

# Manual de Marcas

---

Dirección de Marcas, Diseños Industriales Y  
Indicaciones Geográficas – Instituto Nacional de  
Propiedad Industrial (INPI)

**3ª Edición**

**1ª revisión  
(02/10/2019)**

## Capítulo 11 Protocolo de Madrid

Este manual representa la consolidación de las normas y orientaciones de diferentes orígenes: Directrices de Análisis de Marcas, Manual de Procedimientos de Análisis de Marcas, Manual del Usuario del Sistema E-Marcas, Manual del Usuario para Presentación de Solicitudes y Peticiones en Papel, Opiniones normativas, Resoluciones y instrucciones normativas, Notas Técnicas, Procedimientos tácitos empleados en el examen de marcas. La reunión de esas fuentes en una sola estructura implicó la reorganización del contenido, incluyendo ajustes de naturaleza formal, adición y edición de partes del texto.



# Sumario

Sumario.....	2
11 Protocolo de Madrid.....	3
11.1 Visión de Conjunto.....	4
11.2 Solicitudes internacionales originadas en Brasil.....	5
11.2.1 Cómo formular una solicitud internacional.....	5
11.2.2 Certificación de la solicitud internacional por el INPI.....	30
11.2.3 Examen por la Oficina Internacional.....	40
11.2.4 Período de dependencia.....	47
11.2.5 Solicitudes referentes a un registro internacional originado en Brasil .....	49
11.2.6 Correcciones de pedidos internacionales originados en Brasil .....	50
11.3 Registros internacionales que designan Brasil .....	51
11.3.1 Cómo formular la solicitud .....	51
11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI.....	52
11.3.3 Examen .....	52
11.3.4 Concesión, renovaciones y extinción.....	63
11.3.5 Inscripciones .....	65
11.3.6 Inscripción de sustitución .....	69
11.3.7 Transformación.....	69
11.3.8 Corrección de errores por la Oficina Internacional .....	70
11.4 Medios de comunicación, solicitudes, plazos y tasas.....	71
11.4.1 Medios de comunicación.....	71
11.4.2 Solicitudes varias .....	72
11.4.3 Plazos .....	77
11.4.4 Tasas .....	79

## 11 Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que permite la presentación de solicitud y registro de marcas en más de 120 países. El tratado, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue adoptado el 27 de junio de 1989.

El instrumento de adhesión de Brasil al Protocolo de Madrid fue firmado por el Presidente de la República el 25 de junio de 2019, y fue presentado a la OMPI el 2 de julio de 2019. El Protocolo entra en vigor tres meses después de la adhesión, según los términos del art. 14(4)(b) del tratado.

Eso significa que, a partir del 2 de octubre de 2019, Brasil podrá actuar como Oficina de origen y como Parte Contratante designada, enviando y recibiendo solicitudes internacionales en el ámbito del Protocolo. Los procedimientos adoptados por el INPI en ambas situaciones se encuentran detallados en este capítulo del Manual de Marcas.

Para más detalles sobre los aspectos generales de los procedimientos, como el examen de fondo, el solicitante deberá consultar otras partes relevantes del Manual de Marcas.

Las siguientes normas se aplican al examen de las solicitudes internacionales:

- El **Protocolo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas**

El Protocolo de Madrid describe los trámites generales del procesamiento de las solicitudes internacionales y define criterios de derecho a presentar solicitudes por esa vía. La versión del tratado en la lengua portuguesa se puede acceder en las **Referencias**.

- El **Reglamento Común concerniente al Protocolo de Madrid**

El Reglamento Común norma y complementa el Protocolo de Madrid a través de reglas operacionales que incluyen la manera, las condiciones y los plazos para la práctica de los actos. La versión del Reglamento Común en la lengua portuguesa se puede acceder en las Referencias.

- El **Decreto Legislativo nº 98/2019**

El Decreto Legislativo nº 98/2019 transforma el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común en normas jurídicas nacionales y especifica, entre otras, declaraciones concernientes a plazos, tasas individuales y idiomas aplicables a las solicitudes y registros internacionales.

- La Resolución INPI/PR nº 247/2019

La Resolución INPI/PR nº 247/2019 prevé el registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid y aplica las prácticas al contexto de la legislación nacional.

- La [Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996](#)

La Ley de Propiedad Industrial (LPI) regula derechos y obligaciones con respecto a la Propiedad Industrial en Brasil.

### **11.1 Visión de Conjunto**

El Protocolo de Madrid intenta facilitar a los solicitantes el depósito y la administración de solicitudes de registro de marca en varios países, a través de una gestión centralizada de esos registros. Los solicitantes pueden requerir protección marcaria en diferentes países a través del depósito de un sólo formulario de solicitud internacional, en un único idioma, y con pago centralizado de tasas.

Para eso, los interesados envían una solicitud internacional de marca a la Oficina Internacional (OI) – entidad administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La solicitud internacional es obligatoriamente sometida a la OI por intermedio de una Oficina de origen (no caso de Brasil, el INPI) y debe tener como base una o más solicitudes o registros activos en la Oficina de origen. La solicitud internacional sólo podrá contener productos y servicios comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. En la solicitud internacional, los titulares deben efectuar la designación, esto es, indicar las Partes Contratantes para que deseen obtener la extensión de protección da marca (Partes Contratantes designadas).

La Oficina de origen procederá a la certificación de la solicitud internacional, etapa en que se realiza la verificación de información contenida en la base de datos del instituto en comparación con información suministrada por los solicitantes. Después de la recepción de la solicitud internacional por la OI y su decisión de conformidad, la solicitud se vuelve un registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas. Se destaca que, aunque el registro internacional permita la gestión centralizada de la información relacionada con las Partes Contratantes designadas, no tiene cualquier efecto sobre esas.

Desde este momento, la designación es recibida por las Partes Contratantes designadas y se debe analizar como una solicitud depositada directamente en las Oficinas de esas partes, basada en la legislación local y dentro del plazo establecido por el Protocolo. La designación podrá ser concedida o denegada después del análisis de la Oficina local. Caso no haya una denegación dentro del plazo establecido, la solicitud es considerada tácitamente concedida.

Una vez inscrita la marca en el Registro Internacional, una colección de datos relativos a los registros internacionales mantenidos por la OI, puede el titular de ese registro requerir, en cualquier momento, la designación de otras Partes Contratantes a través de una designación posterior.

En el contexto del Protocolo, el INPI podrá actuar: (a) como Oficina de origen, recibiendo y remitiendo solicitudes internacionales a la OI; o (b) como Parte Contratante designada, cuando el titular de un registro internacional solicita que la marca sea protegida en Brasil.

## **11.2 Solicitudes internacionales originadas en Brasil**

### **11.2.1 Cómo formular una solicitud internacional**

Las solicitudes internacionales se deben basar en una solicitud o registro presentado directamente al INPI. Así, para presentar una solicitud internacional al INPI, el solicitante debe tener un proceso nacional, que servirá como solicitud o registro de base para la solicitud internacional.

Hay que destacar que el solicitante que desee presentar la solicitud de registro internacional de marca debe atender a las disposiciones del ítem **11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI.**

Según la Resolución INPI/PR nº 247/2019, cualquier petición relativa al registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid se dará **exclusivamente por el medio electrónico (sistema e-Marcas), a excepción de las situaciones en que la indisponibilidad prolongada del medio electrónico cause daño relevante a la preservación de derechos.**

En esta sección, se puede encontrar la información necesaria para efectuar la presentación de solicitudes internacionales y el protocolo de peticiones relacionadas a esas solicitudes, además de orientaciones sobre su acompañamiento.

#### **11.2.1.1 Registro en el e-INPI**

El primer paso para presentar una solicitud internacional de marca o una petición relacionada a esa solicitud es el registro en el sistema e-INPI, que hace posible el acceso a los servicios de la Dirección de Marcas, Diseños Industriales y Indicaciones Geográficas.

Ese registro es obligatorio para toda persona física o jurídica que desee solicitar servicios al INPI, y funciona para todas las direcciones del Instituto. El propio interesado, su mandatario, representante legal o agente de la propiedad industrial (API) podrá registrar una identificación electrónica, compuesta por *login* y contraseña, para autenticar su acceso al sistema.

Se puede acceder información detallada sobre el registro en el sistema e-INPI en ítem **3.1 Registro en el e-INPI.**

#### **11.2.1.2 Pagos**

El solicitante de una solicitud internacional debe pagar tasas tanto al INPI como a la Oficina Internacional.

### **Pagos a la Oficina Internacional**

Con respecto a los pagos adeudados a la Oficina Internacional, se destaca que el solicitante de la solicitud internacional es responsable del cálculo del valor a pagar, así como del relleno de los debidos formularios y de la información del método de pago. Cualquier procedimiento relacionado con esos pagos se debe realizar junto a la propia Oficina Internacional.

