

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

**Decimoséptima sesión
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE SUIZA

1. En una comunicación de fecha 18 de junio de 2019, la Oficina Internacional recibió una propuesta de la delegación de Suiza sobre las limitaciones previstas en el marco del Sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas para que fuera examinada por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su decimoséptima reunión, que se celebrará del 22 al 26 de julio de 2019.
2. Dicha propuesta se expone en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

Propuesta de Suiza

Limitaciones en el registro internacional

Las últimas reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid se han dedicado parcialmente a determinar a qué Oficina incumbe examinar las limitaciones inscritas en el registro internacional. Los debates sirvieron para concluir que el asunto requiere de mayor claridad y transparencia, y que hay limitaciones inscritas en el registro internacional que nunca han sido examinadas por una Oficina, ni antes ni después de su inscripción. Ante dicha situación, que no resulta satisfactoria, **el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual (Suiza) solicita que el Grupo de Trabajo que se reunirá en julio de 2019 recomiende que se adopten diversas modificaciones del Reglamento Común a fin de aclarar la función de cada una de las Oficinas concernidas.**

Preámbulo:

Creemos firmemente que la Oficina Internacional, que es la Oficina por la que pasan todas las peticiones de inscripción de limitaciones en el registro internacional y que vela por la aplicación de los tratados de Madrid y de Niza, debería desempeñar una función fundamental en el examen de las limitaciones. No obstante, somos conscientes de que no a todas las Oficinas de los Estados miembro del Sistema de Madrid les parece aceptable una solución centralizada en la Oficina Internacional. Por ese motivo, en nuestras propuestas se tienen en cuenta los diferentes intereses para tratar de encontrar una solución satisfactoria para todos.

Contexto:

Existen tres tipos de limitaciones:

- las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales (Regla 9 del Reglamento Común);
- las limitaciones incluidas o consistentes en una designación posterior (Regla 24 del Reglamento Común), y
- las limitaciones en cuanto que modificación del Registro Internacional (Regla 25 del Reglamento Común).

Según el tipo de limitación que se quiera obtener, la Oficina de origen, la Oficina del titular o la Oficina designada, así como la Oficina Internacional, pueden examinar el alcance (y el tipo) de limitación. Sin embargo, actualmente ocurre que algunas limitaciones están inscritas y quedan inscritas en el registro internacional sin haber sido examinadas. Así, es posible que actualmente exista una limitación en un registro internacional, con respecto a un determinado país, que no haya sido examinada ni por la Oficina de origen en la que se tramitó ni por la Oficina Internacional, en que fue inscrita, ni por el país designado, por considerar que ya fue examinada.

Habida cuenta de que cada tipo de limitación es un poco diferente, propondremos, con respecto a cada una de esas limitaciones, una o varias modificaciones del Reglamento Común.

1 Limitación en la solicitud internacional (Regla 9 del Reglamento Común)

Cuando un titular presenta una solicitud internacional, puede indicar si desea obtener protección para una lista de productos o servicios limitada respecto de algunas Partes Contratantes designadas (Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común).

1.1 Examen por la Oficina de origen

La gran mayoría de las Oficinas, en cuanto que Oficina de origen, consideran que, con arreglo a su obligación de certificación (Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Común), les corresponde verificar que la lista limitada contenida en una solicitud internacional esté a la vez incluida en la lista de la marca de base y en la lista principal del registro internacional. Esa verificación es la única manera de asegurar que el registro internacional en su totalidad (lista principal y lista limitada) esté bien fundamentado en la marca de base.

Si el principio se admite muy ampliamente, *proponemos que las Reglas actuales se modifiquen para que este principio se formule claramente (véase la propuesta de modificación al final del documento).*

1.2 Examen por la Oficina Internacional

Actualmente, la Oficina Internacional examina las limitaciones contenidas en una solicitud internacional en el marco de la Regla 12 (clasificación; véase la Regla 12.8bis) del Reglamento Común). También las examina en el marco de la Regla 13 (precisión), aun cuando no se haya previsto nada en el Reglamento Común actual. *Así, proponemos que se establezca explícitamente (véase la propuesta de modificación al final del documento).*

