

OMPI



SCT/8/2Rev.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 26 de abril de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Octava sesión
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002**

PROPUESTAS PARA SEGUIR ARMONIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y
FORMALIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En el Subprograma 05.2, titulado “Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas”, del proyecto revisado de Presupuesto por Programas para 2002-2003, se incluyen las actividades siguientes (véase el documento WO/PBC/4/2, página 53):

“Convocación de cuatro reuniones del SCT (y de cualquier grupo de trabajo establecido por este Comité) para examinar las siguientes cuestiones de actualidad:

– la revisión del TLT, para abordar, entre otras cuestiones, la creación de una Asamblea, la inclusión de disposiciones sobre la presentación electrónica y la incorporación de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas; [...];

– la conveniencia y viabilidad de la armonización sustantiva del Derecho de marcas, con inclusión de la protección de las nuevas marcas (marcas sonoras, marcas olfativas, marcas tridimensionales, etc.), los requisitos para la utilización de una marca con anterioridad a su registro, los motivos sustanciales de denegación, etc.; la organización de deliberaciones en el SCT para incorporar en ese marco la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas y la recomendación conjunta propuesta sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.”

2. Durante los bienios 1998-1999 y 2000-2001, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) se dedicó a la negociación y conclusión de las disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas, las licencias de marcas y la protección de marcas en Internet. Este labor concluyó con la adopción, en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de una Recomendación Conjunta relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas (trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999), de una Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas (trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000) y de una Recomendación Conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet (trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001).

3. En la sexta sesión del SCT (marzo de 2001) y en la séptima sesión (5a y 7 de diciembre de 2001), al deliberar sobre las labores futuras del Comité, varias delegaciones y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales expresaron el deseo de que se examinaran cuestiones relacionadas con una mayor armonización de la legislación sobre protección de marcas (véase el documento SCT/6/6, párrafo 222 y el documento SCT/7/4 Prov., párrafo 91).

4. Por consiguiente, en el presente documento se aborda la armonización de las formalidades y el Anexo contiene sugerencias relativas a proyectos de artículos para su consideración en la perspectiva de una mayor armonización de los procedimientos y

formalidades en el ámbito de las marcas, que podría dar lugar a una revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM). Se tienen en cuenta la evolución de las técnicas y la necesidad de lograr una mayor simplificación de las formalidades, propuestas por los Estados miembros del SCT en sesiones anteriores de ese Comité. Además, en el presente documento se trata de armonizar las disposiciones del TLM con las disposiciones similares del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) adoptado por los Estados miembros de la OMC en 2000. Las mencionadas propuestas, que se adjuntan al presente documento, sólo constituyen sugerencias preliminares para las deliberaciones y no deberían considerarse como propuestas definitivas. Por otra parte, en el documento no se abordan, en esta fase, las cuestiones relativas a la forma de adopción de las disposiciones administrativas y cláusulas finales.

5. En un segundo documento (SCT/8/3) se proporcionan indicaciones preliminares sobre las cuestiones sustantivas que podrían ser objeto de examen en la perspectiva de la armonización sustantiva de la legislación sobre marcas.

6. Se invita al SCT a considerar las propuestas que figuran en el Anexo del presente documento y a formular comentarios sobre las mismas.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Tratado sobre el Derecho de Marcas

Listado de Artículos

Artículo 1: Expresiones abreviadas

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MARCAS

Artículo 2: Marcas a las que se aplica el Tratado

Artículo 3: Solicitud

Artículo 4: Representación; domicilio legal

Artículo 5: Fecha de presentación

Artículo 6: Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases

Artículo 7: División de la solicitud y el registro

Artículo 8: Comunicaciones

Artículo 9: Clasificación de productos y/o servicios

Artículo 10: Cambios en los nombres o en las direcciones

Artículo 11: Cambio en la titularidad

Artículo 12: Corrección de un error

Artículo 13: Duración y renovación del registro

Artículo 13bis: Medidas en materia de plazos

Artículo 13ter: Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención

Artículo 14: Oportunidad para formular observaciones en caso de rechazo previsto

Artículo 15: Obligación de cumplir con el Convenio de París

Artículo 16: Marcas de servicio

CAPÍTULO II: LICENCIAS DE MARCAS

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 17: Reglamento

Artículo 18: Revisión; protocolos

Artículo 18bis: Asamblea [Reservado]

Artículo 19: Procedimiento para ser parte en el Tratado [Reservado]

Artículo 20: Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones [Reservado]

Artículo 21: Reservas [Reservado]

Artículo 22: Disposiciones transitorias [Reservado]

Artículo 23: Denuncia del Tratado [Reservado]

Artículo 24: Idiomas del Tratado; firma [Reservado]

Artículo 25: Depositario [Reservado]

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en contrario:

- i) se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas por una “Parte Contratante”;
 - ii) se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;
 - iii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;
 - iii bis) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud, o cualquier petición, declaración, documento, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o una marca, que se presente a la Oficina, en relación con un procedimiento en virtud del presente Tratado;
 - iv) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;
 - v) se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;
 - vi) se entenderá por “registro de marcas” la recopilación de los datos mantenidos por una Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de dichos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha información;
 - vii) se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;
 - viii) se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;
 - ix) se entenderá por “Parte Contratante” cualquier Estado u organización intergubernamental parte en el presente Tratado;
 - x) se entenderá que las referencias a un “instrumento de ratificación” incluyen referencias a instrumentos de aceptación y aprobación;
- (...) Expresiones abreviadas en el ámbito de las licencias de marcas (Artículo 1.vii a 11) de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas);
- xi) se entenderá por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
 - xii) se entenderá por “Director General” el Director General de la Organización;

xiii) se entenderá por “Reglamento” el Reglamento del presente Tratado a que se refiere el Artículo 17.