Se recomienda que el solicitante realice el pago de las tasas para la Oficina Internacional antes que requiera una solicitud internacional por medio del INPI, para evitar notificaciones de irregularidades con respecto al pago señaladas por la Oficina Internacional.

Para una visión de conjunto de los valores de base, complementarios, suplementarios e individuales, el solicitante debe consultar la Tabla de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web:

<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html> (español)

Cabe destacar que se deben pagar todas las tasas adeudadas a la OMPI en francos suizos. La Oficina Internacional también suministra un Calculador de Tasas, disponible en el sitio web:

<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp> (español)

Los resultados del Calculador de Tasas se basan en información ofrecida por el solicitante (como la indicación de que la marca es en color, por ejemplo) y en la Tabla de Tasas de la OMPI vigente en el momento en que el estimativo es generado. De esa manera, para obtener el estimativo más preciso, se recomienda consultar el Calculador de Tasas inmediatamente antes de presentar una solicitud.

Las tasas adeudadas relacionadas a una solicitud internacional de registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid incluyen:

- Una tasa de base;
- Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada;
- Cuando haya más de tres clases de productos y servicios, una tasa suplementaria para cada clase adicional;  
y
- Una tasa individual para las Partes Contratantes designadas que escogieron recibirla, sustituyendo los complementos de tasa y las tasas suplementarias.

Según los términos del art. 8(7) del Protocolo de Madrid, pueden las Partes Contratantes designadas escoger recibir, en vez de una parte de los complementos de tasas y tasas suplementarias, una tasa individual. Para

confirmar si una Parte Contratante escogió la tasa individual y el valor de esa tasa, se debe consultar la lista de Tasas Individuales, disponible en el sitio web:

[https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind\\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind\\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html) (español)

La falta de pago integral de las tasas resultará en la emisión de una notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional. El aviso tendrá un plazo para que el solicitante realice el pago, bajo pena de que su solicitud sea considerada abandonada.

## **Pagos al INPI**

La tasa adeudada al INPI se refiere al servicio de certificación de la solicitud internacional y el envío a la Oficina Internacional o al tratamiento de peticiones referentes a solicitudes internacionales.

Los pagos al INPI se deben hacer por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU).

La tabla de tasas de los servicios entregados por la Dirección de Marcas, Diseños Industriales y Indicaciones Geográficas está disponible en el [portal del INPI](#) y los usuarios deben consultarla antes de presentar la solicitud o petición de registro internacional con relación a esa solicitud para que conozcan los valores de cada servicio.

### **Emisión y pago de la GRU:**

Después del registro en el sistema [e-INPI](#), el usuario debe acceder al módulo GRU para crear la Guía de Pago del Gobierno Federal (Guía de Recolhimento da União) con relación al servicio requerido a la Dirección de Marcas, Diseños Industriales y Indicaciones Geográficas.

Para la emisión de una GRU con relación a la presentación de una solicitud internacional de marca (código de servicio **3004**), se debe indicar el número de proceso de solo una de las solicitudes o registros que se harán base para la solicitud internacional. Las otras solicitudes o registros de base, si corresponde, se deberán indicar en el relleno del formulario de solicitud internacional en el sistema e-Marcas. La cantidad de clases que se deberá informar en la presentación de la solicitud internacional también se deberá llenar.

Para la emisión de una GRU relacionada con otras peticiones con relación a una solicitud internacional, se debe indicar el número de la petición correspondiente a la presentación de la solicitud internacional.

Después de la emisión de la Guía de Pago del Gobierno Federal (Guía de Recolhimento da União) por el sistema GRU, el usuario deberá pagar antes del envío del formulario de solicitud internacional o de peticiones relacionadas a esa solicitud, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente y las peticiones, desconocidas.

Se puede acceder a la información detallada sobre la emisión y el pago de GRU en los ítems **3.3 Emisión de la GRU** y **3.4 Pago de la GRU**.



### 11.2.1.3 Solicitud electrónica por el e-Marcas

#### Acceso al formulario electrónico

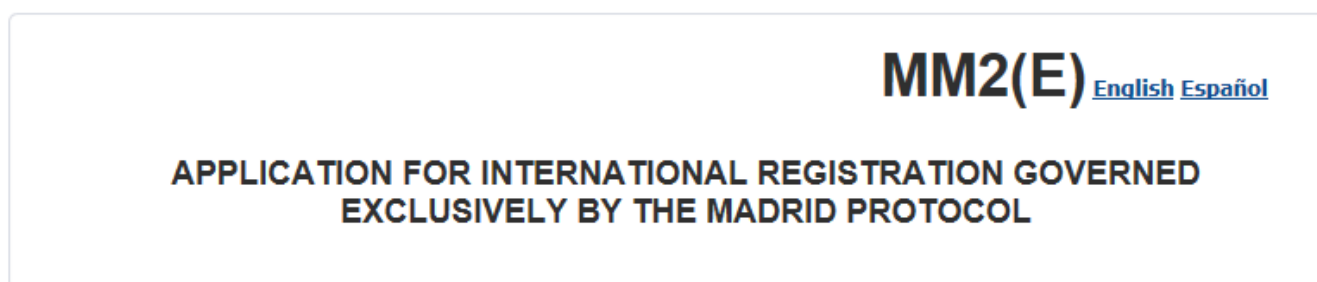
Para acceder al formulario electrónico, el usuario debe acceder el [e-Marcas](#), llenar su login y llave y clicar en **Acceder (Acessar)**. Cuando en el sistema, el usuario deberá llenar el número de la GRU debidamente pagada (también llamado “nuestro número” “nosso número”) en el campo correspondiente, clicando, entonces, en **Avanzar (Avançar)**.

Se puede acceder información detallada sobre el acceso al formulario en el ítem [3.5.1 Acceso al formulario electrónico](#).

#### Relleno del formulario electrónico

Después de insertar el número de la GRU en el campo adecuado, el usuario puede acceder al formulario electrónico de solicitud internacional. En el formulario, se transfiere de la GRU no solo la información sobre el solicitante y el mandatario, si este último está llenando el formulario, sino también algunos datos relacionados con la solicitud o el registro de base señalado en el momento de emisión de la GRU: número del proceso, fecha de la presentación, fecha de concesión y representación de la marca.

El formulario electrónico Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (**Certificación de solicitud internacional para transmisión a la Oficina Internacional - Artículo 2 – Protocolo de Madrid**) se deberá llenar en español o inglés. El usuario podrá cambiar el idioma de relleno clicando en los íconos en la esquina superior derecha del sitio del formulario, de acuerdo con la figura a continuación.



#### Instrucciones para el relleno del formulario electrónico:

El formulario electrónico para el pedido de solicitud internacional de registro de marca se divide en módulos:

Módulos		Módulo se refiere a
Español	Inglés	
Solicitud de Base o Registro de Base	Basic Application or Basic Registration	Solicitud de Base o Registro de Base

Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud	Applicant and Entitlement to File	Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud
Información de correspondencia de la OMPI	WIPO Correspondence Information	Información de correspondencia de la OMPI
Mandatario ante la OMPI	WIPO Representative	Mandatario ante la OMPI
Partes Contratantes Designadas	Designated Contracting Parties	Partes Contratantes Designadas
Detalles de la marca internacional	International Mark Details	Detalles de la marca internacional
Productos y servicios	Goods and Services	Productos y servicios
Prioridades	Priorities	Prioridades
Cálculo de tasas	Fee Calculation	Cálculo de tasas


#### Solicitud de Base o Registro de Base / Basic Application or Basic Registration:

En este módulo se debe insertar la información con relación a las solicitudes o registros que serán base para la solicitud internacional.

Inicialmente, el formulario incluirá solamente la solicitud o registro de base señalado en el momento de emisión de la GRU. El usuario podrá añadir nuevas solicitudes o registros de base, clicando en el botón **Añadir Solicitud o Registro de Base / Add Basic Application or Registration**.

**BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION**

[Add Basic Application or Registration](#)

Application / Registration number	Filing date	Registration date	Mark representation	File status
111111111 ✓	12/09/2016	24/07/2018		Registro de marca em vigor

Cuando el usuario escoja añadir nuevas solicitudes o registros de base, el sistema abrirá una nueva ventana para que él informe el número del proceso que desea incluir como base para la solicitud internacional.

En esa nueva ventana, podrá el usuario, también, acceder el sistema **BuscaWeb**, a través del enlace facilitado, para pesquisar información sobre las solicitudes o registros de base antes de su inclusión en la solicitud internacional.

Para insertar un nuevo proceso a la lista de solicitudes y registros de base, el usuario deberá informar el número del proceso en el campo **Número / File number** y clicar en **Buscar / Search**.