Pensamos, no obstante, que la labor de la Oficina Internacional debería ser más amplia. Así, a nuestro juicio la Oficina Internacional debería examinar si el alcance de la limitación es, en su opinión, aceptable (si la limitación está incluida en la lista principal). La finalidad de dicha medida sería evitar que puedan inscribirse errores “graves” (lo cual podría ocurrir, a pesar de la obligación de certificación de la Oficina de origen), pero también, fomentar una armonización de las interpretaciones (prácticas) entre las Oficinas. Habida cuenta de que son varias las Oficinas que consideran que debe primar la obligación de certificación de la Oficina de origen, la notificación de irregularidad que emitiría la Oficina Internacional podría inspirarse e inscribirse en el la Regla 13 del Reglamento Común, en el sentido de que la Oficina Internacional no tendría poder de decisión final con respecto al hecho de inscribir o no la limitación. Tras la notificación de la Oficina Internacional, la Oficina de origen podría, o bien modificar su lista, o bien dejarla sin cambios. Si la Oficina de origen no la modificara, podría añadirse una observación en la lista limitada del tipo «expresión amplia desde el punto de vista de la Oficina Internacional». La finalidad de dicha observación es que la información sea transparente, puesto que algunas Oficinas rechazan en la actualidad las limitaciones que consideran amplias, y que dicha información podría serles útil).

Proponemos una modificación en ese sentido (véase la propuesta de modificación al final del documento).

1.3 Examen por la Oficina designada

No es necesario prever ninguna disposición específica para que la Oficina designada pueda examinar el alcance de la limitación, puesto que prima la obligación de certificación de la Oficina de origen.

2 Designación posterior limitada (Regla 24 del Reglamento Común)

2.1 Situación actual:

Una designación posterior a una Parte Contratante designada especificada puede serlo para la lista principal de los productos o servicios o únicamente para una parte de esos productos y servicios incluidos en esa lista principal (Regla 24 del Reglamento Común). Dicha designación posterior puede presentarse por conducto de la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional.

La *Oficina Internacional* no verifica que la lista limitada esté incluida en la lista principal. A nuestro juicio, esa situación no es satisfactoria.

Algunas Oficinas, en cuanto que *Oficina del titular* por la que pasa la petición de inscripción de una limitación, tampoco verifican si la limitación en la designación posterior está efectivamente incluida en la lista principal. Dichas limitaciones se transmiten así a la Oficina designada, sin haber sido examinadas. A nuestro juicio, esta situación tampoco es satisfactoria.

Algunas *Oficinas designadas* opinan que eso no constituye un problema. La legislación de sus respectivos países les permite comparar la lista limitada contenida en la designación posterior con la lista principal del registro internacional.

Otras Oficinas designadas no disponen de base jurídica territorial que les permita rechazar una designación posterior por el hecho de que la lista con respecto a la cual se solicita protección sea más amplia que la lista principal contenida en el registro internacional. Para poner fin a este problema, podría establecerse una disposición en el Reglamento Común en la que se indicara que la Oficina designada examinará el alcance de la limitación. Pero esta solución no nos parece satisfactoria. El registro internacional y la designación posterior son dos tipos de registro distintos. Tienen, naturalmente, una raíz común, pero sus fechas de protección son diferentes, los territorios en que sus marcas son válidas no son los mismos, las listas de productos y servicios pueden ser diferentes, etcétera. ¿Cómo se justifica que una Oficina deba comparar la lista de una designación posterior (lista que desea en su territorio) con la lista del registro internacional (lista que no tiene ninguna validez en su territorio o, en otras palabras, la lista de un registro que no conoce?) Por ese motivo, no nos parece conveniente establecer que la Oficina designada examine el alcance de la lista de la designación posterior.

Por otra parte, algunas designaciones posteriores son limitadas para adaptarse a las exigencias de la Oficina designada en la que se desea obtener protección. Algunas Oficinas consideran, así, que la única oficina competente para determinar el alcance de esa designación posterior es la Oficina designada. Por tanto, es necesario encontrar una solución en la que se tengan en cuenta las diferentes funciones que puede desempeñar la Oficina designada.

2.2 Propuesta:

En vista de la situación descrita anteriormente, proponemos *establecer disposiciones* que permitan proceder de la forma siguiente:

- *La Oficina del titular* por la que pasa la petición debería examinar si la lista limitada está incluida en la lista principal. Si no desea hacerlo, pedirá al titular que presente su petición directamente ante la Oficina Internacional.
- *La Oficina Internacional* examina si la limitación que figura en la designación posterior está incluida en la lista principal. Si considera que la limitación es amplia, emitirá una notificación de irregularidad con respecto al modelo de notificación previsto en la Regla 12, es decir que la notificación de la Oficina Internacional es determinante. En caso de desacuerdo con el titular, se suprimirán los productos o servicios problemáticos. La razón por la cual dicha notificación debe ser determinante es que, contrariamente al caso de las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales, la Oficina del titular no tiene obligación de certificación.
- No es necesario establecer que la *Oficina designada* examine el alcance de la designación posterior, ya que ese examen se habrá hecho previamente. Si, de todas formas, existieran disposiciones nacionales que permitieran efectuar dicho examen (se comparará, en tal caso, la lista de la designación posterior con la del registro internacional), podrá emitir una denegación provisional, en su caso.
- Algunas oficinas y usuarios del sistema consideran que solo incumbe a la Oficina designada determinar si la limitación es amplia, ya que la principal razón para pedir la inscripción de una designación posterior limitada es responder mejor a las exigencias de la Oficina designada. Podríamos pues establecer que la Oficina designada pueda presentar también la designación posterior. En tal caso, si la petición pasa por la Oficina designada a la que concierne la designación posterior, la Oficina Internacional solo podría examinar muy sumariamente el alcance de esas designaciones posteriores. Como hemos previsto en el marco de las limitaciones contenidas en las solicitudes internacionales, la finalidad del examen a cargo de la Oficina Internacional sería evitar que puedan inscribirse errores “graves”, pero también la de favorecer la armonización de las interpretaciones (prácticas) entre las Oficinas. La notificación de irregularidad que emitiría la Oficina Internacional podría inspirarse en la Regla 13 del Reglamento Común, en el sentido de que la Oficina Internacional no tendría poder de decisión final con respecto al hecho de inscribir o no la limitación. La posibilidad, para una Oficina designada, de ser la Oficina que presenta la petición de inscripción no es convencional, pero tampoco es completamente nueva (véase la Regla 27bis del Reglamento Común relativa a la división de los registros internacionales).

El mecanismo podría ser el siguiente:

Cuando un titular quiere obtener la protección posterior en un territorio para una lista limitada de productos y servicios, puede presentar su petición o bien ante la Oficina del titular, o bien ante la Oficina Internacional, o bien (novedad) ante la Oficina designada en cuestión. Si la designación posterior atañe a varios territorios, deberá presentar su petición ante la Oficina del titular o ante la Oficina Internacional. No tiene la posibilidad de presentar su petición por conducto de la Oficina designada. Si el titular presenta la petición de inscripción de una limitación ante la Oficina designada, esa Oficina designada, en su función de Oficina que presenta la petición de inscripción de la designación posterior, examinará si se cumplen todas las condiciones “formales” (por ejemplo: titular, número de registro,

etcétera) y, en particular, si la lista de productos y servicios con respecto a la cual solicita protección está incluida en la lista principal del registro internacional. Como la Oficina designada no tiene “conocimiento” de la lista principal, en el formulario de petición podríamos prever un campo para suministrar esa lista principal; y las Oficinas que tramitan las solicitudes de manera totalmente electrónica deben, cada una por su cuenta, disponer de un sistema para “abrir” un nuevo expediente en cuanto que Oficina que presenta una petición a la Oficina Internacional. En esta primera etapa, la Oficina designada se limita a examinar formalmente la petición. Si, desde su punto de vista, está en orden, la transmitirá a la Oficina Internacional, que se encarga de inscribirla en el registro internacional. Como la designación posterior solo atañe a esa Oficina designada, la Oficina Internacional solo tiene que efectuar un breve examen de la lista de productos y servicios a fin de constatar los errores graves (similar al examen que queremos que haga en relación con las limitaciones en las solicitudes internacionales). Una vez inscrita, la Oficina Internacional notifica la designación posterior a la Oficina designada, que efectúa su examen habitual. No es necesario efectuar el examen del alcance de la limitación ya tramitada.

Este nuevo mecanismo propuesto se desarrolla en dos etapas: en una primera etapa, la Oficina designada examina formalmente la petición, como lo hace cuando se trata de la Oficina de origen o la Oficina del titular para otras peticiones de modificación; en una segunda etapa, la Oficina designada examina “materialmente” la petición, como lo hace actualmente. Este examen en dos etapas presenta la ventaja de aclarar las funciones de las Oficinas, de asegurar que el examen del alcance de la lista en la designación posterior sea hecho por la Oficina concernida por esa lista, y de evitar que las designaciones posteriores no examinadas desde un punto de vista del alcance de la lista de productos y servicios sean inscritas en el registro internacional.

Al final del presente documento se reproducen las propuestas de modificación del Reglamento Común.

