

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO EN MADRID EL 27 DE JUNIO DE 1989, MODIFICADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 Y EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2007.

Santiago, 27 de noviembre de 2020.

M E N S A J E N° 463-368/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

I. ANTECEDENTES

La propiedad intelectual (PI) es una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación y la difusión del conocimiento y por la otra facilitar la transferencia tecnológica. A esta lógica responden las patentes, los modelos de utilidad, las topografías de circuitos integrados, las variedades vegetales y el derecho de autor.

Además, la PI ordena los mercados facilitando la toma de decisiones por parte de los consumidores y evitando la confusión en el público consumidor. Dentro de este segundo grupo están las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los diseños industriales y la normativa sobre competencia desleal.

La entidad encargada de administrar y gestionar el otorgamiento de derechos de propiedad industrial en Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, entidad creada en 2008 en virtud de la ley N° 20.254, la que comenzó sus operaciones el año siguiente.

INAPI ha recibido -en los últimos diez años- un promedio anual de más de 70.000 solicitudes de registros y ha efectuado un promedio de más de 50.000 registros al año, según se aprecia en los cuadros 1 y 2 siguientes:

Cuadro N° 1: Número de solicitudes de registros de derechos de propiedad industrial recibidas en INAPI

| Año | Patentes de Invención | Marcas comerciales | | Modelos de Utilidad | Diseños Industriales |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | Nuevas | Renovaciones | | |
| 2010 | 1.072 | 37.709 | 21.393 | 70 | 509 |
| 2011 | 2.779 | 43.225 | 26.708 | 91 | 507 |
| 2012 | 3.020 | 41.494 | 32.267 | 130 | 600 |
| 2013 | 3.057 | 42.751 | 26.081 | 102 | 648 |
| 2014 | 3.102 | 41.818 | 26.058 | 125 | 409 |
| 2015 | 3.271 | 42.699 | 25.977 | 106 | 405 |
| 2016 | 2.907 | 45.024 | 22.564 | 110 | 401 |
| 2017 | 2.894 | 45.058 | 23.285 | 140 | 438 |
| 2018 | 3.099 | 47.502 | 17.315 | 140 | 602 |
| 2019 | 3.238 | 46.991 | 16.250 | 137 | 528 |

Cuadro N° 2: Número de registros de derechos de propiedad industrial otorgados por INAPI

| Año | Patentes de Invención | Marcas comerciales | | Modelos de Utilidad | Diseños Industriales |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | Nuevas | Renovaciones | | |
| 2010 | 968 | 26.287 | 17.561 | 15 | 254 |
| 2011 | 913 | 26.720 | 15.043 | 17 | 217 |
| 2012 | 775 | 20.540 | 15.587 | 44 | 287 |
| 2013 | 904 | 26.742 | 29.209 | 31 | 373 |
| 2014 | 706 | 35.029 | 20.868 | 46 | 560 |
| 2015 | 1.038 | 35.962 | 18.840 | 30 | 427 |
| 2016 | 2.053 | 34.108 | 20.446 | 46 | 410 |
| 2017 | 1.596 | 34.735 | 19.077 | 51 | 673 |
| 2018 | 1.599 | 28.801 | 19.348 | 72 | 340 |
| 2019 | 1.490 | 35.934 | 18.640 | 81 | 368 |

Para la economía del futuro se requiere avanzar en un sistema de PI moderno y equilibrado. Es esencial que nuestro sistema de PI esté preparado para promover la modernización y la competitividad de nuestra matriz productiva y así incentivar el desarrollo de la innovación y del emprendimiento, de manera no sólo de consolidar la inserción de Chile a nivel global, sino que también para fortalecer nuestro interés por constituirnos en un polo de innovación en la región latinoamericana, atrayendo a quienes inventan, crean e invierten en nuevos desarrollos.

La propiedad intelectual, como muchas otras áreas de la economía, se ha adaptado al mundo global; es así como sus reglas, prácticas y procedimientos se encuentran altamente estandarizados en normas de derecho internacional. Es la OMPI, agencia especializada de Naciones Unidas creada en 1967 y que cuenta a la fecha con 191 Estados miembros, la encargada de la administración de la gran mayoría de los tratados internacionales que regulan la utilización de la PI en el mundo y que conforman gran parte de la llamada "arquitectura internacional de la PI".

Durante la última década, INAPI ha asumido una agenda progresiva para modernizar internamente el sistema de propiedad intelectual de nuestro país, acorde con los estándares internacionales y manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos y aquellos que corresponden a los consumidores y usuarios. De esta manera, efectuó una revisión y mejora integral de todos sus procesos, renovó completamente su infraestructura física y tecnológica, implementó plataformas que permiten la completa tramitación en línea de todas las solicitudes, todos los días del año y desde cualquier parte del país y del mundo; todo ello conjuntamente con brindar acceso remoto a los expedientes y registros de derechos de propiedad industrial, haciendo más eficaces y eficientes todos los servicios que históricamente se ofrecían a la ciudadanía. Estos además fueron complementados con nuevos servicios dirigidos a difundir el conocimiento y facilitar la transferencia tecnológica. Como resultado, a octubre de 2020 el 98 por ciento de los trámites se realizaban en línea y los tiempos promedios de tramitación alcanzados se sitúan entre los mejores a nivel mundial (3,3 meses en marcas y 3,2 años en patentes).

Esta modernización de INAPI también se proyectó en su gestión internacional, ya que durante la última década logró incorporarse exitosamente a uno de los tratados internacionales más importantes en PI, como es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, al que Chile adhirió en junio de 2009. También, el año 2012 INAPI logró ser reconocido y designado por OMPI dentro del selecto grupo de oficinas de PI autorizadas para funcionar a nivel mundial como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional del PCT, prestando servicios al exterior mediante la emisión de informes a solicitantes de otros países latinoamericanos miembros del tratado, como

mexicanos, colombianos y peruanos. Otro novedoso aspecto es que desde enero de 2018 INAPI también emite informes en idioma inglés.

Asimismo, INAPI fortaleció su presencia internacional incorporándose en las plataformas más importantes de acceso centralizado a la búsqueda y examen de patentes, WIPO Case; el programa de la OMPI para asistencia de las oficinas, WIPO Publish y se sumó al programa de cooperación de OMPI, WIPO Match, como prestador de cooperación y asistencia internacional. De la misma manera, se incorporó a la base mundial de datos sobre marcas de la OMPI y al proyecto TMView de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que permite dar a conocer las marcas chilenas más allá de nuestras fronteras. El estar a la vanguardia en materia de adopción de plataformas y sistemas internacionales de colaboración, junto a los innovadores servicios que se han lanzado a lo largo de los años, llevaron a que en febrero de 2018 INAPI fuera reconocido como una de las cinco Oficinas de Marcas más innovadoras del mundo, según la Revista Trademark Review,¹ junto a las oficinas de la Unión Europea, Corea de Sur, Francia, Reino Unido y Singapur.

Gracias al proceso de modernización institucional que ha desarrollado INAPI en el ámbito interno e internacional, el país está en condiciones de pasar a una nueva etapa del sistema de propiedad industrial en Chile, asumiendo nuevos compromisos y desafíos que no significan grandes cambios legislativos ni tampoco un mayor gasto presupuestario, pero sí ofrecen mayores facilidades y ventajas para los usuarios del sistema.

¹ World Trademark Review, 21 de febrero de 2018, disponible (previo registro de usuario) en: <http://www.worldtrademarkreview.com/IP-offices/EUIPO-revealed-as-worlds-most-innovative-IP-office-but-other-registries-are>. Ver nota en <http://www.innovacion.cl/2018/02/ranking-ubica-a-inapi-entre-las-cinco-oficinas-de-marcas-mas-innovadoras-del-mundo/>

Esta nueva fase de desarrollo que se propone implica que el país podrá alcanzar un ecosistema mejor posicionado y más integrado para la inversión y la economía del futuro centrado en la promoción del conocimiento y la tecnología.