### Add Basic Application or Registration

[Search Mark \(BuscaWeb\)](#)

File Number:

22222222

Search

Import

Se presentará la siguiente información relacionada con el proceso informado, para que el solicitante la verifique:

Información		Información está relacionada con
Español	Inglés	
Número de la solicitud o registro de base	Application / Registration number	Número del proceso
Fecha de la solicitud o registro de base	Filing date	Fecha de presentación del proceso
Fecha del registro de base	Registration date	Fecha de concesión del registro, si corresponde
Representación de la marca	Mark representation	Representación de la marca
Situación	File status	Situación del proceso
Titular	Holder	Titular del proceso

Después de confirmar los datos relacionados con el proceso escogido, el usuario deberá utilizar el botón **Importar / Import** para añadir el proceso informado a la lista de solicitudes o registros de base.

✕

**Add Basic Application or Registration**

[Search Mark \(BuscaWeb\)](#)

File Number:

Application / Registration number: 22222222


Filing date: 12/09/2016

Registration date: 24/07/2018

Mark representation: Allabaster construction

File status: Registro de marca em vigor

Holder: USUÁRIO TESTE



The logo consists of a grey hammer on the left, a yellow sun with rays on the right, and a dark blue mountain range silhouette at the bottom. The text 'Allabaster construction' is written in white on a dark blue background at the base of the mountains.

**Nota:** no se podrá excluir el proceso señalado en la emisión de la GRU de la lista de solicitudes y registros de base. Además, vale destacar que deberá haber correspondencia entre la marca presentada en la solicitud internacional y aquella(s) incluida(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, según los **requisitos de certificación** descritos en el ítem **11.2.2.2 Etapa de certificación**.

### Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicant and Entitlement to File:

Ese módulo contiene los datos del(de los) solicitante(s) de la solicitud internacional.

Se cargarán en el formulario solamente los datos (Nombre, Registro de Personas Físicas (CPF)/Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), Dirección, Ciudad, Código Postal (CEP) y País) del solicitante indicado en el momento de generación de la GRU, aunque la solicitud o registro de base esté en régimen de cotitularidad. Esos datos se pueden alterar, a excepción del CPF/CNPJ, a través del botón de edición de los datos del solicitante, ubicado en la esquina inferior derecha de la imagen a continuación.

**APPLICANT AND ENTITLEMENT TO FILE**

---

<b>Name:</b> USUÁRIO TESTE <b>Street Address:</b> Rua XXXXX, nº 111 <b>Zip Code:</b> 11111111	<b>CNPJ:</b> 11111111111111 <b>City:</b> Brasília <b>Country:</b> Brasil
---	--

Se destaca que, imperativamente, se deberá indicar la información relacionada con el derecho del solicitante. Para tanto, se deberá rellenar el tópico **Derecho a Presentar la Solicitud / Entitlement to File** accedido a través del botón de edición de los datos del solicitante. El usuario deberá seleccionar, imperativamente, una opción que describe el derecho del solicitante de presentar una solicitud internacional de registro de marcas.

El formulario tendrá también el botón **Añadir Solicitante / Add Applicant** para que el usuario añada nuevos solicitantes al pedido, según proceda. Se pueden editar los datos de los nuevos solicitantes cargados automáticamente, a excepción del CPF/CNPJ.

Nombres y direcciones de solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser idénticos a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, según dispuesto en el ítem **11.2.2.2 Etapa de certificación**, sub ítem **Nombre y dirección del solicitante**. Se recomienda que el solicitante realice las actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, según el caso.

El usuario podrá, opcionalmente, informar la naturaleza jurídica del (de los) solicitante(s). Para eso, deberá seleccionar la naturaleza en la lista desplegable **Seleccione la naturaleza jurídica del solicitante (opcional)/Select the legal nature of the applicant (optional)**.

-- Select the legal nature of the applicant (optional) -- ▼ ?

El relleno de la naturaleza jurídica no es obligatorio. Sin embargo, se recomienda el relleno de la naturaleza jurídica cuando sea solicitada por las Partes Contratantes Designadas, como en caso de designación de los Estados Unidos.

Cuando el usuario elegir la naturaleza jurídica **Persona Natural/Natural person**, el formulario presentará el campo **Nacionalidad del solicitante/Nationality of the applicant**, para informar la nacionalidad del solicitante.

Nationality of the applicant:

Caso el usuario seleccione la naturaleza jurídica **Persona jurídica/Legal entity**, el formulario exhibirá los campos **Forma jurídica de dicha persona/Legal nature of the legal entity** y **Estado (país) y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado (cantón, provincia, estado, etc.)**, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica/**State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.)**, **under the law of which the said legal entity has been organized**, para relleno opcional de la naturaleza jurídica y del país o estado del solicitante, respectivamente. Cabe destacar que la información sobre la naturaleza jurídica, cuando requerida por las Partes Contratantes Designadas, se deberá rellenar para cada solicitante.

Legal nature of the legal entity:

**State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.)**, under the law of which the said legal entity has been organized:

En el tópico **Derecho a Presentar la Solicitud/Entitlement to File**, el usuario deberá seleccionar obligatoriamente una opción que describa el derecho del solicitante para requerir una solicitud internacional de registro de marcas. Para los casos de cotitularidad, esa información se debe indicar para cada cotitular separadamente. Se deben observar las reglas contenidas en el ítem **11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI**.

#### Entitlement to File ?

Choose the appropriate option

- The applicant is a national of Brazil.
- The applicant is domiciled in Brazil.
- The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil.

Al seleccionar la opción **El solicitante está domiciliado en Brasil/The applicant is domiciled in Brazil**, caso la dirección del solicitante cargada en el formulario no sea en Brasil, el usuario deberá informar la dirección del domicilio en Brasil.

**Provide a Brazil domicile address if the address of the applicant is not in Brazil.**

**Street Address:**

**City:**

**Country:**

**Zip Code:**

Caso el usuario seleccione la opción **El solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil/The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil** y dirección del solicitante cargada en el formulario no es en Brasil, el usuario deberá informar una dirección de establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil.

**Provide a Brazil address of the applicant's real and effective industrial or commercial establishment if the address of the applicant is not in Brazil.**

**Street Address:**

**City:**

**Country:**

**Zip Code:**

**Información de Correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence Information:**

Ese módulo alberga los datos para envío de correspondencia al solicitante por la Oficina Internacional. Llenar ese módulo es opcional.

En el ítem **Dirección para la Correspondencia / Address for correspondence**, se puede llenar los campos si el usuario no tiene un mandatario y si la dirección para la correspondencia es diferente de la dirección del solicitante. Si el usuario tiene un mandatario para la solicitud internacional, se enviarán las comunicaciones sólo a ese mandatario.

#### Address for correspondence

The fields below may be completed if you do not have a representative and the correspondence address differs to the applicant's address.

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

Si el usuario desea elegir otros medios de comunicación con la Oficina Internacional, se podrá llenar los campos en el ítem **Otros medios de comunicación / Other means of communication** con las informaciones solicitadas.

#### Other means of communication

Telephone:

Fax:

Para que las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante se realicen por correo electrónico, el usuario debe informar el correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico / E-mail address**. Si se facilita una dirección de correo electrónico, todas las comunicaciones de la Oficina Internacional relacionadas con ese registro internacional se enviarán exclusivamente a través de este correo electrónico y, por lo tanto, las correspondencias no se enviarán por otros medios. Así, se recomienda que el usuario mantenga su registro actualizado junto a la Oficina Internacional



If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address:

También debe tenerse en cuenta que la herramienta *Madrid Portfolio Manager*, puesta a disposición por la OMPI para los titulares de registros internacionales, utiliza el correo electrónico registrado como una forma de agrupar los registros internacionales. Por lo tanto, se sugiere que el usuario informe la misma dirección de correo electrónico para sus registros internacionales. Se puede obtener más informaciones en el sitio de la OMPI:

<https://www.wipo.int/madrid/en/manage/> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/manage/> (español)

**Nota:** para fines de comunicación electrónica, solo se permite una dirección de correo electrónico registrada para cada registro internacional.

En el ítem **Idioma preferido para la correspondencia con la OMPI / Preferred language for correspondence with WIPO**, el usuario puede indicar sólo un idioma preferido (inglés, francés o español) para las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional. Si el usuario no llena este campo, la Oficina Internacional enviará las comunicaciones en el idioma en que se ha llenado el formulario.

#### Preferred language for correspondence with WIPO

English

French

Spanish

#### Mandatario ante la OMPI / WIPO Representative:

Este módulo alberga los datos personales y la dirección del mandatario que representará al solicitante ante la Oficina Internacional. En este módulo, que es opcional, se puede informar sólo a un mandatario.

Como mencionado en el módulo **Información de correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence Information**, si el usuario informa datos de un mandatario para la solicitud internacional, las comunicaciones se enviarán solo a ese mandatario, con base en los datos informados en ese módulo. Por lo tanto, para las comunicaciones con el solicitante, la Oficina Internacional considerará sólo la información suministrada en el campo que se refiere al mandatario.

