

## I. DISPOSICIONES GENERALES

### MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

- 11130** *Modificaciones al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas en la 49ª sesión (21ª ordinaria) de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada en Ginebra el 14 de octubre de 2015.*

#### 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 abril de 2016)

##### LISTA DE REGLAS

##### CAPÍTULO 1

##### Disposiciones generales

[...]

##### Regla 5

Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica

[...]

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 24.6b), 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).

## CAPÍTULO 8

**Tasas**

[...]

*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 telefax, 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 18bis o 18ter, o toda declaración en virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

**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 2

**Solicitudes internacionales**

[...]

*Regla 9*

## Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

- 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,
  - viiibis) 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)

[...]

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

[...]

iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)viiibis) 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,

[...]

[...]

## CAPÍTULO 5

### Designaciones posteriores; modificaciones

#### Regla 24

##### Designación posterior al registro internacional

[...]

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. Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, «mutatis mutandis», con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.

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).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

[...]

\* \* \*

Las presentes Modificaciones entran en vigor de forma general y para España en las fechas indicadas en cada una de ellas.

Madrid, 18 de noviembre de 2016.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.