Para ayudar en ese propósito, el Gobierno estima necesario que el país se integre a nuevos tratados internacionales de PI para dar una clara señal que está adhiriendo a las prácticas internacionales mayormente aceptadas en cada una de las áreas a las que se refieren esos tratados. Sobre esta materia se refirió el ex Director General de OMPI, Sr. Francis Gurry al inaugurar la Asamblea General de los Estados miembros de OMPI, a fines del año 2017:

*"A la par del número de miembros de la OMPI, me es muy grato constatar el aumento, en los últimos doce meses, de las adhesiones a los tratados que administra la Organización. Esta semana se conseguirá otro hito en el Sistema de Madrid con la adhesión de Indonesia, que pasará a ser la Parte Contratante n°100 del Protocolo de Madrid. Pasará así el Protocolo de Madrid a ser el quinto tratado administrado por la Organización, junto con el Convenio de la OMPI, el Convenio de París, el Convenio de Berna y el PCT, con 100 o más partes contratantes. Varios otros tratados tienen más de 90 partes contratantes, lo que nos acerca al objetivo expuesto en el plan estratégico a mediano plazo de que la OMPI tenga 12 tratados con más de 100 partes contratantes cada uno."*²

De los 26 tratados internacionales administrados por la OMPI, 14 de ellos se refieren a temas relacionados con la propiedad industrial (sin considerar el

² Discurso pronunciado por el Director General de OMPI el 2 de octubre de 2017, con ocasión de la apertura de la Asamblea General de la organización que se llevó a efecto en su sede de Ginebra, del 2 al 11 de octubre de ese año.

tratado de Nairobi sobre protección de símbolo olímpico). Sin embargo, Chile es parte de sólo cuatro de ellos. Esta circunstancia deja a nuestro país en una situación de desmedro en relación a la estandarización de procesos y de convergencia con las mejores prácticas internacionales, lo que redundará en que nuestros emprendedores, innovadores y usuarios del sistema de PI se vean impedidos de utilizar en todo su potencial y capacidad, las ventajas y simplificaciones en la constitución de sus derechos, que les ofrece el sistema internacional.

Es necesario subsanar esta situación y para ello se ha resuelto someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional un proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Este Protocolo tiene dos objetivos: en primer lugar, simplificar los procedimientos con el fin de reducir los costos y las formalidades derivados de la protección de una marca; en segundo lugar, facilitar la gestión posterior de esta protección, dado que el registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Sólo es preciso renovar un registro y cambios tales como una titularidad o el nombre o dirección del titular puede inscribirse en el registro internacional mediante un sencillo procedimiento. El alcance mundial de los procedimientos de este sistema de protección lo hace más económico y sencillo; así, muchas empresas que, como las Pymes, no podían permitirse proteger sus marcas a nivel internacional ven ahora hecha realidad esta posibilidad. Los intereses de las Pymes también se ven favorecidos por la contribución del sistema al desarrollo económico y a la lealtad de la competencia a nivel nacional, regional y mundial.

II. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

1. Comercio y marcas comerciales

Las marcas cumplen un importante papel en la ordenación de los mercados. De una parte, permiten a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, con lo cual se permite que el prestigio que se atribuye a sus productos o servicios sea protegido frente a competidores desleales, de manera que tal que solo el titular de la marca pueda autorizar el uso por terceros. De la misma manera, las marcas proporcionan información valiosa para los consumidores asociada con los productos o servicios que las marcas identifican como, por ejemplo, sobre la calidad, seguridad, eficacia, características del producto e incluso en algunas ocasiones sobre los valores que atribuye a la empresa o emprendedor que está detrás de la fabricación, distribución de los productos o de la prestación de los servicios. Ahí radica la función pública y el interés público presente en este tipo de derecho de propiedad intelectual, cual es evitar el riesgo de confusión en el consumidor.

Aquella constituye la función distintiva esencial de las marcas, pues por medio de ellas el consumidor diferencia e identifica aquello que quiere adquirir, evitando ser engañado. Es decir, el adecuado funcionamiento del sistema de marcas no es solamente del interés de los titulares de éstas, sino que, igualmente, es del interés de las entidades responsables del correcto funcionamiento de los mercados.

Este tipo de derecho (incluidas solicitudes nuevas y renovaciones), es el de mayor utilización en nuestro país y su uso ha ido en aumento en los últimos diez años, pasando de 43.848 solicitudes por clase de productos designados el año 2010 a

54.574 solicitudes el año 2019, lo que representa un crecimiento de un 25%.

Los principales usuarios del registro chileno de marcas son principalmente personas y empresas radicadas en nuestro país, que concentran cerca del 70% de las solicitudes, seguidos por residentes de Estados Unidos de América, Alemania y Suiza (en 2017, no obstante, los solicitantes residentes en China ocuparon el tercer lugar, por ese solo año). Se estima que la adhesión de Chile al denominado Sistema de Madrid³, permitiría incrementar el uso del registro chileno de marcas, aumentando con ello los ingresos por tasas a beneficio fiscal.

Conforme señala el Reporte Anual de Comercio Exterior de Chile elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en 2019, los principales destinos de las exportaciones chilenas en 2017 fueron China, que concentró el 28% del comercio exterior de nuestro país el año 2017, Estados Unidos de América (que representó el 16%) y la Unión Europea (con 13%). Dichos tres territorios son parte del Sistema de Madrid, con lo cual se facilitaría la protección de las marcas chilenas en dichos territorios; y respecto de aquellas ya registradas se facilitaría su renovación, transferencia y gestión mediante un mecanismo centralizado.⁴

En el periodo 2010-2018 un promedio anual de más de 7.500 marcas chilenas (consideradas por clases) fueron solicitadas en el exterior, destacando la industria del vino, del retail, la farmacéutica y la de

³ El denominado "Sistema de Madrid" está constituido por dos acuerdos internacionales administrados por OMPI: el Arreglo de Madrid adoptado en 1891, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979, por una parte, y por la otra el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1981, adoptado en 1989 y modificado en los años 2006 y 2007.

⁴ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, "Comercio Exterior de Chile", Anual 2019, Febrero 2020, disponible en https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/reportes-trimestral/comercio-exterior-de-chile-anual-2019.pdf?sfvrsn=1eb0bb58_0.

productos higiénicos como las áreas que exportan sus servicios con marcas registradas; es decir, con un valor agregado asociado a activos intangibles. En el mismo periodo los principales destinos de éstas fueron Perú, Colombia, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos de Norteamérica, China, Uruguay, la Unión Europea y Bolivia. Seis de ellos son miembros del Sistema de Madrid.

Debido a que Chile no es parte del Sistema de Madrid, los emprendedores, inversionistas y empresas chilenas que han salido al exterior con productos y servicios con marcas asociadas han debido registrarlas país por país. Ello significa que cada una de las marcas chilenas que se han registrado en el exterior han debido ser traducidas en los idiomas oficiales de cada país al que acudieron, han debido utilizar múltiples y disímiles formularios de presentación, pagar tasas en distintas monedas y han debido fijar domicilio o designar a un representante o mandatario con domicilio en cada uno de los países en que han querido registrar sus marcas.

Desde la perspectiva de la atracción de inversión extranjera, el Sistema de Madrid podría servir como un incentivo adicional para la atracción de inversión de capitales desde el exterior; y contribuiría a la idea de que Chile se constituya en un polo regional de innovación.

2. El sistema de Madrid

El Arreglo de Madrid de 1891 abrió las puertas a un mecanismo de registro internacional de marcas. El Protocolo concerniente a dicho Arreglo, de 1989, ha consolidado el Sistema de Madrid como un mecanismo idóneo para facilitar la protección internacional de las marcas. Ambos tratados, tanto el Arreglo como su Protocolo, constituyen el Sistema de Madrid.

Una de las razones para su uso es que es más económico que el sistema de registro país por país de una marca, cuando se desea obtener su protección en varios mercados, a través de un sistema que además es más eficiente. Registrar país por país una marca es costoso. A los costos por las tasas o derechos fiscales en las monedas fijadas por cada país deben sumarse los costos de traducción, de publicación y de contratación de agentes o abogados que actuarán como representantes en cada uno de los países en los que se desee registrar la marca.