Cabe destacar que, para que las comunicaciones se realicen por correo electrónico, el usuario debe informar el correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico / E-mail address**.

**Nota:** Si el usuario desea informar a un mandatario, debe completar todos los campos (Nombre, CPF / CNPJ, Dirección, Ciudad, País y Código Postal) de los datos personales y de la dirección.

**WIPO REPRESENTATIVE**

If a representative is appointed, all WIPO communications will be sent only to that representative.

**Name:**

**Street Address:**

**City:**

**Country:**

**Zip Code:**

**Other means of communication.**

**Telephone:**

**Fax:**

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

**E-mail address:**

#### **Partes Contratantes Designadas/ Designated Contracting Parties:**


En este módulo, se debe designar las Partes Contratantes. Llenar ese módulo es obligatorio, así como indicar por lo menos una Parte Contratante designada.


En **Añadir las partes contratantes / Add Contracting Parties**, el usuario debe seleccionar una Parte Contratante y clicar en **+Añadir / +Add** para agregar nuevas Partes Contratantes.

**DESIGNATED CONTRACTING PARTIES**

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: [www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html). Additional information may be found in the information notices available at: [www.wipo.int/madrid/en/notices/](http://www.wipo.int/madrid/en/notices/).) ?

Add contracting parties:

--Select-- 


 + Add


Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [\[list of members\]](#)







**DESIGNATED CONTRACTING PARTIES**

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: [www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html). Additional information may be found in the information notices available at: [www.wipo.int/madrid/en/notices/](http://www.wipo.int/madrid/en/notices/).) ?

Add contracting parties:

--Select-- 

 + Add

	CA - Canada	
	CH - Switzerland	
	ZW - Zimbabwe	

Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [\[list of members\]](#)

Se aconseja que los usuarios busquen información específica sobre el registro de marca con cada Parte Contratante. La Oficina Internacional facilita información general relacionada con las Partes Contratantes en el sitio web a continuación:

<https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/>

El solicitante debe estar atento a las siguientes orientaciones:

1 -

La designación de la Unión Europea comprende los siguientes Estados Miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

Si la Unión Europea es designada, es obligatorio indicar un segundo idioma, diferente de lo que fue escogido en la solicitud internacional, ante la Oficina de la Unión Europea.

Además, si el solicitante desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un Estado Miembro de la Unión Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al formulario de solicitud internacional.

2.

Al designar Brunéi Darussalam, Singapur, India, Irlanda, Lesoto, Malawi, Mozambique, Nueva Zelanda o el Reino Unido, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él, o con su consentimiento, en esos países en relación con los productos y servicios especificados en la solicitud.

3.

La designación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual incluye los siguientes Estados Miembros: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

4.

4.

Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaración de la intención de utilizar la marca, según lo exige esta Parte Contratante. Si los Estados Unidos son designados, se debe rellenar la información sobre la naturaleza jurídica del solicitante. De esa manera, se deben rellenar los ítems relacionados con el tópico **Seleccione la naturaleza jurídica del solicitante / Select the legal nature of the applicant**, en el módulo **Solicitantes y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicants and Entitlement to File**, del formulario electrónico.

5.

Cuba y el Japón han efectuado la notificación conforme a la Regla 34.3)a) del Reglamento del Protocolo. Sus respectivas tasas individuales se abonarán en dos partes. Por tanto, cuando se designe a Cuba o al Japón, sólo se abonará la primera parte de la tasa individual en el momento de presentar la solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonará únicamente si la Oficina de la Parte Contratante en cuestión estima que la marca objeto de registro internacional cumple los requisitos para ser protegida. La fecha en la que deberá abonarse la segunda parte, así como el importe de la misma, se notificará al titular del registro internacional en una fecha posterior.

6. San Martín (parte holandesa) es una entidad territorial que anteriormente pertenecía a las Antillas Holandesas.

7.

8. Si Bonaire, San Eustaquio y Saba (BQ) es designada, la protección en esos territorios es otorgada automáticamente a (ver el Aviso de información nº 27/2011).

#### Detalles de la marca internacional / International Mark Details:

Ese módulo alberga los datos sobre la marca de la solicitud internacional. Llenar algunos campos de ese módulo es obligatorio.


En esa parte del formulario, se presentarán los campos no editables **Tipo de marca / Type of mark (presentación de la marca)**, **Naturaleza de la marca / Kind of mark (naturaleza de la marca)**, **Representación de la marca / Mark representation** y **Elementos Verbales / Verbal Elements (elemento verbal de la marca)**.

**INTERNATIONAL MARK DETAILS**

**Type of mark: ?**

**Kind of mark: ?**

**Mark representation ?**  ?



The logo consists of a grey hammer on the left, a yellow sun with rays on the right, and a dark blue mountain range silhouette at the bottom. Below the mountains, the text 'Allabaster construction' is written in white on a dark blue background.

**Verbal elements ?**

Para las marcas figurativas, el campo **Elementos Verbales / Verbal elements** no se presentará, pues estas no tienen elemento verbal. Como la marca tridimensional puede eventualmente presentar un elemento verbal, el campo **Elementos Verbales / Verbal elements** se presentará si procede. Con respecto a las marcas de presentación

mixtas (figurativas con elementos verbales) y denominativas, el campo **Elementos Verbales / Verbal elements** siempre se presentará, pues obligatoriamente tienen un elemento verbal.

El campo **Representación de la marca / Mark representation** mostrará la imagen de la marca, que podrá ser modificada por el usuario. Se destaca que la marca internacional deberá corresponder a la marca incluida en la(s) solicitud o en el(los) registro(s) de base.

Se observa que, en el caso de una marca tridimensional, solo se debe enviar 1 (una) imagen de la marca, que puede presentar más de una perspectiva.

En ese punto, se deben observar los **requisitos de certificación** para la correspondencia de la marca, incluidos en el ítem **11.2.2.2 Etapa de certificación**.

Para editar ese campo, el usuario debe obligatoriamente observar las especificaciones técnicas relacionadas con la transmisión de imágenes a través del formulario electrónico:

<b>Formato válido del archivo</b>	JPG
<b>Tamaño mínimo</b>	945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
<b>Resolución mínima</b>	300 dpis
<b>Tamaño máximo del archivo</b>	2 MB

Se puede acceder más información acerca de la imagen digital de la marca en el ítem **3.5.2 Relleno del formulario electrónico**.

En el campo **Transcripción de la marca / Transliteration of the mark**, el usuario deberá insertar la transcripción de la marca. No se debe confundir transcripción con traducción. La transcripción es una representación fonética de la marca en caracteres latinos, que acompaña a la fonética del idioma de la solicitud internacional. Cuando la marca consiste en, o contiene caracteres diferentes de los caracteres latinos, o números que no sean números arábigos o romanos, se debe facilitar obligatoriamente una transcripción para los caracteres latinos o números arábigos.

### Transliteration of the mark

Text of the mark in Latin characters

Ya la casilla de verificación **Las palabras contenidas en la marca pueden ser traducidas / The words contained in the mark can be translated** se deberá seleccionar cuando el usuario quiera informar la traducción de la marca que

consiste o contiene palabras que se pueden traducir. Si se selecciona esa casilla, se presentan los campos relacionados con la traducción en inglés, francés y español. Se puede facilitar la traducción en cualquiera de estos idiomas, sin importar el idioma en que se llene el formulario de solicitud internacional, y se puede presentarla en más de un idioma.

**The words contained in the mark can be translated.** ?

**Translation in English**

**Translation in French**

**Translation in Spanish**

Una Parte Contratante designada podrá solicitar la traducción de la marca, por lo que se recomienda que el usuario busque información sobre la necesidad de llenar este campo.

El campo **Descripción voluntaria / Voluntary description** se utiliza para que el usuario presente una descripción voluntaria de la marca. Así como la traducción, una Parte Contratante designada podrá solicitar la descripción voluntaria, como, por ejemplo, los Estados Unidos.

**Voluntary description** ?

Cuando el usuario desea informar que no reivindica protección para ciertos elementos de la marca, deberá rellenar el campo **Renuncia/Disclaimer**.

**Disclaimer** ?

En las solicitudes internacionales de registro de marca figurativa, el formulario presentará la casilla de verificación **La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tal, sin ningún elemento figurativo/The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative element**, en el ítem **Marca de combinación de colores/Color combination Mark**, que se debe seleccionar caso el

usuario desea informar que su marca es formada exclusivamente por un color o por una combinación de colores, sin cualquier elemento figurativo.

#### Color combination Mark

- The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative element.