Artículo 2
Marcas a las que se aplica el Tratado

1) [*Naturaleza de las marcas*]

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular a las marcas sonoras y a las marcas olfativas.

2) [*Tipos de marcas*]

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.

Artículo 3
Solicitud

1) [*Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud que la acompañan; tasa*]

a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga al menos todas las indicaciones o elementos siguientes:

i) una petición de registro;

ii) el nombre y la dirección del solicitante;

iii) el nombre de un Estado de que se anacionale solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica;

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud del dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho domicilio;

vii) cuando el solicitante dese que prevalezca la prioridad de una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de dicha solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Convenio de París;

viii) cuando el solicitante dese que prevalezca cualquier protección resultante de la exhibición de productos y/o servicios en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con indicaciones en apoyo de esa declaración, tal como lo requiera la legislación de la Parte Contratante;

ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice caracteres (letras y números) que se consideren estándar y el solicitante dese que la marca se registre y se publique en caracteres estándar, una declaración a tal efecto;

x) cuando el solicitante dese reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color;

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a tal efecto;

xii) una o más reproducciones de la marca;

xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;

xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca;

xv) los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenece ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;

xvi) una declaración de intención de usar la marca, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la declaración de intención de usar la marca, a que se hace referencia en el apartado a) xvii), una declaración de uso efectivo de la marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

c) Cualquier Parte Contratante podrá solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina.

2) [Presentación] Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la solicitud, ninguna Parte Contratante rechazará la solicitud,

i) si ésta se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3) y en el Artículo 8, en un formulario correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el Reglamento,

3) [*Solicitud única para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases*] Lamisma solicitud podrá referirse a varios productos y/o servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza.

4) [*Uso efectivo*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, cuando se haya presentado una declaración de intención de usar la marca en virtud del párrafo 1) a) xvii), el solicitante presente a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y consueción al plazo mínimo prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca, tal como lo exige la mencionada ley.

5) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos distintos de los mencionados en los párrafos a 3) y 5). En particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras se tramite: 1)

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.

6) [*Pruebas*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.

Artículo 4
Representación;domicilio legal

1) [*Representantes admisionales*] a) Toda Parte Contratante podrá exigir que un representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina :

i) tenga derecho, en virtud de la legislación aplicable, a ejercer ante la Oficina respectiva solicitudes y marcas ;

ii) proporcione, como domicilio, un domicilio en un territorio aceptado por la Parte Contratante.

b) Un acto con respecto a cualquier procedimiento ante la Oficina, realizado por un representante relacionado con éste, que cumpla con las exigencias aplicadas por la Parte Contratante en virtud del dispuesto en el apartado a), tendrá el efecto de un acto realizado por el solicitante, titular u otra persona interesada, o en relación con éstos, que hayan nombrado a ese representante.

2) [*Representación obligatoria; domicilio legal*]

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que, un solicitante, titular u otra persona interesada nombre un representante a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, con la salvedad de que el solicitante, titular u otra persona interesada podrá actuar ante la Oficina en relación con los siguientes procedimientos:

i) la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación;

ii) el pago de una tasa;

iii) la emisión de un recibo o notificación por la Oficina respectiva de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a ii).

b) (No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio tenga un domicilio legal en ese territorio.

3) [*Poder*]

a) Cuando una Parte Contratante permitiera o exigiera que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada esté representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir que el representante sea nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante "poder"), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y firmada por el mismo.

b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados en el poder, consueción a cualquier excepción indicada por la persona designante, a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros de esa persona.

c) El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que todo poder en virtud del cual el representante tenga

derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal efecto.

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibirla la comunicación la Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto.

e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y contenido del poder, ninguna Parte Contratante rechazará los efectos del poder que se presente en un formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en el Reglamento, firmado por el solicitante.

4) [*Idioma*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

5) [*Referencia al poder*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un representante ante los fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuyabase actúa el representante.

6) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.

7) [*Pruebas*] Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en cualquier de las comunicaciones referidas en los párrafos 2) a 5).

8) [*Notificación*] Cuando no se haya cumplido uno o más de los requisitos exigidos por la Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), la Oficina notificará al solicitante, titular u otra persona interesada, dándole la oportunidad de cumplir con tales requisitos, y de formular observaciones, dentro del plazo previsto en el Reglamento.

9) [*Incumplimiento de los requisitos*] Cuando no se haya cumplido uno o más de los requisitos exigidos por la Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2) dentro del plazo previsto en el Reglamento, la Parte Contratante podrá aplicar la sanción prevista en la legislación.