En la década del noventa del siglo pasado, el Protocolo de Madrid introdujo una serie de elementos nuevos en el sistema. La finalidad de dichos elementos fue favorecer la adhesión de organizaciones intergubernamentales que han creado su propio sistema regional de registro de marcas, como la Unión Europea y la Oficina Africana de Propiedad Industrial; así como también hacerlo más atractivo para los países.

Entre las características particulares del Protocolo de Madrid respecto del Arreglo del mismo nombre cabe destacar las siguientes: cada país fija las "tasas individuales" alternativas al sistema de tasas suplementario y complementario; amplía los plazos de denegación o notificación de la protección de 12 a 18 meses, el que además puede ser mayor en caso que el país cuente con sistemas de oposición de manera previa a la concesión del registro; permite que una solicitud nacional (y no sólo el registro) permita dar inicio a una solicitud internacional.

3. Descripción del Sistema de Madrid en general y de su Protocolo en particular

Como se ha indicado, su principal objetivo es simplificar y hacer más económica la protección simultánea de marcas en varios países. Desde esta perspectiva no se trata de un procedimiento de concesión de

marcas ni sustituye los registros nacionales, sino que es complementario y adicional a aquellos, que unifica la presentación y examen inicial, previo a la concesión nacional, abaratando los costos a quienes desean registrar sus marcas en múltiples países, al mismo tiempo que implica ahorros para las oficinas nacionales. Cabe destacar, en todo caso, que para que se convierta en un registro deberá seguir luego el procedimiento nacional que en este caso establece la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. El Protocolo cuenta actualmente con 106 miembros, pero se aplica a 122 países, que corresponde al 61% del total de los miembros de OMPI.

En el año 2019 se presentaron 66.400 solicitudes de marcas por el Sistema de Madrid, que se convirtieron en 433.295 designaciones, lo que promedió 6,5 designaciones por solicitud. Cerca de 742.000 registros de marcas se mantienen vigentes en el Sistema de Madrid.⁵

4. Contenido principal del Protocolo al Arreglo de Madrid.

Por sus características, su mayor flexibilidad y cantidad de miembros se propone adherir al Protocolo del Arreglo de Madrid y no así al Arreglo, que es por lo demás la práctica que han seguido los países que se han adherido al sistema en los últimos 12 años.⁶

El Protocolo se complementa con el "Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo", el cual consigna todas las cuestiones y procedimientos necesarios para la ejecución del Protocolo, el cual se acompaña para su

⁵ WIPO, "Madrid Yearly Review. International Registrations of marks", disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2020.pdf

⁶ El último país en adherir al Arreglo de Madrid fue Montenegro, que lo hizo el 3 de junio de 2006. OMPI, http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8

conocimiento. Contiene también las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, las que dada su naturaleza jurídica no serán sometidas a la aprobación de este Congreso.

El Sistema de Madrid crea una unión para la cooperación en la presentación y examen de las solicitudes internacionales de registro de marcas (artículo 1), que permite a los nacionales, domiciliados o que tengan un establecimiento industrial o comercial en el territorio de una parte contratante solicitar la protección simultánea en la totalidad o en algunos de los miembros del tratado (artículo 2).

El Protocolo contempla el establecimiento de una Oficina Internacional radicada en la OMPI, cuya tarea es gestionar el registro internacional de marcas, preparar las conferencias de revisión del tratado, y ejecutar todas las tareas administrativas que la Asamblea le atribuya (artículo 11).

Para que el sistema pueda ser utilizado se requiere, por un lado, contar con una solicitud o registro nacional de una Parte Contratante y por otro lado, que el solicitante sea nacional, o que esté domiciliado o cuente con un establecimiento en el territorio de dicho miembro. Todas las solicitudes deben ser presentadas a través de la oficina donde se presentó la solicitud o registro que sirve de base a la solicitud internacional (artículo 2), que se denomina la oficina de origen.

Las oficinas de los países designados por el solicitante en su solicitud internacional deben pronunciarse en un plazo determinado sobre la registrabilidad a nivel nacional de la marca, cuyo registro ha sido internacionalmente pedido vía el Sistema de Madrid, debiendo notificar tanto la denegación provisional como la definitiva a

la oficina internacional de la OMPI y al solicitante.

En tanto oficina de origen, INAPI deberá certificar que el contenido de la solicitud internacional sea conforme con el contenido de la solicitud o registro nacional que le sirve de base o fundamento, conforme a los contenidos mínimos establecidos en el Protocolo de Madrid (fecha y número de solicitud o registro, según corresponda, descripción de los productos y servicios, ejemplares de la marca; y asimismo deberá verificar que el conjunto de tasas haya sido pagado, cuando las tasas sean abonadas por intermedio de la oficina (artículo 3).

La solicitud de registro internacional debe designar al menos una parte contratante en que desea que la marca sea protegida, no pudiendo designarse el país que corresponde a la oficina de origen (artículo 3 bis).

Por su parte, la Oficina Internacional de la OMPI revisa que la solicitud cumpla con los requisitos formales establecidos en el artículo 2 del Protocolo, luego de lo cual procede a inscribirla en el registro internacional y es publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Además, notifica a cada parte contratante en la que se ha solicitado la protección de manera que proceda a su tramitación a nivel local.

En tanto oficina designada, la principal obligación sustantiva resultante de adherir al Sistema de Madrid consiste en que toda marca inscrita en el Registro Internacional y respecto de la cual Chile haya sido designado, deberá quedar protegida a partir de la fecha en que se haya efectuado la inscripción en el Registro Internacional, de la misma manera que si esa marca hubiera sido objeto de una solicitud directa ante la Oficina de Marcas chilena. Es decir, tiene el valor de una marca solicitada directamente ante INAPI siempre y cuando cumpla el procedimiento y sea

registrable conforme establece la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (artículo 4).

De lo contrario, su protección será denegada y notificada a la Oficina Internacional de la OMPI, con arreglo al plazo estipulado en el Protocolo. Si INAPI no efectúa notificación alguna de la denegación dentro del plazo aplicable a la solicitud, se considerará que la marca pasa a estar protegida de la misma manera que si hubiera sido registrada directamente ante dicha Oficina. La misma regla se aplica para las marcas chilenas que utilicen el Sistema de Madrid para registrarse en diversos países (artículo 5).

Durante un periodo de cinco años, el registro internacional queda sujeto a la situación en que se encuentre la solicitud o registro base, de tal manera que, si la solicitud fuere abandonada, desistida o denegada en dicho periodo o si el registro base deja de estar vigente durante ese periodo, el registro internacional dejará de surtir efecto. Para este fin la oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la ocurrencia de cualquiera de dichas circunstancias, de manera que ésta proceda a cancelar el registro internacional afectado y notifique a todas las oficinas de las partes designadas (artículo 6). En cualquier caso, el titular del registro internacional puede acudir a todas las oficinas designadas en el registro internacional para transformarlos en registros nacionales, manteniendo la fecha del registro internacional.

El registro internacional se renueva cada 10 años, sujeto al pago de las tasas establecidas en el Sistema de Madrid (artículo 7).

El Sistema de Madrid contempla la denominada "extensión territorial", que permite que una marca que se encuentra registrada para determinados territorios

pueda con posterioridad extenderse a nuevas partes contratantes, así como también pueda ampliarse a los territorios de nuevos países que adhieran al Sistema de Madrid. Para ello deberá efectuarse una petición expresa y está sujeta a los mismos procedimientos y efectos que la solicitud para el registro internacional (artículo 3 ter).

Asimismo, contempla la inscripción del cambio de nombre, de la dirección del titular, el nombramiento de un representante del titular y de cualquier otro dato referido a dicho representante, de la limitación respecto de la totalidad o de alguna de las partes contratantes y de los productos y servicios enumerados en el registro internacional; y de cualquier otro dato señalado en el Reglamento del Protocolo referido a un registro internacional mediante una única solicitud y sujeta a las tasas establecidas conforme al Sistema de Madrid (artículo 9 bis y 9 ter).