Cuando el usuario considera que el (los) color(es) es(son) parte integral o esencial de la marca, el campo **Reivindicación de colores/Color(s) claimed** se debe rellenar con la información del (de los) color(es) reivindicado(s) para la marca. Para ciertas Partes Contratantes Designadas, el hecho de que la reproducción de la marca es colorida exigirá, automáticamente, que el(los) color(es) sea(n) expresamente reivindicado(s). Es aconsejable que los usuarios que buscan protección para una marca colorida rellenen este campo.

#### Color(s) claimed

El campo **Indicación de color(es)/Color(s) indication** podrá ser utilizado por el usuario para indicar, para cada color, las partes principales de la marca que están en ese(s) color(es).

#### Color(s) indication

Cuando el usuario selecciona el ítem **Marca de combinación de colores/Color combination Mark**, deberá obligatoriamente reivindicar los colores en el campo **Reivindicación de colores/Color(s) claimed**. Igualmente, cuando se selecciona el ítem **Indicación de color(es)/Color(s) indication**, se deberá obligatoriamente reivindicar los colores en el campo **Reivindicación de colores/Color(s) claimed**.

#### Productos y servicios/Goods and Services:

Ese módulo contiene los datos sobre la lista de los productos y servicios, incluyendo posibles limitaciones a aplicar con respecto a alguna(s) de las Partes Contratantes Designadas. El relleno de ese módulo es obligatorio.

El ítem **Productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es)/registro(s) de base [solamente para referencia]/Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only]** informará la lista de los productos y servicios contenidos en la solicitud o registro de base.



GOODS AND SERVICES			
Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only] ?			
Application/Registration Number	Classes	Goods and Services	Class Status ?
911612785	NCL ( 10) 42	Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.	Registro de marca em vigor

Cabe destacar que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud internacional puede ser más restricta acerca de los productos y servicios constantes de las solicitudes o registros de base. Sin embargo, no puede ser más amplio o contener productos y servicios diferentes. Eso no significa que se deban usar exactamente los mismos términos. Sin embargo, los términos usados en la solicitud internacional deben ser equivalentes o estar comprendidos en el alcance de protección de aquellos utilizados en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

En el ítem **Productos y servicios de la solicitud internacional/International Application goods and services**, el usuario podrá rellenar libremente la lista de los productos y servicios de la solicitud internacional. Para eso, deberá clicar en **Añadir/Add**, accionando, de esa manera, una nueva ventana para informar la clase y indicación de los productos y servicios de la solicitud internacional.

El usuario debe estar atento al número de clases añadidas a la solicitud internacional, puesto que la cantidad de clases debe corresponder a aquella informada en el momento de la emisión de la GRU. Esa información estará disponible en el campo **Número de clases solicitadas / Number of classes required**.

International Application goods and services ?

Number of classes required:

Add

En la ventana **Agregar productos y servicios / Add goods and services**, podrá el usuario indicar, en el campo **Número de la clase / Class number**, el número de la clase y, en el campo **Indicación de productos y servicios / Indication of goods and services**, los productos y servicios, debiendo enseguida clicar en **+Salvar / +Save**.

**Add goods and services**
✕

**Class number:**

**Indication of goods and services** ?

Legal services; Development of computer software.

Vale destacar que se deben observar algunas orientaciones para evitar la notificación de posibles irregularidades con respecto a la indicación o clasificación de productos y servicios:

- Los ítems indicados deberán imperativamente ser separados por punto y coma;
- Se deben indicar los productos y servicios en términos precisos, preferentemente utilizando palabras incluidas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza); y
- Las secciones principales de clase serán aceptadas por la Oficina Internacional, pero no necesariamente por las Partes Contratantes designadas. La indicación “todos los productos de la clase 9”, por ejemplo, no será aceptada por la Oficina Internacional.

Información adicional acerca de las indicaciones de productos y servicios que son aceptadas por la Oficina Internacional se puede encontrar en la base de datos del sistema Madrid Goods & Services Manager (MGS), en los sitios web a continuación:

<https://webaccess.wipo.int/mgs/> (portugués)

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en> (inglés)

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es> (español)

El módulo **Productos y servicios / Goods and Services** permite también la limitación de la lista de productos y servicios con respecto a una o más Partes Contratantes designadas. Para eso, en el tópico **Limitación(es) de la lista de productos y servicios / Limitation(s) of the List of Goods and Services**, deberá el usuario seleccionar la casilla de verificación **El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios con respecto a una o más Partes**

**Contratantes designadas / The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties.**

#### Limitation(s) of the List of Goods and Services ?

The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties.

Cuando esa opción es seleccionada, deberá el usuario seleccionar las Partes Contratantes designadas afectadas por la limitación y clicar en el botón **Añadir / Add**.

**Designated Contracting Parties affected by the limitation :**

Enseguida, deberá informar las clases y los productos y servicios para los cuales requiere protección con respecto a las Partes Contratantes seleccionadas. En el ejemplo a continuación, se requiere la protección para servicios jurídicos (Legal services) en los Estados Unidos.

Add limitation
✕

Designated Contracting Parties affected by the limitation :

US - United States of America ✕

NCL(42)

Legal services;

#### Notas:

Una limitación en la lista de productos y servicios es efectivamente una reducción en el alcance de la protección, en términos de la lista de productos y servicios, en relación con determinada(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s).

No es posible indicar más de una limitación para una misma Parte Contratante designada.

#### Prioridades / Priorities:

Ese módulo alberga los datos acerca de prioridad(es) anterior(es) reivindicada(s) en la solicitud internacional. Llenar ese módulo es opcional.

Si hay interés en reivindicar prioridad(es) anterior(es), el usuario deberá seleccionar la casilla de verificación **El solicitante desea reivindicar la prioridad de una solicitud anterior/ The applicant wishes to claim priority of an earlier filing**.

**PRIORITIES**

The applicant wishes to claim priority of an earlier filing. <sup>?</sup>

Cuando seleccionada la opción de prioridad reivindicada, el usuario deberá informar los datos de la(s) prioridad(es) clicando en el botón **Añadir Prioridad / Add Priority**.

**PRIORITIES**

The applicant wishes to claim priority of an earlier filing. <sup>?</sup>

Filing Office	Filing Number	Filing Date	Classes Number	Good and Services
<input type="button" value="Add Priority"/>				

Será necesario informar los datos de la prioridad en los campos **Fecha de la solicitud / Filing Date** (fecha de presentación), **Número de la solicitud / Filing Number** (número del proceso) y **Oficina en que se efectuó la solicitud / Filing Office** (el país u organización en que se ha presentado la solicitud).

**Add Priority** ✕

<b>Filing Date</b>	<b>Filing Number</b>	<b>Filing Office</b>
mm/dd/yyyy		▼

Al llenar los datos de prioridad, el usuario deberá indicar las clases y los ítems de la especificación relacionados con la prioridad reivindicada en el tópico **La reivindicación de prioridad se refiere a / The priority claimed relates to**. Si el usuario desea que la prioridad abarque todas las clases, debe utilizar el botón **Todas las clases / Mark all**. Si el usuario desea limitar la prioridad a alguna(s) clase(s) y ítems de la especificación, el usuario debe seleccionar la(s) clase(s) específicas y indicar los ítems de la lista para los cuales desea reivindicar prioridad. Entonces, deberá clicar en el botón **Salvar / Save**.

Es posible reivindicar más de una prioridad en la solicitud internacional, y se debe informar los productos y servicios referentes a cada prioridad. La reivindicación de prioridad también es posible para sólo algunos productos y servicios incluidos en la solicitud internacional. En este caso, se debe indicar los productos y servicios para los cuales se reivindica la prioridad.

**Nota:** no se debe confundir la reivindicación de prioridad con la reivindicación de antigüedad, en el caso de designación de la Unión Europea.

### Cálculo de las tasas / Fee Calculation:

Ese módulo alberga datos sobre el pago de tasas a la Oficina Internacional. El no relleno de la información sobre el pago implicará la notificación de irregularidades por la Oficina Internacional.

Cabe destacar que la verificación de los importes pagados a la Oficina Internacional se realizará exclusivamente por esta organización.

En esta parte del formulario, en el tópico **Cuantía de las tasas / Amount of fees**, el usuario deberá indicar el valor total de las tasas adeudadas a la Oficina Internacional en el ítem **Gran total (francos suizos): / Grand total: (Swiss francs)**.

#### FEE CALCULATION

##### Amount of fees

The information concerning the International fees payable to WIPO can be consulted [here](#).

Grand total (Swiss francs)

[Fee Calculation](#)

Para simular el valor adeudado, el usuario podrá utilizar el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio:

[www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) (inglés)

[www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp) (español)

Si el usuario desea que la Oficina Internacional debite el valor adeudado de las tasas de una cuenta corriente abierta previamente con la OMPI, el usuario debe seleccionar el ítem **Por la presente se autoriza a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional / The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau**, informar el nombre del titular de la cuenta corriente, el número de la cuenta corriente y el nombre de quien autoriza el débito.