3 Limitación en cuanto que modificación (Regla 25 del Reglamento Común)

3.1 Situación actual:

Una limitación según la Regla 25 es una modificación del registro internacional. Un titular puede solicitar la inscripción de una limitación por diversas razones: contrarrestar una denegación provisional; solucionar un conflicto con terceros; adaptar su lista de productos y servicios a la realidad de su utilización en las partes contratantes designadas de que se trate, etcétera. El titular podrá presentar la petición de inscripción de dichas limitaciones por conducto de su Oficina o directamente ante la Oficina Internacional.

Actualmente, algunas Oficinas del titular no examinan el alcance de la limitación antes de transmitirla a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional tampoco examina el alcance de la limitación, simplemente la inscribe en el registro internacional. Las Oficinas designadas, aunque tengan la posibilidad de emitir una declaración en virtud de la Regla 27 del Reglamento Común indicando que la limitación no tiene efecto, no siempre se acogen a ella, porque resulta complicada.

Cuando una limitación afecta a diferentes partes contratantes designadas, como puede ocurrir en caso de que se establezca un acuerdo de coexistencia «mundial», cabe plantearse si el examen en lo que respecta a la cuestión del alcance aceptable o no de esa limitación no debería efectuarse de manera centralizada, antes de su inscripción. De esa forma, se obtendría una solución armonizada, si ese fuera el objeto del acuerdo de coexistencia. Por ese motivo, simplemente establecer la obligación, para cada una de las Oficinas designadas, de efectuar un examen no es siempre la mejor solución.

El problema es bastante similar al que se plantea en las designaciones posteriores limitadas (véase el capítulo 2 anterior), motivo por el cual se proponen las siguientes modificaciones:

3.2 Propuesta:

Habida cuenta de la situación descrita anteriormente, proponemos que se establezcan disposiciones que permitan proceder como se describe a continuación:

- La *Oficina del titular* por la que pasa la petición debería examinar si la lista limitada está incluida en la lista principal. Si no desea hacerlo, pedirá al titular que presente su petición directamente ante la Oficina Internacional.
- La *Oficina Internacional* examina si la limitación con arreglo a la Regla 25 del Reglamento Común está incluida en la lista principal. Si considera que es amplia, emite una notificación de irregularidad con respecto al modelo de notificación previsto en la Regla 12 del Reglamento Común, es decir que la notificación de la Oficina Internacional es determinante. En caso de desacuerdo con el titular, se suprimirán los productos o servicios problemáticos. La razón por la cual dicha notificación debe ser determinante es que, contrariamente al caso de las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales, la Oficina del titular no tiene obligación de certificación.
- Si, a pesar de la atención con que la Oficina Internacional haya efectuado el examen de la limitación, la *Oficina designada* considera que dicha limitación es amplia con respecto a la lista protegida en su territorio, podrá emitir una declaración en virtud de la Regla 27 del Reglamento Común.
- Algunas Oficinas y usuarios del sistema consideran que solo la Oficina con respecto a la cual se pide que se inscriba la limitación debe determinar si una limitación es amplia, que es la única a la que atañe la limitación. En ese caso, podríamos prever que la petición de inscripción de la limitación pueda ser presentada igualmente por la Oficina designada a la que incumbe la limitación. Si la petición de limitación pasa por la Oficina designada, la Oficina Internacional quedaría libre de su obligación de examinar el alcance de la limitación. La posibilidad, para la Oficina designada, de ser la Oficina que presenta la petición de un cambio válido únicamente en su territorio no es convencional, pero tampoco es completamente nueva (véase la Regla 27bis del Reglamento Común, relativa a la división de los registros internacionales). Esa posibilidad presentaría además la ventaja de evitar que la Oficina designada deba emitir una declaración en virtud de la Regla 27, puesto que ya habrá examinado la petición de inscripción de una limitación. El mecanismo podría ser muy similar al descrito en el marco de las designaciones posteriores limitadas. Sería incluso más sencillo, en la medida en que se trata de una limitación con respecto a un registro internacional que esa Oficina designada ya conoce.

Al final del presente documento se reproducen las propuestas de modificación del Reglamento Común a ese respecto.

4 Propuestas de modificación

4.1 Limitaciones en la solicitud internacional

4.1.1 Función de la Oficina de origen

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

5) *[Contenido adicional de una solicitud internacional]*

[...]

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

[...]

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, y, en su caso, que los productos y servicios indicados en toda limitación están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud internacional.

[...]

4.1.2 Función de la Oficina Internacional

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, o, en su caso, si considera que alguno de los productos y servicios indicados en una limitación no están incluidos en la lista principal de la solicitud internacional, 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 o la limitación de 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, o amplia con respecto a la lista principal, 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.