Una vez que una marca internacional es registrada ante la Oficina Internacional es publicada en la "Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales", que semanalmente publica la Oficina Internacional, cuyo acceso es gratuito y puede ser consultada en línea. El Protocolo permite la publicación de un aviso relativo al registro internacional a través de los medios de publicidad establecidos en la legislación interna de cada miembro, sin costo para el solicitante. Adicionalmente, la OMPI remite su Gaceta en ejemplares físicos para ser consultados en las oficinas de las Partes Contratantes y se espera subir esta gaceta en la plataforma en línea de INAPI, para consultas en la plataforma en línea, que concentra el 85% de las transacciones ante el registro chileno de propiedad industrial.

Las oficinas designadas podrán denegar el registro nacional de la marca, conforme a sus normas internas en el plazo de un año, pudiendo ampliarse a 18 meses si así lo declara la parte contratante, pudiendo

precisar además que cuando la denegación pueda resultar de una oposición, esa denegación podrá ser notificada después del vencimiento de los 18 meses. La denegación será notificada al titular del registro internacional, quien contará con los mismos recursos que si hubiese presentado la solicitud directamente ante la oficina nacional de registro, para lo cual deberá comparecer directamente ante la oficina nacional.

En cualquier caso, la invalidación de un registro en el territorio de una parte contratante no podrá pronunciarse sin ofrecer al titular del registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil (artículo 5).

El Sistema de Madrid contempla un set de tasas consistente en una tasa básica - cuyo producto anual, deducidos los gastos repartido en partes iguales entre las partes contratantes-, una tasa suplementaria por toda clase sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca y una tasa complementaria para toda petición de extensión de la protección para abarcar nuevos países (artículo 8). De la misma manera, la inscripción de cambio de titular, de otros actos relativos al registro, la renovación, la emisión de certificados y búsquedas de anterioridades están sujetas al pago de tasas (artículos 5 ter, 7 y 9 ter).

Las lenguas oficiales del Sistema de Madrid son el español, el inglés y el francés. El Protocolo de Madrid entrará en vigor para el nuevo miembro tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión por el Gobierno de Chile (artículo 16) y en caso de ser denunciado con posterioridad, esta denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación respectiva. En este caso, el titular del registro internacional podrá presentar una solicitud de registro de la

misma en la Oficina del país u organización intergubernamental que denuncie el tratado, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o de la inscripción de la extensión territorial, contando con dos años para realizar esta actuación ante la respectiva oficina nacional de registro (artículo 15).

El Protocolo de Madrid permite que los países formulen una serie de declaraciones al momento de adherir al Tratado respecto a las condiciones y alcance que atribuirán a aquellas disposiciones que contienen normas facultativas, de manera de optar con aquellas que mejor se acomodan al sistema nacional y a los intereses de nuestro país.

5. Beneficios del Sistema de Madrid (Protocolo del Arreglo de Madrid)

La adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid presenta diversas ventajas, que pueden ser explicadas tanto desde la perspectiva de los titulares de registros de marcas, como de la economía de un país y del gobierno de los países miembros:

a) Ventajas para los solicitantes o titulares de marcas

i) Con la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, las compañías chilenas tienen la posibilidad de obtener protección para sus marcas y mantener dicha protección en varios países, por un único conducto, a través de un trámite sencillo y económico. Basta con presentar, por medio de la oficina nacional de propiedad industrial, una única solicitud internacional, en un único idioma, en la que se designe a los países en los que se desea obtener protección y se paga un único conjunto de tasas en una única moneda (franco suizo). De esta manera se evita tener que presentar solicitudes separadas en cada país en el que se desea obtener protección, pagar tasas en diferentes monedas y traducir la solicitud en tantos

idiomas como lenguas oficiales comprendan los países de interés.

ii) Complementariamente, la renovación de la marca y todo cambio posterior en relación con el registro, como por ejemplo, transferencias, cambios de nombre, de representante o la dirección puede efectuarse de manera centralizada a través de su inscripción en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite, con efectos en todos los países designados.

iii) La posibilidad de obtener de forma sencilla y económica la protección de una marca en múltiples jurisdicciones constituye una ventaja evidente para las empresas y emprendedores exportadores, pues favorece la exportación asociada a un intangible.

iv) Los titulares de marcas conocen ex-ante los plazos estándares máximos en cada destino para conocer la opinión preliminar de las oficinas de los países designados, superando la incertidumbre que existe hoy en día.

v) Elimina también para los titulares el costo asociado a la publicación de las solicitudes en los diarios oficiales de los países, que cobran por este servicio.

b) Ventajas para la economía nacional

i) La adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid puede favorecer las exportaciones nacionales asociadas a marcas, en la medida en que simplifica la protección de las marcas chilenas en los países de destino de sus productos y/o servicios. Por su parte, respecto de las empresas nacionales que ya tienen sus marcas registradas en el exterior podrán beneficiarse de la renovación y gestión centralizada de ellas, a través del Sistema de Madrid.

ii) Además, es un medio para que las empresas y emprendedores chilenos obtengan con mayor facilidad la protección para sus marcas en diversos países, dado que el trámite se inicia a través de la designación del o los países de interés en la solicitud internacional, en un único idioma y con una única moneda para el pago de las tasas o derechos fiscales.

iii) Esta eliminación de trabas se estima puede contribuir a un clima o entorno más propicio para la atracción de inversiones extranjeras, particularmente porque las marcas son reconocidas ampliamente como activos intangibles que se encuentran protegidos incluso en los Capítulos de Inversión de los acuerdos de libre comercio, protegidos a través de los mecanismos de solución de controversias inversionista-estado.

c) Ventajas para el Fisco de Chile

i) En lo que respecta a las ventajas para el Estado, la adhesión al presente Protocolo contribuye a generar nuevos ingresos para el país pues las Partes Contratantes perciben una parte de las tasas percibidas cada año. De esta forma, por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país podría recibir:

ii) Una participación sobre el total correspondiente a los complementos de tasas básicas recaudadas por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos).

iii) Sobre el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase (de otros 100 francos suizos) o el importe correspondiente a la tasa individual, en el caso que Chile fije este tipo de tasas, cada vez que nuestro país sea designado en una solicitud internacional.

Complementariamente, la Oficina Internacional de la OMPI distribuye cada año de forma equitativa entre sus miembros los excedentes que resultan de cada ejercicio una vez deducido del producto anual procedente de las tasas básicas de los diferentes ingresos del registro internacional los gastos y cargos propios del funcionamiento del registro internacional.

Gracias a las estadísticas proporcionadas por OMPI se sabe que una vez que un país adhiere al sistema de Madrid recibirá un incremento gradual del número de solicitudes marcas internacionales como país designado. Esto significa en lo que respecta al volumen de trabajo para INAPI, una estimación de un crecimiento de un 30%. Dicho aumento no se estima que perjudique los tiempos globales de respuesta del Instituto, pues la eficiencia alcanzada en la gestión de marcas llevó a que en el año 2019 los tiempos promedio tramitación fueran de solo 3,3 meses para el registro de una marca sin observaciones ni oposiciones; y que los juicios de oposición fueran terminados en 11,2 meses. Considerando que el Sistema de Madrid establece un periodo de 18 meses (y que además éste se puede extender a más meses cuando las oficinas tienen sistemas de oposición (como es el caso de Chile), INAPI estará en condiciones de notificar sus decisiones dentro de los periodos estipulados en dicho tratado y por tanto dicho incremento podrá ser absorbido con la actual dotación del Instituto.

Por regla general cuando INAPI sea oficina designada no requerirá efectuar el examen formal pudiendo concentrar sus esfuerzos en la decisión sustantiva sobre la registrabilidad de la marca, puesto que las solicitudes internacionales de marcas que contengan o consistan en elementos figurativos son clasificadas por la Oficina Internacional, lo que importa un significativo ahorro en un trabajo altamente especializado, al que INAPI destina importantes recursos humanos.