Artículo 5 *Fecha de presentación*

1) [*Requisitos permitidos*]

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido las siguientes indicaciones y el momento en el idioma previsto en el

Artículo 3.3), presentados, a elección del solicitante, en papel o de cualquier otra manera permitida por la Oficina a los fines de la fecha de presentación :

- i) una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca;
- ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- iii) indicaciones suficientes que permitan que la Oficina establezca contacto con el solicitante o con su representante, si lo hubiere;
- iv) una reproducción suficientemente clara de la marca y de los registros solicitados;
- v) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro;
- vi) cuando sea aplicable el Artículo 3.1) a) xvii) o b), la declaración a que se hace referencia en el Artículo 3.1) a) xvii) o la declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo 3.1) b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante, debiendo estas declaraciones, si la mencionada legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio solicitante o incluso por su representante.

b) Cualquier Parte Contratante podrá asignar como fecha de presentación de la solicitud la fecha en la que la Oficina recibe sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido en virtud del Artículo 3.3).

2) *[Requisito adicional permitido]*

a) Una Parte Contratante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.

b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el apartado a) si exige su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.

3) *[Correcciones y plazos]* Las modalidades y plazos para las correcciones previstas en los párrafos 1) y 2) se prescribirán en el Reglamento.

4) *[Prohibición de otros requisitos]* Ninguna Parte Contratante podrá pedir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de presentación.

Artículo 6

Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases

Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.

Artículo 7

División de la solicitud y el registro

1) [*División de las solicitudes*]

a) Toda solicitud que en un momento o varios productos y/o servicios (denominada en adelante "solicitud inicial") podrá,

- i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca,
- ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca,
- iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca, ser dividida por el solicitante o la petición suya en dos o más solicitudes (denominadas en adelante "solicitudes fraccionarias"), distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.

2) [*División del registro*] El párrafo 1) será aplicable, *mutatis mutandis*, respecto de la división de un registro. Dichas divisiones deberán permitirse

- i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina,
- ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina durante los procedimientos anteriores, con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional permite a un tercero oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma.

Artículo 8
Comunicaciones

1) [*Forma y medios de transmisión de las comunicaciones*] a) Salvo en lo relativo al establecimiento de una fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1), y consueción a lo dispuesto en el Artículo 3.1), el Reglamento establecerá, consueción a lo dispuesto en los apartados b) a d), los requisitos que una Parte Contratante estará autorizada a aplicar en lo relativo a la forma y los medios de transmisión de comunicaciones.

b) Ninguna Parte Contratante estará obligada a aceptar la presentación de comunicaciones que no sean en papel.

c) Ninguna Parte Contratante estará obligada a excluir la presentación de comunicaciones en papel.

d) Una Parte Contratante podrá aceptar la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo.

2) [*Idioma de las comunicaciones*] Toda Parte Contratante podrá exigir que la comunicación se redacte en el idioma o en uno de los idiomas aceptados por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, se podrá exigir al solicitante, titular u otra persona interesada que cumpla con cualquier otro requisito relativo al idioma aplicable respecto de la Oficina, siempre que no se exija que la comunicación se redacte en más de un idioma.

3) [*Formulario internacional tipo*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) a), y sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1) b) y en el Artículo 3.2), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido de una comunicación en un formulario que corresponda al formulario internacional tipo respectivo de un comunicado previsto en el Reglamento, si la hubiere.

4) [*Firma de las comunicaciones*] a) Cuando una Parte Contratante exija una firma a los efectos de una comunicación, esa Parte Contratante aceptará cualquier firma que cumpla con los requisitos previstos en el Reglamento.

b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir la autenticación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, salvo cuando la firma se refiera al renunciar a un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula y en la forma prescrita en el Reglamento.

c) Consueción a lo dispuesto en el apartado b), una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina únicamente cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una firma.

5) [*Indicaciones en las comunicaciones*] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación contenga una o más indicaciones previstas en el Reglamento.

6) [*Dirección para la correspondencia, domicilio legal y otros domicilios*] Una Parte Contratante podrá, consueción a las disposiciones prescritas en el Reglamento, exigir que un solicitante, titular u otra persona interesada indique en toda comunicación:

- i) unadirecciónparalacorrespondencia;
- ii) undomiciliolegal;
- iii) todootrodomicilioprevistoenelReglamento.

7) [Notificación]Cuandonosehayacumplido, respectodelascomunicaciones,uno másdelosrequisitosaplicadosporlaParteContratanteenvirtuddelospárrafos 1)a 6),la Oficinanotificaráalsolicitante,titularuotrapersonainteressada,dándolelaoportunidadde cumplircondichorequisitoydeformularobservaciones,dentrodelplazoprescritoenel Reglamento.

8) [Incumplimientodelosrequisitos]Cuandounoomásdelosrequisitosaplicables porlaParte Contratanteenvirtuddelospárrafos 1a 6nosehayancumplidodentrodelplazo previsto enelReglamento,laParteContratante,consujeciónalodispuestoenelArtículo 5y acualquierexcepción prevista enelReglamento,podráaplicarlasanciónprevistaensu legislación.

Artículo 9
Clasificación de productos y/o servicios

1) [*Indicaciones de productos y/o servicios*] Cada registro y cualquier publicación efectuado por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos y/o servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenece y a ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación.

2) [*Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases*]

a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.

b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza.

Artículo 10
Cambios en los nombres o en las direcciones

1) [*Cambios en el nombre o en la dirección del titular*]

a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero si lo haya en su nombre y/o en su dirección, toda Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas se formule mediante una comunicación firmada por el titular o su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición,

si se presenta, con sujeción al dispuesto en el apartado c) y en el Artículo 8, en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

- b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique
- i) el nombre y la dirección del titular;
 - ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
 - iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.

c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.

d) Bastará con una petición única a un cuando la modificación se refiera a más de un registro, siempre que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.