- The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau.

Holder of the account:

Account number:

Identity of the party giving instructions:

Si el usuario no escogió cobrar el valor adeudado de una cuenta corriente previamente abierta con la OMPI, el usuario deberá informar, en el ítem **Identidad de la parte que efectúa el pago / Identity of the party effecting the payment** del tópico **Método de pago / Payment method**, la identidad de la parte que efectúa el pago y seleccionar el método de pago escogido.

#### Payment method

Identity of the party effecting the payment:

Select method of payment:

- Payment received and acknowledged by WIPO
- Payment made to WIPO bank account
- Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

Si el método **Pago recibido y confirmado por la OMPI / Payment received and acknowledged by WIPO** es escogido, deberá el usuario informar el número del recibo suministrado por la OMPI.

Select method of payment:

- Payment received and acknowledged by WIPO
- Payment made to WIPO bank account
- Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

WIPO receipt number:

Si seleccionó el método **Pago realizado a la cuenta bancaria de la OMPI / Payment made to WIPO bank account** o el método **Pago realizado a la cuenta postal de la OMPI (solo en Europa) / Payment made to WIPO postal account (within Europe only)**, deberá el usuario informar la identificación del pago y la fecha de pago de la tasa relacionada con la solicitud internacional.

**Select method of payment:**

- Payment received and acknowledged by WIPO
- Payment made to WIPO bank account
- Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

**Payment identification:**

**Payment date:**

Además, la OMPI acepta el pago por tarjeta de crédito para las siguientes tasas:

- Corrección de irregularidades notificadas por la Oficina Internacional;
- Designación de Partes Contratantes adicionales después del registro del registro internacional; y
- Renovación de registros internacionales.

Se puede encontrar más información en el sitio web a continuación:

<https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html> (inglés)

<https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html> (español)

<https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html> (francés)

Al final del formulario, puede el usuario enviar documentos anejos, tales como el Formulario de Declaración de intención de uso de la marca (MM18), el Formulario de Reivindicación de antigüedad (MM17) y el poder con respecto a la presentación de solicitudes internacionales.

### **11.2.2 Certificación de la solicitud internacional por el INPI**

Como Oficina de origen, el INPI es responsable de la certificación de la solicitud internacional, etapa en que se realiza la verificación de información en la base de datos del Instituto en comparación con la información en el formulario de la solicitud internacional, rellenado por los solicitantes. Después de que la certificación sea hecha por

el INPI, la Oficina Internacional recibirá la solicitud internacional y procederá con su examen de cumplimiento. Después de la decisión por la conformidad de los requisitos de la solicitud internacional, ella se convierte en un registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas.

La etapa de certificación de la solicitud incluye:

- El análisis del derecho del solicitante;
- El análisis de los requisitos para certificación, establecidos en la Regla 9(5)(d) del Reglamento Común;
- La notificación a los solicitantes sobre cualesquiera inconsistencias en el relleno del formulario;
- La manifestación de los solicitantes con respecto a inconsistencias notificadas; y
- La certificación de la solicitud y el envío a la Oficina Internacional.

Se verificará la efectiva recaudación de la tasa relacionada con el servicio de certificación de la solicitud internacional, y se publicará notificación de inconsistencia para complementar la tasa en caso de pago insuficiente, a realizarse dentro de 60 (sesenta) días naturales de la data de la publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*, bajo pena de considerarse que la solicitud internacional es inexistente, según el párrafo único del artículo 5 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Para completar el pago, se debe emitir la Guía de Pago del Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da União - GRU) para el servicio de “complementação de retribuição” (complementación de tasa código **800**), haciendo referencia al número de la GRU anterior. Después del pago de la complementación, se debe enviar la prueba del pago complementar a través del servicio de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (cumplimiento del **requisito** derivado del examen de conformidad en una petición - (código **382**), en referencia a la petición de la solicitud internacional correspondiente.

La GRU relacionada con la complementación se deberá emitir en el exacto importe necesario para la complementación de la tasa fijada en la tabla vigente en la fecha del protocolo del servicio de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (cumplimiento del **requisito** derivado del examen de conformidad en una petición - código **382**).

Se destaca que el simple pago de la GRU para el servicio de “complementación de tasa” (código 800) no es suficiente para la corrección de la inconsistencia.

### **11.2.2.1 Derecho a presentar una solicitud internacional al INPI**

Las personas físicas o jurídicas ciudadanas o con domicilio en Brasil o aún que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el País pueden requerir un registro internacional de marca por medio del INPI, según el artículo 4 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y el artículo 2(1)(i) del Protocolo de Madrid.



Además de ser un nacional, con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil, el solicitante debe ser el titular de registro(s) o solicitud(es) de registro de marca(s) nacional(es), que será(n) base para la solicitud internacional.

Las solicitudes internacionales se pueden presentar en régimen de cotitularidad, a condición de que todos los copropietarios sean ciudadanos, con domicilio o establecimiento comercial o industrial o en Brasil. Del mismo modo, todos los cotitulares deben ser cotitulares del(de los) registro(s) o solicitud(es) de base para la solicitud internacional, según la Regla 8(2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

### 11.2.2.2 Etapa de certificación

Al recibir el formulario de solicitud internacional, INPI es responsable de certificar la solicitud internacional. INPI deberá firmar y certificar la solicitud internacional, según el artículo 3(1) del Protocolo de Madrid, la Regla 9(5)(d) del Reglamento Común y el artículo 5 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. La certificación consiste en verificar la información indicada por el solicitante en el formulario de solicitud internacional comparada a la información contenida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que se realiza la certificación.

La solicitud internacional puede basarse en más de una solicitud o registro de base, sin importar su situación, a condición de que estén activos en la base de datos del INPI y que los signos marcarios en todas las solicitudes o registros de base sean los mismos reivindicados en la solicitud internacional. Se consideran activos las solicitudes o registros no archivados, extintos, cancelados o anulados definitivamente. En esos casos, la verificación de la información para fines de certificación considerará la información contenida en todos los registros o solicitudes de base indicadas en el formulario de solicitud internacional.

Se verificarán los siguientes **requisitos de certificación**:

- i. la **fecha de recepción** de la solicitud internacional por el INPI;
- ii. el(los) **número(s) y fecha(s)** de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base para la solicitud internacional;
- iii. la **correspondencia** entre el(los) **titular(es)** de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base y el(los) **solicitante(s)** de la solicitud internacional;
- iv. la **correspondencia** entre la(s) **dirección(es)** del(de los) solicitante(s) y la(s) dirección(es) incluida(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base
- v. la **correspondencia entre la marca** presentada en la solicitud internacional y la(s) incluida(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;
- vi. la **correspondencia entre los productos y servicios** reivindicados en la solicitud internacional y aquél(aquellos) incluido(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;

- vii. la **correspondencia entre** la indicación de colores en la solicitud internacional y aquellos incluidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, si corresponde;
- viii. la **correspondencia entre la indicación, si procede, de que la marca se compone exclusivamente de un color o de una combinación de colores, sin cualquier elemento figurativo** hecha en la solicitud internacional y la imagen de la marca incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;
- ix. la **correspondencia entre cualquier indicación de que la marca es tridimensional, colectiva o de certificación** hecha en la solicitud internacional y aquellas incluidas en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base; y
- x. la **correspondencia entre la reivindicación de colores** de la marca incluidas en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base y la reivindicación hecha en la solicitud internacional, si procede.

Con respecto al ítem “vi” arriba, se destaca que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud internacional debe estar comprendida en la(s) lista(s) de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, no siendo necesaria la identidad entre las listas.

El INPI verificará apenas los requisitos de certificación enumerados arriba, según los términos de la Regla 9(5)(d) del Reglamento Común. Los demás elementos de la solicitud internacional, así como la verificación del relleno apropiado del formulario, no impiden la certificación de la solicitud y serán objeto de análisis por la Oficina Internacional.

Además, el INPI no llevará a cabo cualquier verificación con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina Internacional, considerando que la falta de pago por el solicitante constituye irregularidad a ser evaluada por la propia Oficina Internacional en su examen.

En la presentación de la solicitud internacional, se debe designar por lo menos una Parte Contratante, **y no se puede designar la Parte Contratante donde la solicitud internacional ha sido recibida**, o sea, Brasil. Posteriormente, el titular del registro internacional podrá realizar designaciones posteriores, debiendo remitirlas directamente a la Oficina Internacional, según el art. 11 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y la Regla 24(2)(a) del Reglamento Común.

Si los **requisitos de certificación** han sido cumplidos, el INPI transmitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional y notificará el usuario a través de una publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*.