Los costos asociados a la gestión y mantenimiento de plataformas y sistemas tecnológicos que permitan mantener las comunicaciones con la Oficina Internacional de la OMPI son provistos por dicho organismo internacional.

En suma, el Protocolo al Arreglo de Madrid abre una nueva ruta de oportunidades para que emprendedores o empresas chilenas o residentes con establecimientos comerciales o industriales en el país, protejan sus marcas en el exterior, a través del Sistema de Madrid. De la misma forma que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ha permitido la internacionalización de las invenciones chilenas, se espera que este tratado facilite la protección y gestión de las marcas chilenas en el exterior.

Desde la perspectiva de la inversión extranjera se estima facilitará el registro en Chile de marcas procedentes del exterior, estimándose un incremento gradual que podría ser en torno a un 30%, respecto de las presentaciones que actualmente INAPI recibe.

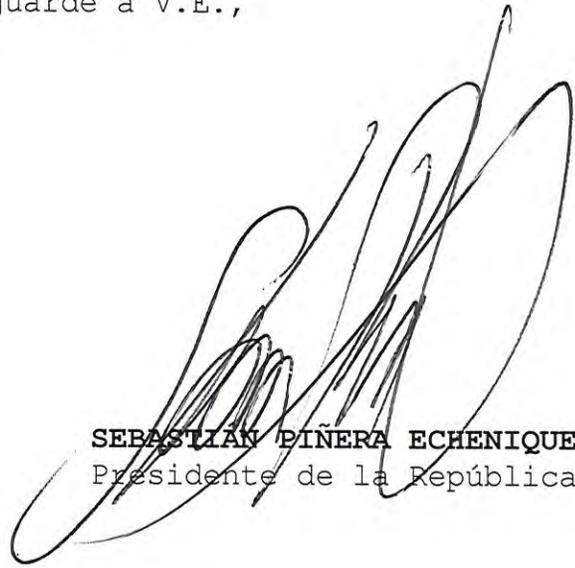
Como en los otros tratados objeto de este proyecto, su adhesión no implica una mayor contribución de Chile ante la OMPI, debido a la instauración del sistema de la contribución única, independientemente del número de tratados a los que adhiera un país.

En mérito de lo anteriormente expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

P R O Y E C T O D E A C U E R D O :

"ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007".".

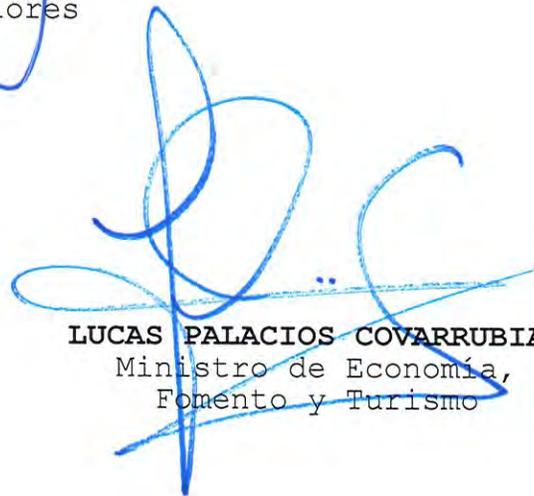
Dios guarde a V.E.,



SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República



ANDRÉS ALLAMAND ZAVALA
Ministro de Relaciones Exteriores



LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS
Ministro de Economía,
Fomento y Turismo

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

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006
y el 12 de noviembre de 2007

Lista de artículos del Protocolo

- | | |
|-------------------------|--|
| Artículo 1: | Pertenencia a la Unión de Madrid |
| Artículo 2: | Obtención de la protección mediante el registro internacional |
| Artículo 3: | Solicitud internacional |
| Artículo 3 <i>bis</i> : | Efecto territorial |
| Artículo 3 <i>ter</i> : | Solicitud de “extensión territorial” |
| Artículo 4: | Efectos del registro internacional |
| Artículo 4 <i>bis</i> : | Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional |
| Artículo 5: | Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes |
| Artículo 5 <i>bis</i> : | Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca |
| Artículo 5 <i>ter</i> : | Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional |
| 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 9 <i>bis</i> : | Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional |
| Artículo 9 <i>ter</i> : | Tasas para ciertas inscripciones |

- Artículo 9*quater*: Oficina común de varios Estados contratantes
- Artículo 9*quinquies*: Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales
- Artículo 9*sexies*: Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el 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

Artículo 1

Pertenencia 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.

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.

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 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.

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 refiera.

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 3^{ter}, 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 a la 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 substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que

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

2)a) Toda Oficina que desee 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 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

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; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional

- 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.

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 de dicho período. 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 período 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 período.

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 efectuará 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 período de diez años contados a partir de la expiración del período 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.

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 3^{ter}.

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.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas 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 aludidos 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 3^{ter}, 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 3^{ter} 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 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.

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 limitación, 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.

Artículo 9quater

Oficina común de varios Estados contratantes

- 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 9quinquies 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 9quinquies

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

Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo)

1)a) En lo que atañe a las relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), sólo el presente Protocolo será aplicable.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaración hecha en virtud de los artículos 5.2)b), 5.2)c) o del artículo 8.7) del presente Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) no surtirá efecto en las relaciones que tenga con otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo).

2) La Asamblea, tras la expiración de un plazo de tres años a partir del 1 de septiembre de 2008, examinará la aplicación del párrafo 1)b) y podrá, en cualquier momento, derogar lo dispuesto en ese párrafo o restringir su alcance, por mayoría de tres cuartos. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte tanto en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) como 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;

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 competan 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 competan 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 aquéllas 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.

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 conciernan 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.

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 12.6)b) 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.

Artículo 13

Modificación de ciertos artículos del Protocolo

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 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 9^{quater}.

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.

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.

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 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

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 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.

CONFORME CON SU ORIGINAL


[Handwritten signature in blue ink]
ÁLVARO ARÉVALO CUNICH
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
SUBROGANTE

SANTIAGO, 14 de septiembre de 2018.

**Reglamento Común del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de noviembre de 2017)

LISTA DE REGLAS

- Capítulo 1: Disposiciones generales*
- Regla 1: Definiciones
 - Regla 1bis: Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo
 - Regla 2: Comunicación con la Oficina Internacional
 - Regla 3: Representación ante la Oficina Internacional
 - Regla 4: Cómputo de los plazos
 - Regla 5: Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica
 - Regla 5bis: Continuación de la tramitación
 - Regla 6: Idiomas
 - Regla 7: Notificación de determinados requisitos especiales
- Capítulo 2: Solicitudes internacionales*
- Regla 8: Pluralidad de solicitantes
 - Regla 9: Condiciones relativas a la solicitud internacional
 - Regla 10: Tasas relativas a la solicitud internacional
 - Regla 11: Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación
 - Regla 12: Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios
 - Regla 13: Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios
- Capítulo 3: Registros internacionales*
- Regla 14: Registro de la marca en el Registro Internacional
 - Regla 15: Fecha del registro internacional
- Capítulo 4: Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales*
- Regla 16: Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo
 - Regla 17: Denegación provisional
 - Regla 18: Notificaciones irregulares de la denegación provisional
 - Regla 18bis: Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