2) [*Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante*] El párrafo 1) se aplicará, *mutatis mutandis*, cuando el cambio se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes ya un registro o registros, a condición de que, cuando el número de cualquier solicitud a un no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro modo la solicitud en la petición, tal como lo prescribe el Reglamento.

3) [*Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en el domicilio legal*] El párrafo 1) se aplicará, *mutatis mutandis*, a cualquier cambio en el nombre o en la dirección del representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su caso.

4) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigirse que se proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio.

5) [*Pruebas*] Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición.

Artículo 11 *Cambio en la titularidad*

1) [*Cambio en la titularidad del registro*]

a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, toda Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas se haga en una comunicación firmada por el titular o su representante, o por la persona que haya adquirido la titularidad (denominado en adelante el «nuevo propietario») o su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición

si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2) a) y en el Artículo 8, en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un contrato, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique, por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original;

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente;

iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;

iv) un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.

c) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión, como una copia de un extracto de un registro de comercio, y que esa copia esté certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento original.

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier cotitular respectivo del que no haya habido cambio en la titularidad dé su consentimiento expreso al cambio de titularidad en un documento firmado por él.

e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, y que esa copia esté certificada en el sentido de que está en conformidad con el documento original por la autoridad pública que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente.

f) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique

i) el nombre y la dirección del titular;

ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario;

iii) el nombre de un Estado del que sean nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de tenerla, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo;

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica.

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio legal en virtud delo dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho domicilio.

g) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de una petición, se pague una tasa a la Oficina.

h) Bastará con una petición única a un cambio si se refiere a más de un registro, a condición de que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del titular, y la legislación aplicable permita el registro del cambio, la Oficina creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales hay un cambio de titularidad.

2) [Idioma; traducción]

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición, el certificado de transferencia o el documento de transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, si los documentos referidos en el párrafo 1)b)i) y ii), c) y e) no figuran en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición se acompañe de una traducción o de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

3) [Cambio en la titularidad de las solicitudes] Los párrafos 1) y 2) se aplicarán *mutatis mutandi* cuando el cambio de titularidad se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes ya un registro o registros, a condición de que, cuando el número de cualquier solicitud aún no se haya publicado o no se haya conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro modo esa solicitud en la petición, tal como lo prescribe el Reglamento.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición referida en este artículo. En particular, no se podrá exigir:

i) consueción al dispuesto en el párrafo 1)c), que se presente un certificado o un extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a los productos y/o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a cualquier efecto;

iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcialmente, su negocio o el activo intangible pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquier ad e
estosefectos.

5) [Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 1) c) o e), cuando esa Oficina pueda dar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el presente artículo.

Artículo 12 Corrección de un error

1) [Corrección de un error respecto de un registro]

a) Cada Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una comunicación firmada por el titular o su representante, en la que se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar. En cuanto a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición

si se presenta, con sujeción al dispuesto en el apartado c) y en el Artículo 8, en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique

- i) el nombre y la dirección del titular;
- ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.

c) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

d) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.

e) Bastará con una petición única aun cuando la corrección se refiera a más de un registro de la misma persona, siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para cada registro, y que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.

2) [Corrección de un error respecto de las solicitudes] El párrafo 1) será aplicable *mutatis mutandi* cuando el error se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes ya un registro o registros, siempre que, cuando el número de cualquier solicitud a un

hay publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro modo en la solicitud, tal como se establece en el Reglamento.

- 3) *[Prohibición de otros requisitos]* Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 1) y 2) respectos de la petición mencionada en este artículo.
- 4) *[Pruebas]* Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar razonablemente que el presunto error sea efectivamente un error.
- 5) *[Errores de la Oficina]* La Oficina de una Parte Contratante corregirá sus propios errores, ex officio o previas solicitudes, sintasa.
- 6) *[Errores que no podrán corregirse]* Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier error que no pueda corregirse en virtud de su legislación.

Artículo 13 *Duración y renovación del registro*

1) *[Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas]*

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:

- i) una indicación de que se solicita una renovación;
- ii) el nombre y la dirección del titular;
- iii) el número del registro en cuestión;
- iv) la elección de la Parte Contratante, la fecha de presentación de la solicitud que dió lugar al registro en cuestión o la fecha del registro en cuestión;
- v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
- vii) cuando la Parte Contratante permita que se efectúe la renovación de un registro sólo respectos de algunos de los productos y/o servicios inscritos en el registro de marcas y cuando se pida la renovación, los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro para los cuales se pida la renovación, o los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro para los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;

viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente una petición de renovación por una persona distinta del titular o su representante y la petición se presente por tal persona, el nombre y la dirección de esa persona;

ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea aplicable el punto viii), una firma de la persona mencionada en ese punto.

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición de renovación, se pague una tasa a la Oficina. Una vez que se haya pagado la tasa respectiva del período inicial del registro o de cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional para el mantenimiento del registro respectivo de ese período. Las tasas asociadas con el suministro de una declaración y/o prueba de uso, no se considerarán, a los fines de este apartado, como pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no estarán afectadas por este apartado.

c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente la petición de renovación, y se pague la tasa correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los períodos mínimos prescritos en el Reglamento.