4.2 Designación posterior limitada (Regla 24 del Reglamento Común)

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 e, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o por la Oficina de la Parte Contratante en la que deba tener efecto la designación posterior; 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 el 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, excepto las irregularidades mencionadas en los párrafos d) y e) siguientes, 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).

d) Cuando la designación posterior se refiera únicamente a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, y haya sido presentada por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional, se aplicarán las Reglas 12 y 13, *mutatis mutandis*, siempre que todas las comunicaciones relativas a una irregularidad que deba corregirse en virtud de dichas Reglas se mantengan entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando la designación posterior ha sido presentada por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional, la Oficina Internacional notificará igualmente una irregularidad si considera que los productos y servicios de esa designación posterior no están incluidos en los productos y servicios enumerados en el registro internacional.

e) Cuando la designación posterior solo se refiere a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión y ha sido presentada por la Oficina designada, y si la Oficina Internacional considera que algunos de los productos y servicios se designan en la solicitud internacional mediante una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, o, en su caso, si considera que algunos de los productos y servicios indicados en la designación posterior no están incluidos en la lista principal de la solicitud internacional, notificará en consecuencia a la Oficina designada e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional podrá recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión. La Oficina designada podrá hacer una propuesta a fin de corregir la irregularidad en un plazo de tres meses contado a partir de la fecha de notificación. Si no se presenta ninguna

propuesta aceptable a la Oficina Internacional a fin de subsanar la irregularidad en el plazo indicado anteriormente, la Oficina Internacional dejará constancia, en el registro internacional, de la expresión contenida en la designación posterior, siempre que la Oficina designada haya indicado la clase en la que esa expresión debería clasificarse; la designación posterior contiene una indicación según la cual, en opinión de la Oficina Internacional, dicha expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, o incomprensible o lingüísticamente incorrecta, o amplía con respecto a la lista principal, según sea el caso. Cuando la Oficina designada no haya indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará a la Oficina designada e informará al mismo tiempo al solicitante.

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 18*ter*, *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.

4.3 Limitación en cuanto que modificación (Regla 25 del Reglamento Común)

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 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) y la petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios podrá ser presentada por el intermediario de la Oficina de la Parte Contratante designada a la que incumba dicha limitación.

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 afecta 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 exigirselo, 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 de 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 el 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 de 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. Cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, y que haya sido presentada por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, siempre que todas las comunicaciones relativas a una irregularidad que deba corregirse en virtud de dichas Reglas se mantengan entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación presentada por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional, la Oficina Internacional notificará igualmente una irregularidad cuando constate que los productos y servicios de la petición de inscripción de la limitación mencionada no están incluidos en los productos y servicios enumerados en el registro internacional.~~

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.

4) [*Particularidades relativas a las limitaciones presentadas por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional*] Cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación presentada por la Oficina del titular o directamente ante la Oficina Internacional, se aplicarán las Reglas 12 y 13, *mutatis mutandis*, siempre que todas las comunicaciones relativas a una irregularidad que deba corregirse en virtud de dichas Reglas se mantengan entre el titular y la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará igualmente una irregularidad si considera que los productos y servicios de dicha designación posterior no están incluidos entre los productos y servicios enumerados en el registro internacional.

5) [*Particularidades relativas a las limitaciones presentadas por la Oficina designada*] Cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación presentada por la Oficina designada, si la Oficina Internacional considera que algunos de los productos y servicios se designan en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o incorrecta lingüísticamente, o, en su caso, si considera que algunos de los productos y servicios indicados en la limitación no están incluidos en la lista del registro internacional en que se designa a la Parte Contratante de la Oficina designada anteriormente, notificará en consecuencia a la Oficina e informará al mismo tiempo al

solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional podrá recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión. La Oficina designada podrá formular una propuesta para que se subsane la irregularidad en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación. Si no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional a fin de subsanar la irregularidad en el plazo indicado anteriormente, la Oficina Internacional dejará constancia, en el registro internacional, de la expresión contenida en la designación posterior, siempre que la Oficina designada haya indicado la clase en la que esa expresión debería clasificarse; la designación posterior contiene una indicación según la cual, en opinión de la Oficina Internacional, dicha expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, o amplía con respecto a la lista principal, según sea el caso. Cuando la Oficina designada no haya indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina designada e informará al mismo tiempo al solicitante.

[Fin del Anexo y del documento]