Se notificarán inconsistencias para que el solicitante realice las correcciones necesarias caso los **requisitos de certificación** no sean cumplidos. Si la notificación de inconsistencia no es contestada dentro de 60 (sesenta) días naturales, la solicitud internacional se considerará inexistente. Si la notificación de inconsistencia es contestada, caso no sean realizadas las debidas correcciones, será negada la certificación de la solicitud internacional.

## **Fecha de recepción**

La fecha del registro internacional será la fecha en que se presentó la solicitud ante el INPI, a condición de que la solicitud internacional sea recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de 2 (dos) meses después de esa fecha, según art. 6º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y art. 3(4) del Protocolo de Madrid.

Según el párrafo 2º del art. 6º referido, la certificación y el envío de la solicitud internacional a la Oficina Internacional en el referido plazo se garantizarán solamente cuando no haya inconsistencias en la solicitud, por lo tanto se recomienda la verificación de la información sujeta a la certificación por el solicitante antes del envío al INPI.

En casos en que la recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional ocurra después del plazo de 2 (dos) meses, la fecha de presentación será la fecha en que la solicitud internacional fue efectivamente recibida por la Oficina Internacional.

## **Números y fechas de las solicitudes y/o de los registros nacionales**

Durante la certificación, se verificará se número(s) y fecha(s) de solicitud(es) o registro(s) de base enumerados por el solicitante en el formulario de solicitud internacional se refieren a misma marca y al(a los) mismo(s) titular(es) indicado(s) en el formulario de solicitud internacional.

## **Nombre y dirección del solicitante**

Nombre y dirección del(los) solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser idénticos a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Se recomienda al solicitante las actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, según el caso, antes del envío de la solicitud internacional, y que la(s) dirección(es) suministradas sea(n) suficientemente completa(s) con fines de comunicación postal por la Oficina Internacional, si se requiere.

Para los casos de cotitularidad, se deben indicar nombre y dirección de cada cotitular separadamente. Se observa, sin embargo, que posibles comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional se enviarán solamente al primer cotitular mencionado.

## **Correspondencia de la Marca**

En la certificación, el INPI verificará si la marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que el INPI realiza la certificación.

Después de la certificación, no hay impedimento para que se modifique la marca objeto de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base si se requiere, como en los casos de retirada de parte no registrable del signo marcario. En esos casos, no es necesario que el INPI informe a la Oficina Internacional sobre la modificación de la marca.

## **Productos y servicios**

Los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional deben figurar en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, esto es, la solicitud internacional puede contemplar todos los productos y servicios constantes en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base o sólo parte de esos productos y servicios.

No es permitido ampliar la lista de los productos y servicios que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, ya sea incluyendo nuevos elementos, utilizando términos más abarcadores en la solicitud internacional, o eliminando, en la solicitud internacional, términos restrictivos contenidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

No se requiere que los términos utilizados en la solicitud internacional sean idénticos a los que se encuentran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, a condición de que sean claros y de que la utilización de términos distintos no resulte en la ampliación de la lista de los productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

Al rellenar la solicitud internacional, el solicitante puede limitar la lista de productos y servicios de la solicitud internacional para cada Parte Contratante designada, pudiendo indicar productos y servicios específicos por Parte Contratante designada. Esto es, se pueden retirar ciertos productos y servicios o utilizar una redacción más detallada, a condición de que la lista de productos y servicios principal de la solicitud internacional no sea ampliada.

Se deben indicar los productos y servicios por clase, y se recomienda el uso de los términos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) y del Gestor de Productos y Servicios de Madrid (*Madrid Goods & Services Manager* (MGS)), para evitar notificaciones de irregularidades con respecto a los productos y servicios por la Oficina Internacional. Se puede encontrar más información en el ítem **11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional**.

Enlace para acceso a la Clasificación de Niza:

<https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html> (inglés)

<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html> (español)

Enlace para acceso al MGS:

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt> (portugués)

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en> (inglés)

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es> (español)

## Colores

La indicación de que la marca internacional es formada exclusivamente por un color o una combinación de colores, sin ningún elemento figurativo, debe estar de conformidad con la imagen de la marca en la solicitud o registro de base.

Además, se verificará si los colores de la imagen de la marca que figura en las solicitudes o registros de base corresponden a los colores reivindicados en la solicitud internacional. En casos de solicitudes o registros de base en los cuales la figura de la marca esté en blanco y negro, el solicitante podrá solicitar la solicitud internacional en colores. Se destaca que no se puede hacer el contrario, es decir, si las solicitudes o registros de base se refieren a la marca en color, debe haber una descripción correspondiente de colores en la solicitud internacional.

**Ejemplo:**

Marca en la solicitud o registro de base	Marca en la solicitud internacional	Observaciones
		<p>Se considera la marca en color que figura en la solicitud internacional correspondiente para fines de certificación, puesto que la marca en la solicitud o registro de base está en blanco y negro.</p>

Después de recibir la solicitud internacional por la Oficina Internacional, no se podrán modificar en el registro internacional los datos relacionados a reivindicación de colores, indicación de colores y marcas formadas exclusivamente por un color o una combinación de colores.

### **Marca tridimensional, colectiva o de certificación**

Las indicaciones de que se trata de una marca tridimensional, colectiva o de certificación constantes en las solicitudes o registros de base deben corresponder a las realizadas en la solicitud internacional, y no se las puede alterar en el registro internacional después del envío a la Oficina Internacional.

### **Información adicional**

El INPI no enviará documentos de apoyo anejos a la Oficina Internacional. El solicitante deberá verificar cualquier necesidad y plazo de envío de documentos directamente con las Oficinas de cada Parte Contratante designada.

Solamente los requisitos anteriormente enumerados serán objeto de certificación por el INPI. No obstante, además de la información obligatoria, hay información que la Oficina Internacional recomienda que sea suministrada

anticipadamente para evitar la necesidad de futuras aclaraciones. Esa información adicional incluye, principalmente:

**Indicación de idioma para recibir comunicaciones:**

En el formulario de solicitud internacional, el solicitante puede indicar un idioma de preferencia (inglés, español o francés) para las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional. Caso el solicitante no rellene el campo correspondiente del formulario, la Oficina Internacional enviará las comunicaciones en el idioma utilizado para rellenar el formulario.

**Otra información sobre el(los) solicitante(s):**

Cuando sea requerido por las Partes Contratantes designadas, se debe rellenar la información relacionada con el solicitante en el campo 2(f) del formulario MM2.

**Traducción de la marca:**

La traducción de la marca es opcional, de conformidad con la Regla 9(4)(b)(iii) del Reglamento Común, y se podrá presentar en el idioma del formulario, así como en los demás idiomas aceptados por la Oficina Internacional, o sea, inglés, español y francés. Se destina a la Oficina de las Partes Contratantes designadas, siendo que su corrección no es evaluada por la Oficina de origen o por la Oficina Internacional.

**Transcripción de la marca:**

A diferencia de la traducción, **la transcripción de la marca es obligatoria**, según sea el caso, de conformidad con la Regla 9(4)(a)(xii) del Reglamento Común, y se debe presentar en el idioma en que se ha rellenado el formulario de solicitud internacional. Así, cuando la marca objeto de la solicitud internacional sea constituida o tenga caracteres no latinos o números no arábigos o romanos, el solicitante deberá presentar su transcripción para caracteres latinos, utilizando la referencia fonética del idioma en que ha sido presentada la solicitud internacional.

**Descripción voluntaria de la marca:**

El solicitante podrá indicar en el formulario de solicitud internacional una descripción voluntaria de la marca.

Se observa que la descripción de la marca siempre será voluntaria, puesto que no es un requisito requerido por el INPI para las solicitudes o registros de marca nacionales.

Se recomienda rellenar la descripción de la marca cuando ella sea requerida por las Partes Contratantes designadas.

**Elemento de marca para el que no se solicita protección:**

El solicitante podrá informar que no reivindica protección para ciertos elementos de la marca. Sin embargo, se debe observar que la no reivindicación de protección incluida en la solicitud internacional se considerará para todas las Partes Contratantes designadas.

#### **Indicación de segundo idioma – Designación de la Unión Europea:**

Para los casos con designación de la Unión Europea, debe indicarse un segundo idioma, diferente de lo de la solicitud internacional.

#### **Reivindicación de antigüedad – Designación de la Unión Europea:**

Además, al designar a la Unión Europea, el solicitante puede presentar la Reivindicación de Antigüedad, adjuntando el respectivo formulario (MM17), según la Regla 9(5)(g)(i) del Reglamento Común.

#### **Declaración de la intención de utilizar la marca – Designación de los Estados Unidos:**

Para los casos en que los Estados Unidos sean Parte Contratante designada, el solicitante debe presentar, junto con el formulario de solicitud internacional (MM2), el Formulario de Declaración de la intención de utilizar la marca (MM18), obligatoriamente en inglés y debidamente firmado, según la Regla 9(5)(f) del Reglamento Común.