2) [*Presentación*] Por lo que respecta a las exigencias relativas a la presentación de la petición de renovación, ninguna Parte Contratante podrá rechazar la petición,

si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3) y en el Artículo 8, en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

3) [*Idioma*] Toda Parte Contratante podrá exigir que la solicitud de renovación se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

4) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respectiva de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir:

- i) ninguna reproducción u otra identificación de la marca;
- ii) que se presenten pruebas o efectos de que se ha registrado la marca, o que se ha renovado el registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte Contratante;
- iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.

5) [Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la petición de renovación, cuando dicha Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la petición de renovación.

6) [Prohibición de examen sustantivo] Al momento de efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante podrá examinar el registro en cuanto a su fondo.

7) [Duración] La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

Artículo 13bis *Medidas en materia de plazos*

1) [Prórroga de plazos] Una Parte Contratante podrá disponer de la prórroga, con la duración prevista en el Reglamento, de un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina respectiva de una solicitud de una marca, si se hace una petición a la Oficina de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento y si la petición se hace, a elección de la Parte Contratante:

- i) antes de la expiración del plazo; o
- ii) después de la expiración del plazo, y dentro del plazo previsto en el Reglamento

2) [Continuación de la tramitación] Cuando un solicitante o titular no haya cumplido un plazo fijado por la Oficina de una Parte Contratante para una acción en un procedimiento ante la Oficina respectiva de una solicitud de una marca y que la Parte Contratante no prevea la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) ii), la Parte Contratante dispondrá de la continuación de la tramitación respectiva de la solicitud de marca y, en caso necesario, del restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respectivo de esa solicitud de marca, si:

- i) se hace una petición a la Oficina, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;
- ii) se presenta la petición, y se cumplen todos los requisitos respectivamente de los cuales será aplicable el plazo para la acción en cuestión, dentro del plazo previsto en el Reglamento.

3) [Excepciones] Ninguna Parte Contratante estará obligada a prever las medidas mencionadas en el párrafo 1) o 2) respectiva de las excepciones previstas en el Reglamento.

4) [*Tasas*] Una Parte Contratante podrá exigir que se pague un tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1) o 2).

5) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 2) respecto de las medidas previstas en los párrafos 1) o 2), salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento.

Artículo 13ter

Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención

1) [*Petición*] Una Parte Contratante dispondrá que, cuando un solicitante o titular no hay cumplido con un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina, y que dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o una marca, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o la marca en cuestión, si:

i) se hace la petición a la Oficina de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;

ii) se presenta la petición, y se cumplen todos los requisitos respecto de los cuales era aplicable el plazo para la acción en cuestión, dentro del plazo previsto en el Reglamento;

iii) la petición declara los motivos del incumplimiento del plazo; y

iv) la Oficina considera que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, a elección de la Parte Contratante, que el retraso no ha sido intencional.

2) [*Excepciones*] Ninguna Parte Contratante estará obligada a proveer el restablecimiento de los derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.

3) [*Tasas*] Una Parte Contratante podrá exigir que se pague un tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1).

4) [*Pruebas*] Una Parte Contratante podrá exigir que se presente en la Oficina, dentro de un plazo fijado por ésta, una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos mencionados en el párrafo 1) iii).

Artículo 14
Oportunidad para formular observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los Artículos 10 a 13 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina si el solicitante o la parte peticionaria, según sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable.

Artículo 15
Obligación de cumplir con el Convenio de París

Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afectan a las marcas.

Artículo 16
Marcas de servicio

Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.

CAPÍTULO II
LICENCIAS DE MARCAS

[Véanse los Artículos 1 a 6 de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas]

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 17
Reglamento

- 1) [Contenido]
 - a) El Reglamento anexo al presente Tratado establecerá reglas relativas:
 - i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que serán “prescritas en el Reglamento”;
 - ii) a cualquier detalle útil para la aplicación del presente Tratado;

iii) acualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos administrativos.

b) El Reglamento también contendrá Formularios internacionales tipo.

2) [Conflicto entre el Tratado y el Reglamento] En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento, prevalecerán las primeras.

Artículo 18
Revisión; protocolos

1) [Revisión] El presente Tratado podrá ser revisado por una conferencia diplomática.

2) [Protocolos] A los fines de desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos por una conferencia diplomática en tanto que dichos protocolos no contravengan las disposiciones del presente Tratado.

Artículo 19 a 25
[Reservado]

**REGLAMENTO
DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS**

Listado de Reglas

- Regla 1: Expresiones abreviadas
Regla 2: Forma de indicar los nombres y las direcciones
Regla 3: Detalles relativos a la solicitud
Regla 4: Detalles relativos a la representación
Regla 5: Detalles relativos a la fecha de presentación
Regla 5 bis: Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 8
Regla 6: Detalles relativos a la firma
Regla 7: Forma de identificación de una solicitud sin un número de solicitud
Regla 8: Detalles relativos a la duración y a la renovación
Regla 9: Detalles relativos a la prórroga de los plazos en virtud del Artículo 13 bis
Regla 10: Detalles relativos al establecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina en virtud del Artículo 13 ter sobre la diligencia debida o la falta de intención