- Regla 18^{ter}: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada
- Regla 19: Invalidaciones en Partes Contratantes designadas
- Regla 20: Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional
- Regla 20^{bis}: Licencias
- Regla 21: Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
- Regla 21^{bis}: Otros datos relativos a la reivindicación de antigüedad
- Regla 22: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base
- Regla 23: División o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base
- Regla 23^{bis}: Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional
- Capítulo 5: Designaciones posteriores; Modificaciones*
- Regla 24: Designación posterior al registro internacional
- Regla 25: Petición de inscripción
- Regla 26: Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25
- Regla 27: Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25; fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto
- Regla 28: Correcciones en el Registro Internacional
- Capítulo 6: Renovaciones*
- Regla 29: Aviso oficioso de la expiración
- Regla 30: Detalles relativos a la renovación
- Regla 31: Inscripción de la renovación; notificación y certificado
- Capítulo 7: Gaceta y base de datos*
- Regla 32: Gaceta
- Regla 33: Base de datos electrónica
- Capítulo 8: Tasas*
- Regla 34: Cuantía y pago de las tasas
- Regla 35: Moneda de pago
- Regla 36: Exención de tasas
- Regla 37: Distribución de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa
- Regla 38: Ingreso de la cuantía de las tasas individuales en las cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Capítulo 9: Otras disposiciones

- Regla 39: Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores
- Regla 40: Entrada en vigor; disposiciones transitorias
- Regla 41: Instrucciones Administrativas

Capítulo 1 Disposiciones generales

Regla 1 *Definiciones*

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

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

- de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que en la solicitud internacional no figure la designación de algún Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo;
- x) “solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones de,
 - al menos, un Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo, y
 - al menos, un Estado obligado por el Protocolo, con independencia de que dicho Estado esté también obligado por el Arreglo, o al menos, una organización contratante;
- xi) “solicitante”, la persona natural o jurídica en cuyo nombre se presenta la solicitud internacional;
- xii) “persona jurídica”, la corporación, asociación u otra agrupación u organización que, en virtud de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales;
- xiii) “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;
- xiv) “registro de base”, el registro de una marca que haya sido efectuado por la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;
- xv) “designación”, la solicitud de extensión de la protección (“extensión territorial”) presentada en virtud del Artículo 3^{ter}.1) o 2) del Arreglo o en virtud del Artículo 3^{ter}.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 3^{ter}.1) o 2) del Arreglo o en virtud del Artículo 3^{ter}.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 3^{ter}.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 3^{ter}.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;

xix^{bis}) “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 1bis

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 apartir 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 transmitente es una oficina, a ésta.

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

4) [*Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto*] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre y el domicilio de éste. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior, la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante como al titular y, en este último caso, a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, así 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.

f) Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario deberán notificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

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
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica*

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) [*Comunicaciones enviadas por vía electrónica*] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

4) [*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), 2) o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

5) [*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), 2) o 3), serán de aplicación los párrafos 1), 2) o 3) y el párrafo 4).

Regla 5bis

Continuación de la tramitación

1) [*Petición*] a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:

i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,

ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) *[Inscripción y notificación]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

Regla 6 *Idiomas*

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

2) *[Comunicaciones distintas a la solicitud internacional]* Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactará, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

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

ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2) cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designación posterior de conformidad con la Regla 24.3)b)i);

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de redactarse en español, en francés o en inglés; cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional;

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones se redacten en español, en francés o en inglés.

3) *[Inscripción y publicación]* a) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional.

b) Cuando se realice la primera designación posterior en relación con un registro internacional que, en aplicación de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido publicado únicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, además de publicar esa designación posterior en la Gaceta, publicará el registro internacional en español y en inglés y volverá a publicarlo en francés, o publicará el registro internacional en español y volverá a publicarlo en francés y en inglés, según sea el caso. Esa designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

4) *[Traducción]* a) La Oficina Internacional realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3). El solicitante o el titular, según proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación, una propuesta de traducción de cualquier texto que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o 24.3)c), el solicitante o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará la corrección de esas traducciones.

*Regla 7**Notificación de determinados requisitos especiales*

1) [Suprimido]

2) [*Intención de utilizar la marca*] Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaración de la intención de utilizar la marca, notificará esa exigencia al Director General. Cuando esa Parte Contratante exija que la declaración lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud internacional, en la notificación se hará constar esa exigencia y se expondrá en detalle el texto exacto de la declaración exigida. Cuando la Parte Contratante exija además que la declaración esté redactada en español, en francés o en inglés, en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido.

3) [*Notificación*] a) Toda notificación mencionada en el párrafo 2) se puede realizar en el momento en que la Parte Contratante haga el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o de adhesión a éste, y la fecha en que la notificación surta efecto será la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte 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 2), puede retirarse en cualquier momento. El aviso de retiro se dirigirá al Director General. El retiro tendrá efecto cuando el Director General reciba dicho aviso, o en cualquier otra fecha posterior que se indique en éste.

Capítulo 2

Solicitudes internacionales

Regla 8

Pluralidad de solicitantes

1) *[Dos o más solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del Arreglo, o tanto en virtud del Arreglo como del Protocolo]* Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, o regida tanto por el Arreglo como el Protocolo, si son titulares conjuntamente del registro de base y si el país de origen, tal como se define en el Artículo 1.3) del Arreglo, es el mismo para cada uno de ellos.

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

Regla 9

Condiciones relativas a la solicitud internacional

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

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

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

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

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

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

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

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

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,

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

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

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,

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

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

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

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

- xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y 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 español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;
 - iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color,
 - v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;

vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

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)viibis) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,
 - iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,
 - v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y
 - vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.
- e) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos o más solicitudes de base o registros de base, se estimará que la declaración mencionada en el apartado d) se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de base.
- f) Cuando la solicitud internacional contenga la designación de una Parte Contratante que haya formulado la notificación prevista en la Regla 7.2), la solicitud internacional comprenderá asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; se estimará que la declaración forma parte de la designación de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte Contratante, deberá
- i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario oficial independiente anexo a la solicitud internacional, o
 - ii) estar incluida en la solicitud internacional.

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

i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, una declaración a tal efecto, en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la 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 pero no por el Protocolo.

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

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

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

3) *[Irregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen]* a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional estime que la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificará al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante. En la notificación se especificará el importe por pagar.

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

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

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

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

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

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

v) [Suprimido]

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

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

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

5) [*Reembolso de tasas*] Cuando, de conformidad con los párrafos 2)b), 3) o 4)b), la solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas en relación con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 ó 3.1.1 de la Tabla de tasas.

6) [*Otra irregularidad relativa a la designación de una Parte Contratante en virtud del Protocolo*] a) Cuando, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que, según la Regla 9.5)f), es necesaria una declaración de la intención de utilizar la marca, y que, sin embargo, esa declaración se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, lo notificará con prontitud y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimará que ha recibido la declaración de la intención de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaración omitida o la declaración corregida en el plazo de dos meses mencionado en el apartado a).

c) Si la declaración omitida o la declaración corregida se reciben una vez vencido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado b), se considerará que en la solicitud internacional no figura la designación de la Parte Contratante respecto a la cual se exige una declaración de la intención de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen, reembolsará las tasas de designación que hayan sido ya abonadas en relación con esa Parte Contratante e indicará que la designación de dicha Parte Contratante se podrá efectuar como designación posterior en virtud de la Regla 24, siempre que esa designación vaya acompañada de la declaración exigida.

7) *[Solicitud internacional no considerada como tal]* La solicitud internacional no se considerará como tal y se devolverá al remitente cuando sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1).

Regla 12

Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

1) *[Propuesta de clasificación]* a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulará su propia propuesta de clasificación y agrupamiento, la notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

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

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

3) *[Recordatorio de la propuesta]* Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará su propuesta. El envío de esa comunicación no afectará al plazo de tres meses a que se refiere el párrafo 2).

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

5) [*Modificación de la propuesta*] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), modifica su propuesta, lo notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificación o de todo cambio resultante en la cuantía a que se alude en el párrafo 1)b).

6) [*Confirmación de la propuesta*] Si la Oficina Internacional, no obstante la opinión mencionada en el párrafo 2), confirma su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

7) [*Tasas*] a) Si no se ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refiere el párrafo 1)b) se pagará en los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refieren el párrafo 1)b) o, en su caso, el párrafo 5) se pagará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado la modificación o la confirmación de su propuesta de acuerdo con los párrafos 5) o 6), según proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

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.

8bis) [*Examen de las limitaciones*] La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1)a) y 2) a 6), *mutatis mutandis*. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios afectados.