Listado de formularios internacionales tipo

- Formulario N^o 1 Solicitud de registro de una marca
Formulario N^o 2 Poder
Formulario N^o 3 Petición de inscripción de cambio(s) en nombre(s) y/o dirección(es)
Formulario N^o 4 Petición de inscripción de un cambio en la titularidad respecta de registros y/o solicitudes de registro de marcas
Formulario N^o 5 Certificado de transferencia respecta de registros y/o solicitudes de registro de marcas
Formulario N^o 6 Documento de transferencia por el que se efectúa la transferencia de la titularidad de solicitudes y/o registros
Formulario N^o 7 Petición de corrección de error(es) en registros y/o solicitudes de registro de marcas
Formulario N^o 8 Petición de renovación de un registro
Formularios relativos a las licencias de marcas

Regla 1
Expresiones abreviadas

- 1) [«*Tratado*»; «*Artículo*»] a) En el presente Reglamento, se entenderá por «*Tratado*» el Tratado sobre el Derecho de Marcas.
- b) En el presente Reglamento, la palabra «*Artículo*» se refiere al artículo especificado del Tratado.
- 2) [*Expresiones abreviadas definidas en el Tratado*] Las expresiones abreviadas definidas en el artículo 1 a los fines del Tratado tendrán el mismo significado a los fines del Reglamento.

Regla 2
Forma de indicar los nombres y las direcciones

- 1) [*Nombres*] a) Cuando se haya de indicar el nombre de una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir,
- i) cuando la persona sea una persona natural, que el nombre que habrá de indicarse será el apellido y el nombre o nombres de esa persona, o que el nombre que habrá de indicarse será, a elección de esa persona, el nombre o nombres habitualmente utilizados por esa persona;
- ii) cuando la persona sea una persona jurídica, que el nombre que habrá de indicarse será la designación oficial completa de la persona jurídica.
- b) Cuando se haya de indicar el nombre de un representante que sea una empresa o una asociación, cualquier Parte Contratante aceptará como indicación del nombre la indicación que la empresa o la asociación utilicen habitualmente.
- 2) [*Direcciones*] a) Cuando se haya de indicar la dirección de una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir que la dirección se indique de tal manera que satisfaga las exigencias habituales para la rápida distribución postal de la dirección indicada y, en todo caso, esté compuesto por todas las unidades administrativas pertinentes incluyendo el número de casa o edificio, si lo hubiera .
- b) Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante esté dirigida a nombre de dos o más personas con direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrá exigir que tal comunicación indique una dirección única como dirección para la correspondencia.
- c) La indicación de una dirección podrá contener un número de teléfono y un número de telefax, a los fines de la correspondencia, una dirección diferente de la dirección indicada en virtud del apartado a).
- d) Los apartados a) y c) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a los domicilios legales.

3) [*Grafía que se ha de utilizar*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier de las indicaciones mencionadas en los párrafos 1) y 2) se comuniquen en la grafía utilizada por la Oficina.

Regla 3
Detalles relativos a la solicitud

1) [*Caracteres estándar*] Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.1) a) ix), la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que se registre y se publique la marca en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de la Parte Contratante, la Oficina registrará y publicará esa marca en tales caracteres estándar.

2) [*Número de reproducciones*] a) Cuando la solicitud no contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de

i) cinco reproducciones de la marca en blanco y negro cuando la solicitud no pueda contener, en virtud de la legislación de esa Parte Contratante, o no contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte Contratante;

ii) una reproducción de la marca en blanco y negro cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte Contratante.

b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en color.

3) [*Reproducción de una marca tridimensional*] a) Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.1) a) xi), la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

b) La reproducción proporcionada en virtud de lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.

c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante en virtud de lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca y/o una descripción de esa marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas y/o la descripción mencionada en el apartado c) continúa siendo insuficientes para mostrar los detalles de la

marcatridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.

e) El párrafo 2) a) i) y b) será aplicable *mutatis mutandis*.

4) [Transliteración de la marca] A los fines del dispuesto en el Artículo 3.1) a) xiii), cuando la marca esté compuesta o contenga elementos en una grafía distinta de la utilizada por la Oficina o número expresados en cifras distintas de las utilizadas por la Oficina, se podrá exigir una transliteración de tale elemento a la grafía y numeración utilizadas por la Oficina.

5) [Traducción de la marca] A los fines del dispuesto en el Artículo 3.1) a) xiv), cuando la marca consista o contenga una palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los idiomas admitidos por la Oficina, se podrá exigir una traducción de esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas.

6) [Plazo para proporcionar prueba del uso real de la marca] a) El plazo mencionado en el Artículo 3.6) no será inferior a seis meses calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la Oficina de la Parte Contratante en la que se haya presentado esa solicitud. El solicitante o el titular tendrá derecho a una prórroga de ese plazo, con sujeción a las condiciones previstas por la legislación de esa Parte Contratante, por períodos de seis meses cada uno, por lo menos, hasta un prórroga total de dos años y medio, por lo menos.

Regla 4 *Detalles relativos a la representación*

1) [Plazos en virtud del Artículo 4.3) d)] El plazo mencionado en el Artículo 4.3) d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona a cuyo nombre se hace la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando la dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.

2) [Plazos en virtud del Artículo 4.8) y 9)] Con sujeción al dispuesto en el párrafo 3), los plazos mencionados en el Artículo 4.8) y 9) no serán inferiores a dos meses contados a partir de la fecha de la notificación mencionada en el Artículo 4.8).