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

Regla 13

Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

1) [*Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen*] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión.

2) [*Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad*] a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1).

b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse; en el registro internacional constará una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

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

*Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición
en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo*

1) *[Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición]* a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9^{sexies}.1)b) del Protocolo, 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 plazo 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 en cuanto se conozcan¹.

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.

¹ La Asamblea de la Unión de Madrid adoptó esta disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

Regla 17
Denegación provisional

1) *[Notificación de denegación provisional]* a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), o una declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”), o ambas declaraciones.

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

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

i) la Oficina que realiza la notificación,

ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,

iii) *[Suprimido]*

iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,

v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,

vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.

3) [*Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional basada en una oposición*] Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, la notificación no sólo deberá cumplir los requisitos previstos en el párrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la dirección del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en el párrafo 2.v), la Oficina que realice la notificación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición, y podrá asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

4) [*Inscripción; transmisión de copias de notificaciones*] La Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos en la notificación, con una indicación de la fecha en que la notificación haya sido enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido enviada, a la Oficina Internacional, y transmitirá una copia de la misma a la Oficina de origen, si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, y, al mismo tiempo, al titular.

5) [*Declaraciones relativas a la posibilidad de examen*] a) [Suprimido]

b) [Suprimido]

c) [Suprimido]

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

i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no solicitado dicha revisión, y

ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina.

Cuando esta declaración sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en la Regla 18^{ter}.2) ó 3) 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 la Regla 18^{ter}.4).

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 la Regla 18^{ter}.2)ii) ó 3).

6) [Suprimido]

Regla 18

Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) *[Parte Contratante designada en virtud del Arreglo]* a) Una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Arreglo no será considerada como tal por la Oficina Internacional

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

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

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

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

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

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

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

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 18bis**Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada*

1) [*Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros*] a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones².

b) La Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio, y que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros, indicando la fecha límite para presentar dichas oposiciones u observaciones.

2) [*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias*] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

²

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

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

*Regla 18ter**Disposición definitiva relativa a la situación de una marca
en una Parte Contratante designada*

1) *[Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional]*³ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate⁴.

2) *[Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional]* Salvo cuando envíe la declaración prevista en el párrafo 3), la Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección, o

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

³ Al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros.

⁴ Al adoptar los párrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que de ser aplicable la Regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

3) [*Confirmación de la denegación provisional total*] La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

4) [*Decisión ulterior*] Cuando no se haya enviado una notificación de denegación provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en los Artículos 5.2) del Arreglo o del Protocolo, o cuando, tras el envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 1), 2) o 3), una decisión ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 19, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indique la situación de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión⁵.

5) [*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias*] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

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

“Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decisión ulterior que afecta a la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habían completado los procedimientos ante dicha Oficina.”

*Regla 19**Invalidaciones en Partes Contratantes designadas*

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

- i) la autoridad que haya pronunciado la invalidación,
- ii) el hecho de que la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso,
- iii) el número del registro internacional
- iv) el nombre del titular,
- v) si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por ella, y
- vi) la fecha en que la invalidación se haya pronunciado y, si es posible, la fecha en que surta efecto.

2) [*Inscripción de la invalidación e información al titular y a la Oficina interesada*] a) La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina que comunicó la invalidación acerca de la fecha en que la invalidación haya sido inscrita en el Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir dicha información.

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

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

1) *[Comunicación de información]* a) El titular de un registro internacional o la Oficina de la Parte Contratante del titular podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicará a las Partes Contratantes afectadas.

b) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá informar a la Oficina Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido en el territorio de esa Parte Contratante.

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

2) *[Supresión parcial o total de la restricción]* Cuando la Oficina Internacional haya sido informada, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), de una restricción del derecho del titular a disponer del registro, la Oficina de la Parte Contratante que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.

3) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión.

b) La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

1) *[Petición de inscripción de una licencia]* a) La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.

- b) En la petición se indicará
- i) el número del registro internacional en cuestión,
 - ii) el nombre del titular,
 - iii) el nombre y la dirección del licenciataria, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
 - v) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.
- c) En la petición se podrá asimismo indicar
- i) cuando el licenciataria sea una persona natural, el Estado del que el licenciataria sea nacional,
 - ii) cuando el licenciataria sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica,
 - iii) que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
 - iv) cuando el licenciataria tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho⁶,
 - vi) cuando sea aplicable, la duración de la licencia.
- d) La petición será firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

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.

⁶ 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 20*bis* 1)c)v), de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia es no exclusiva.”

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.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2)b).

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

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

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

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

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

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y

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

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación mencionada en el párrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. La declaración se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.

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

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 momento⁷.

⁷ 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 prevé la inscripción de licencias de marcas; dicha notificación puede efectuarse en cualquier momento; en cambio, el apartado b) aborda el caso de una notificación de una Parte Contratante cuya legislación sí prevé la inscripción de licencias de marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripción de una licencia en el Registro Internacional; esta última notificación, que puede ser retirada en cualquier momento, sólo puede efectuarse antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo.”

*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). Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) se hayan llevado a cabo y no hayan dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

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, en lo que proceda, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en lo que proceda, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.

c) Cuando el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

i) la fecha en que el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional;

ii) cuando la cancelación se refiera a la totalidad de los productos y servicios, ese hecho;

iii) cuando la cancelación se refiera sólo a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios indicados en virtud del párrafo 1)a)iv).

Regla 23

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

1) *[Notificación de la división de la solicitud de base o fusión de las solicitudes de base]* Cuando, durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, la solicitud de base se divida en dos o más solicitudes, o varias solicitudes de base se fundan en una sola solicitud, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

i) el número del registro internacional o, si el registro internacional no se ha realizado aún, el número de la solicitud de base,

ii) el nombre del titular o del solicitante,

iii) el número de cada solicitud resultante de la división o el número de la solicitud resultante de la fusión.

2) *[Inscripción y notificación por la Oficina Internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la notificación mencionada en el párrafo 1) y notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo al titular.

3) *[División o fusión de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los registros de base]* Los párrafos 1) y 2) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la división de todo registro o la fusión de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha división o fusión tenga lugar durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, y a la división del registro de base o la fusión de registros de base, durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y en el Artículo 6.3) del Protocolo.

Regla 23bis

Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional

1) *[Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no contempladas en el presente Reglamento]* Cuando la legislación de una Parte Contratante designada no autorice a la Oficina a transmitir directamente al titular una comunicación relativa a un registro internacional, esa Oficina podrá pedir a la Oficina Internacional que transmita en su nombre una copia de esa comunicación al titular.

2) *[Formato de la comunicación]* La Oficina Internacional establecerá el formato en que la Oficina en cuestión enviará la comunicación mencionada en el párrafo 1).

3) *[Transmisión al titular]* La Oficina Internacional transmitirá al titular la comunicación mencionada en el párrafo 1), en el formato establecido por la Oficina Internacional, sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

1) *[Habilitación]* a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designación posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones estipuladas en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional.

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

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

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

i) *[Suprimido]*

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 internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,

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

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

b) Cuando la designación posterior se refiera a una Parte Contratante que haya formulado una notificación en virtud de la Regla 7.2), en esa designación posterior figurará asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; la declaración, según lo exigido por esa Parte Contratante, deberá

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

ii) estar incluida en la designación posterior.

c) En la designación posterior pueden figurar asimismo

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

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

iii) cuando la designación posterior guarde relación con una Organización Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que figurarán en un formulario oficial independiente que habrá de adjuntarse a la designación posterior, y en la Regla 9.5)g)ii).

d) Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base, la designación posterior en virtud del Arreglo deberá ir acompañada de una declaración, firmada por la Oficina de origen, que certifique que dicha solicitud ha dado por resultado un registro, y en la que se indiquen la fecha y el número de ese registro, a menos que la Oficina Internacional ya haya recibido tal declaración.