3) [Excepción al plazo fijado en virtud del Artículo 4.9)] Cuando no se haya efectuado la notificación mencionada en el Artículo 4.8) debido a la falta de presentación de las indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con el solicitante, titular u otra persona interesada, el plazo mencionado en el Artículo 4.9) no será inferior a tres meses, contados a partir de la fecha en que se inició el procedimiento mencionado en el Artículo 4.8).

Regla 5
Detalles relativos a la fecha de presentación

1) [*Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos*] Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con cualquier requisito aplicables del Artículo 5.1) a) o 2) a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a que cumpla con tales requisitos dentro de un plazo o indicado en la invitación, el cual será de un mes, por lo menos, a partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio de la Parte Contratante en cuestión y de dos meses, por lo menos, cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión. El cumplimiento de la invitación podrá estar sujeto al pago de un tasa especial. Aun cuando la Oficina omita enviar la mencionada invitación, dichos requisitos no se verán afectados.

2) [*Fecha de presentación en caso de corrección*] Si, dentro del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la invitación mencionada en el párrafo 1) y paga cualquier tasa especial exigida, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en el Artículo 5.1) a) y, cuando sea aplicable, si ha sido pagada a la Oficina a la tasa requerida mencionada en el Artículo 5.2) a). En caso contrario, se considerará no presentada la solicitud.

3) [*Fecha de recepción*] Cada Parte Contratante tendrá libertad para determinar las circunstancias en las que la recepción de un documento o el pago de un tasa se considera que constituye la recepción o el pago en la Oficina en los casos en que el documento haya sido efectivamente recibido o el pago haya sido efectivamente hecho a

- i) una agencia o sucursal de esa Oficina.
- ii) una Oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte Contratante, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental mencionada en el Artículo 29.1) ii),
- iii) un servicio postal oficial,
- iv) un servicio de distribución distinto de un servicio postal oficial, especificado por la Parte Contratante.

Regla 5bis
Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 8)

1) [Comunicaciones presentadas en papel] a) Apartir del [día] [mes] de [año] , cualquier Parte Contratante, consueja alodispuesto en los Art ículos 5.1) y 8.1)d), podrá excluir la presentación de comunicaciones en papel o continuar permitiendo la presentación de comunicaciones en papel. Hasta esa fecha, todas las Partes Contratantes permitirán la presentación de comunicaciones en papel.

b) Consueja alodispuesto en el Artículo 8.3), una Parte Contratante podrá prever los requisitos relativos a la forma de las comunicaciones en papel.

2) [Comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medio electrónico de transmisión] a) Toda Parte Contratante podrá permitir la presentación a su Oficina de comunicaciones en forma electrónica o por medio electrónico en un idioma determinado, incluida la presentación de comunicaciones por telégrafo, teleimpresora, telefax o otros medios similares de transmisión.

b) Cuando una Parte Contratante, en virtud delodispuesto en el apartado a), permita la presentación de comunicaciones por tel égrafo, teleimpresora, telefax o otros medios similares de transmisión, podrá exigir la presentación en papel en la Oficina de cualquier documento que haya sido transmitido por esos medios, acompañado de una carta en la que se identifique esa transmisión anterior, dentro de un plazo que no será inferior a un mes contado a partir de la fecha de la transmisión.

Regla 6
Detalles relativos a la firma

1) [Indicaciones que acompañan a la firma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la firma de la persona natural que firme vaya acompañada de :

i) una indicación en letras del apellido y del nombre o nombres de esa persona o, a elección de dicha persona, del nombre o nombres habitualmente utilizados por esa persona ;

ii) una indicación de la calidad en la que haya firmado esa persona , cuando esa calidad no sea evidente a la recepción de la comunicación.

2) [Fecha de la firma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una firma sea acompañada de una indicación de la fecha en que se efectuó la firma . Cuando se exija esa indicación pero no se facilite, la fecha en la que la firma se considera estampada será la fecha en la que la comunicación que contenga la firma fuere recibida por la Oficina, si la Parte Contratante lo permite, una fecha anterior a esa última fecha.

3) [Firma de la comunicación en papel] Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y se necesite una firma, esa Parte Contratante:

- i) deberá, con sujeción al dispuesto en el punto iii), aceptar una firma manuscrita;
- ii) podrá permitir, en lugar de una firma manuscrita, la utilización de otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello o de una etiqueta con código de barra;
- iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación sea nacional de la Parte Contratante y dicha persona tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica en cuyo nombre se firme la comunicación esté constituida con arreglo a su legislación y tenga un domicilio o un establecimiento comercial real y efectivo en su territorio.
- iv) podrá exigir, cuando se utilice un sello, que éste vaya acompañado de una indicación en letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utiliza.

4) [*Firma de comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión resultantes en representaciones gráficas*] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión, deberá considerar tales comunicaciones firmadas si, en dichas comunicaciones recibidas por la Oficina de esa Parte Contratante, figura la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3).

5) [*Firma de comunicaciones presentadas en forma electrónica que no den lugar a representaciones gráficas de la firma*] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica, y no aparezca la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3) en una comunicación recibida por la Oficina de dicha Parte Contratante, la Parte Contratante podrá exigir que la comunicación se firme utilizando una firma en forma electrónica, tal como lo prevé dicha Parte Contratante.