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

5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el 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 los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) 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 los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

6) *[Fecha de la designación posterior]* a) Una designación posterior presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).

b) Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, ésta llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

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

i) la designación posterior llevará, si la irregularidad se refiere a alguno de los requisitos mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designación se haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha designación a la Oficina Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado en el apartado b); en este caso, la designación posterior llevará la fecha en que dicha Oficina la haya recibido;

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), según proceda, no se verá afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

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

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

7) *[Designación posterior resultante de una transformación]*

a) Cuando la designación de una Organización Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional y en la medida en que dicha designación haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir efecto en virtud de la legislación de esa Organización, el titular del registro internacional en cuestión podrá solicitar la transformación de la designación de dicha Organización Contratante en la designación de cualquier Estado miembro de esa Organización que sea parte en el Arreglo y/o en el Protocolo.

b) En la solicitud de transformación prevista en el apartado a) se indicarán los elementos mencionados en el párrafo 3)a)i) a iii) y v), junto con:

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

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 18ter, *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

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 o, cuando el titular sea una persona jurídica, una introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y al Estado y, en su caso, la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

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.

vi) una modificación en el nombre o dirección del mandatario.

b) Con sujeción a lo estipulado en el apartado c), la petición será presentada por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la petición de inscripción de un cambio de titularidad podrá ser presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha petición, de conformidad con el párrafo 2) a) iv).

c) La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional.

d) La petición estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, estará firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige, también por el titular. Cuando una Oficina presente la petición y permita al titular firmarla también, sin exigírselo, el titular podrá firmar la petición.

2) *[Contenido de la petición]* a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1) a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,

i) el número del registro internacional correspondiente,

ii) el nombre del titular o el nombre del mandatario, cuando 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 cumpla 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.

d) En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse.

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 en virtud de la Regla 25

1) [*Petición irregular*] Si una petición efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumple 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. A efectos de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.

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 efectuada conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

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

Regla 27

*Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25;
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio
de titularidad o una limitación no tiene efecto*

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

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5*bis*, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

2) *[Inscripción de un cambio parcial en la titularidad]* a) El cambio en la titularidad 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 con el número del registro internacional afectado por el cambio parcial en la titularidad.

b) La parte del registro internacional respecto de la que se haya inscrito un cambio en la titularidad se suprimirá del registro internacional en cuestión y se inscribirá como registro internacional diferente.

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,
- 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^{ter}, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

4) *[Plazo para efectuar la corrección]* No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), un error imputable a una Oficina y cuya corrección afectaría los derechos resultantes del registro internacional podrá ser corregido únicamente si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción en el Registro Internacional que sea objeto de la corrección.

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 en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18^{ter} ni de invalidación 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 en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18^{ter}, respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular 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 declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a 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 del titular 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 será renovado 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 será renovado 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 invalidación 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) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

3) *[Tasas insuficientes]* a) Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará con prontitud y al mismo tiempo al titular y al mandatario, si lo hubiere. En la notificación se especificará la cantidad pendiente de pago.

b) Si, al vencer el plazo de seis meses mencionado en el párrafo 1.a), la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la prevista en el párrafo 1), la Oficina Internacional no inscribirá la renovación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y el mandatario, si lo hubiere.

c) Si la notificación mencionada en el apartado a) se envió durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en el párrafo 1)a) y la cuantía de las tasas percibidas es, al vencer ese plazo, inferior a la prevista en el párrafo 1), pero asciende al menos al 70% de esa cuantía, la Oficina Internacional se atenderá a lo dispuesto en la Regla 31.1) y 3). Si la cuantía exigida no se ha abonado íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación, notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las oficinas a las que se hubiera notificado la renovación, y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago.

4) *[Período para el que se abonan las tasas de renovación]* Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, prescindiendo del hecho de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.

Regla 31

Inscripción de la renovación; notificación y certificado

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

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

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 al titular, al mandatario, si lo hubiere, y 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 al titular, al mandatario, si lo hubiere, y 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 las Reglas 18*bis*.2) y 18*ter*.5);

- 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) las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;
- viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en virtud de la Regla 27.1) o la Regla 34.3)d);
- ix) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;
- x) las invalidaciones inscritas en virtud de la Regla 19.2);
- xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);
- xii) los registros internacionales que no se hayan renovado;
- xiii) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular comunicadas en virtud de la Regla 3)2)b) y las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario en virtud de la Regla 3)6)a).

b) La reproducción de la marca se publicará tal como figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.

c) Cuando, en virtud de la Regla 9.4)a)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.

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

3) La Oficina Internacional efectuará las publicaciones previstas en los párrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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 30.1)b) y en el apartado b), toda tasa se considerará abonada a la Oficina Internacional el día en que ésta perciba la cuantía exigida.

b) Cuando la cuantía exigida esté disponible en una cuenta abierta en la Oficina Internacional y ésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar cargos en ella, se considerará que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional el día en que ésta haya recibido una solicitud internacional, una designación posterior, la instrucción de cargar la segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una petición de inscripción de una modificación, o la instrucción de renovar un registro internacional.

7) [*Modificación de la cuantía de las tasas*] a) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar por la presentación de una solicitud internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida en virtud de la Regla 11.1)a) o c) la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b) Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una designación en virtud de la Regla 24 y la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con esa designación se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina reciba la petición del titular para que presente dicha designación, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la designación, por otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

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

d) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con la renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en la fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la Regla 30.1)b). Cuando el pago se efectúe con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

e) Cuando se modifique la cuantía de una tasa distinta de las mencionadas en los apartados a), b), c) y d), se aplicará la cuantía que estuviera en vigor en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido el importe de la tasa.

Regla 35 *Moneda de pago*

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

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 telefacsimilar, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el titular, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas,
- 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 las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.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 la tasas suplementarias
y de los complementos de tasa*

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

para las Partes Contratantes que efectúen
un examen limitado a los motivos absolutos
de denegación dos

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

a) por oposición de 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 5.2)a), b) o c) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora y si la Oficina Internacional recibe la notificación de denegación dentro de ese plazo.

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

Regla 40

Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

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

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

i) una solicitud internacional respecto a la cual la Oficina de origen haya recibido, o estime que ha recibido en virtud de la Regla 11.1)a) o c), antes del 1 de abril de 1996, la petición de que se presente a la Oficina Internacional, se considerará conforme con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 14 en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo;

ii) la petición de inscripción de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, enviada por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada a la Oficina Internacional antes del 1 de abril de 1996, o cuya fecha de recepción por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada para su presentación a la Oficina Internacional, cuando esa fecha se pueda determinar, sea anterior al 1 de abril de 1996, se estimará, en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo, conforme con los requisitos exigibles a los fines de la Regla 24.7) o en debida forma a los fines de la Regla 27;

iii) una solicitud internacional, o una petición de inscripción de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, que, antes del 1 de abril de 1996, hayan sido objeto de una medida de la Oficina Internacional en aplicación de las Reglas 11, 12, 13 ó 21 del Reglamento del Arreglo, seguirá siendo objeto de tramitación por la Oficina Internacional en virtud de esas Reglas; la fecha del registro internacional o de la inscripción en el Registro Internacional resultantes se registrará 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*] a) Continuará aplicándose la Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro Internacional o publicación en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo que

i) el registro internacional haya sido objeto de una designación posterior en virtud del Protocolo entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008; o

ii) el registro internacional sea objeto de una designación posterior el 1 de septiembre de 2008 o después de esa fecha; y

iii) la designación posterior se inscriba en el Registro Internacional.

b) A los fines del presente párrafo, se considerará que una solicitud internacional ha sido presentada en la fecha en que ha sido recibida o que, en virtud de la Regla 11.1)a) o c), se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, y se considerará que un registro internacional es objeto de una designación posterior en la fecha en que la designación posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por el titular, o en la fecha en que la petición de presentación de la designación posterior haya sido presentada en la Oficina de la Parte Contratante del titular, si ha sido presentada a través de ésta.

5) [Suprimido]

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.