6) [*Excepción relativa a la certificación de la firma en virtud del Artículo 8.4)b)*] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier firma mencionada en el párrafo 5) quede confirmada mediante un procedimiento de certificación de firmas en forma electrónica, especificado por dicha Parte Contratante.

Regla 7

Forma de identificación de una solicitud sin un número de solicitud

1) [*Forma de identificación*] Cuando se requiera que una solicitud sea identificada mediante un número de solicitud, pero cuando dicho número no haya sido otorgado todavía, o el solicitante o su representante no lo conozcan, se considerará identificada esa solicitud si se proporcionalosiguiente:

- i) el número provisional de solicitud, en su caso, asignado por la Oficina, o

ii) unacopiadelasolicitud,o

iii) unareproduccióndelamarca,juntoconlaindicacióndelafechaenla que,aconocimientodelsolicitanteodelrepresentante,lasolicitudfuerecibidaporlaOficina yunnúmero deidentificaciónasignadoalasolicitudporelsolicitanteoelrepresentante.

2) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en el párrafo 1) con el fin de identificar una solicitud cuando su número de solicitud no haya sido asignado todavía, o el solicitante o su representante no lo conozcan.

Regla 8
Detalles relativos a la duración y a la renovación

A los fines del o dispuesto en el Artículo 13.1)c), el período durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la petición de la renovación y/o se pagan las tasas de renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la renovación, cualquier Parte Contratante podrá supeditar la renovación al pago de un recargo.

Regla 9

Detalles relativos a las medidas en materia de plazos en virtud del Artículo 13bis

1) [*Requisitos en virtud del Artículo 13bis.1*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el Artículo 13bis.1):

- i) esté firmada por el solicitante o el titular;
- ii) contenga una indicación de que se pide un prórroga de un plazo, así como una identificación del plazo en cuestión.

b) Cuando se presente una petición de prórroga de un plazo después de expirado el plazo, una Parte Contratante podrá exigir que se cumplan todos los requisitos respecto de los que el plazo para la acción en cuestión es aplicable, al mismo tiempo que se presente la petición.

2) [*Período y plazo en virtud del Artículo 13bis.1*] a) El período de prórroga de un plazo mencionado en el Artículo 13bis.1) no será inferior a dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo prorrogado.

b) El plazo mencionado en el Artículo 13bis.1)ii) no expirará antes de dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo prorrogado.

3) [*Requisitos en virtud del Artículo 13bis.2*] i) Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el Artículo 13bis.2):

- i) esté firmada por el solicitante o el titular;
- ii) contenga una indicación de que se pide una medida respecto del incumplimiento de un plazo, así como una identificación del plazo en cuestión.

4) [*Plazo de presentación de una petición en virtud del Artículo 13bis.2*] ii) El plazo mencionado en el Artículo 13bis.2)ii) no expirará antes de que transcurran dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina notifica al solicitante o el titular que no ha cumplido con el plazo fijado por la Oficina.

5) [*Excepciones en virtud del Artículo 13bis.3*] a) Ninguna Parte Contratante estará obligada, en virtud del Artículo 13bis.1) o 2), a conceder:

- i) una segunda o subsiguiente medida en relación con un plazo respecto del que ya se haya concedido una medida en virtud del Artículo 13bis.1) o 2);
- ii) una medida respecto de la presentación de una petición de medida en virtud del Artículo 13bis.1) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 13ter.1);
- iii) una medida respecto de un plazo fijado para el pago de tasas de mantenimiento;
- iv) una medida respecto de un plazo para una acción ante un órgano de apelación u otro órgano revisor establecido en el marco de la Oficina;

v) una medida respecto de un plazo para una acción en procedimientos contradictorios.

b) Ninguna Parte Contratante que prevea un plazo máximo para el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con un procedimiento ante la Oficina estará obligada, en virtud del Artículo 13bis.1) o 2), a conceder una medida respecto del plazo para una acción en ese procedimiento en relación con cualquier de esos requisitos, que exceda de ese plazo máximo.

Regla 10

Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del Artículo 12

1) [*Requisitos en virtud del Artículo 13ter.1)i*] Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el Artículo 13ter.1)i esté firmada por el solicitante o titular.

2) [*Plazo en virtud del Artículo 13ter.1)ii*] El plazo para formular una petición y para cumplir con los requisitos en virtud del Artículo 13ter.1)ii) será el primero que expire de los siguientes:

i) un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la eliminación de la causa de incumplimiento del plazo para la acción en cuestión;

ii) un plazo no inferior a [12] meses a partir de la fecha de expiración del plazo para la acción en cuestión, cuando una petición guarder relación con la falta de pago de un atas de mantenimiento, no inferior a [12] meses contados a partir de la fecha de expiración del período de gracia estipulado en el Artículo 5bis del Convenio de París.

3) [*Excepciones en virtud del Artículo 13ter.2*] Las excepciones mencionadas en el Artículo 13bis.2) serán los casos de incumplimiento de un plazo:

i) para interponer una acción ante un órgano de apelación u otro órgano revisor establecido en el marco de la Oficina;

ii) para formular una petición de medida en virtud del dispuesto en el Artículo 13bis.1) o 2) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 13bis.1);

iii) para interponer una acción en procedimientos contradictorios.

[Fin del Anexo y del documento]