El formulario MM18 también puede ser enviado directamente a la Oficina Internacional. El solicitante deberá atenderse a la fecha límite para presentación de ese documento a la Oficina Internacional.

Si el Formulario de declaración de la intención de utilizar la marca no es debidamente llenado o enviado a la Oficina Internacional, se podrá desconsiderar la designación de los Estados Unidos según la Regla 11(6)(c) del Reglamento Común.

### **Prioridad**

El solicitante puede presentar una reivindicación de prioridad según la Regla 9(4)(a)(iv) del Reglamento Común, informando, **a través de una declaración en el formulario de la solicitud internacional**: (1) el número de la solicitud anterior, (2) la fecha de presentación, (3) la Oficina en la que se solicitó el registro y (4) cuando no aplicable a todos los productos y servicios de la solicitud internacional, los productos y servicios correspondientes.

Toda la información relacionada con la prioridad y cualesquiera irregularidades son la responsabilidad exclusiva del solicitante, que deberá ofrecer aclaraciones directamente a la Oficina Internacional. Se reitera que los datos de prioridad no son un requisito para la certificación de la solicitud internacional.

Observado el período de prioridad previsto en el artículo 4 de la Convención de París, la prioridad puede estar constituida por solicitudes o registros de base o, aún, solicitudes de registro de marcas presentadas en otros países signatarios de la CUP.

El solicitante puede enumerar múltiples prioridades, indicando los productos y servicios correspondientes a cada fecha de prioridad. En caso de prioridad sólo para algunos productos y servicios, el solicitante debe indicar los productos y servicios que corresponden a la prioridad reivindicada.

Durante la certificación, INPI no requerirá o analizará los documentos de prioridad. Del mismo modo, no se enviarán cualesquiera documentos de prioridad a la Oficina Internacional.

En los casos en que la Oficina Internacional identifique irregularidades relacionadas con las fechas de prioridad, se las ignorarán y no se las incluirán en el registro internacional. En esos casos, la Oficina Internacional informará el solicitante y el INPI.

### 11.2.2.3 Notificación de inconsistencias en la solicitud internacional

Durante la certificación, cuando se identifiquen inconsistencias con respecto a los **requisitos de certificación** enumerados en el ítem **11.2.2.2 Etapa de certificación**, el INPI no procederá con ningún cambio de oficio. En esos casos, las inconsistencias se notificarán en la *Revista da Propriedade Industrial* para que el solicitante promueva las debidas correcciones en hasta 60 (sesenta) días naturales, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente según el artículo 5, párrafo único, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Si el propio solicitante identifica inconsistencias en su solicitud internacional, también puede solicitar las correcciones necesarias, mismo si el INPI no le ha notificado ninguna inconsistencia.

En ambos casos, el solicitante deberá utilizar el servicio de código 3005 - “Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional” (Corrección de inconsistencias en la certificación de la solicitud internacional - Regla 9 – Reglamento del Protocolo de Madrid), hacer los cambios necesarios en el formulario de solicitud internacional (MM2), y reenviarlo al INPI.

Para utilizar el servicio mencionado, el solicitante deberá pagar la GRU correspondiente y informar el número de la petición de la solicitud internacional que se debe corregir.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri) / Corrección de inconsistencias en la certificación de la solicitud internacional (Regla 9 – Reglamento del Protocolo de Madrid)
<b>Código</b>	3005

Se reitera que, en caso de inconsistencias identificadas en la etapa de certificación, el plazo de 2 (dos) meses para el envío de la solicitud internacional por el INPI a la Oficina Internacional no se garantizará. No obstante, el INPI



podrá certificar y enviar la solicitud internacional en el referido plazo caso las inconsistencias identificadas sean corregidas por el solicitante de manera oportuna. A este respecto, las correcciones presentadas se podrán analizar antes del fin del plazo de 60 (sesenta) días naturales de que trata el art. 5º, párrafo único, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Cuando el solicitante no presentar corrección de inconsistencias y nuevo formulario en hasta 60 (sesenta) días naturales después de la notificación en la *Revista da Propriedade Industrial*, la solicitud se considerará inexistente, según los términos del párrafo único del art. 5º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Si la notificación de inconsistencia es contestada sin las correcciones necesarias, se negará la certificación de la solicitud internacional.

El INPI no llevará a cabo cualquier verificación con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina Internacional, considerando que la ausencia de pago por el solicitante constituye irregularidad que debe ser evaluada por la propia Oficina Internacional en su examen.

### **11.2.3 Examen por la Oficina Internacional**

Después de la Certificación, el INPI hará la transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y notificará el usuario a través de publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*. La recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional inicia el Examen de Conformidad del registro internacional.

En esa etapa, la Oficina Internacional analiza el formulario de la solicitud internacional y posibles formularios adjuntos (MM17 o MM18).

En caso de irregularidades identificadas, la Oficina Internacional comunicará directa y simultáneamente al solicitante y al INPI, independientemente de quién es el responsable de la corrección de la irregularidad.

Se observa que, en el ámbito del Protocolo de Madrid, el término “notificar” se utiliza para referirse a la comunicación enviada por la Oficina Internacional a la parte responsable de la corrección de la irregularidad, y el término “informar” se reserva a la comunicación enviada a la parte que no tiene obligación de contestar.

Dependiendo del tipo de irregularidad identificada por la Oficina Internacional, si no se subsana la irregularidad en el plazo especificado, la solicitud se considerará abandonada.

En la ausencia de irregularidades o después de subsanadas, la Oficina Internacional promoverá el registro correspondiente en el Registro Internacional, comunicando el hecho al INPI, a las partes designadas y a los solicitantes.

#### **11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional**

Durante el examen de conformidad de los requisitos de la solicitud internacional realizado por la Oficina Internacional, se podrán identificar 3 (tres) tipos de irregularidades:

- i. Irregularidades respecto de la Clasificación de los Productos y Servicios;
- ii. Irregularidades respecto de la Indicación de los Productos y Servicios;
- iii. Otras irregularidades.

Se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI las “Directrices de examen relativas a la Clasificación de Productos y Servicios en las solicitudes internacionales”, y su objetivo es informar a los usuarios y Oficinas de origen sobre las prácticas de la Oficina Internacional, asistir los usuarios en el relleno del formulario de solicitud internacional, además de incrementar la previsibilidad del análisis de clasificación realizado por la Oficina Internacional y la consistencia de la clasificación entre las diferentes Oficinas de las Partes Contratantes. Esas directrices se pueden acceder en el enlace a continuación:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/file/file.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/file/file.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html) (español)

Al comunicar al INPI y al solicitante sobre una irregularidad, la Oficina Internacional especificará el tipo de irregularidad, cómo remediarla y el plazo aplicable, además de indicar quién es responsable de la corrección (el INPI o el solicitante).

De acuerdo con el art. 8 de la Resolución INPI/PR n° 247/2019, cuando el solicitante sea notificado directamente por la Oficina Internacional acerca de una irregularidad en la solicitud internacional, él será responsable de promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional. **Así, se destaca que, suponiendo que haya una irregularidad que se puede corregir tanto por el solicitante como por el INPI, el solicitante será responsable de promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional.**

### **Irregularidades respecto de la Clasificación de los Productos y Servicios**

Las irregularidades respecto de la Clasificación de los productos y servicios se encuentran establecidas en la Regla 12 del Reglamento Común y se refieren a la agrupación de los productos y servicios presentados a la Oficina Internacional según las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios vigente en la fecha de depósito de la solicitud internacional.

Cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios enumerados se encuentran en clases distintas de aquellas indicadas en la solicitud internacional, informará al solicitante y notificará al INPI, apuntando, incluso, cualquier necesidad de pago de valor adicional, cuando los productos y servicios enumerados pertenezcan a un número de clases superior a lo indicado en la solicitud internacional, de conformidad con la Regla 12 (1)(b) del Reglamento Común.

La Oficina Internacional tomará la decisión final con respecto a la clasificación de los productos y servicios en el registro internacional.

Se deben enviar manifestaciones sobre irregularidades en la clasificación de productos y servicios exclusivamente por el INPI dentro de 3 (tres) meses después de la notificación por la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 12(2) del Reglamento Común. Después de 2 (dos) meses de la comunicación de la irregularidad al INPI y al usuario, la Oficina Internacional enviará un recordatorio para asegurar que el plazo de 3 (tres) meses sea cumplido.

Se destaca que **el INPI no se manifestará de oficio sobre irregularidades en la clasificación de los productos y servicios** y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informará al solicitante sobre la irregularidad a través de la publicación en la *Revista de Propriedade Industrial*. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través del INPI, una declaración que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad señalada, el solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de publicación de la comunicación en la *Revista de Propriedade Industrial*. Alternativamente, el depositante podrá optar por realizar el pago adicional relacionado con la inclusión de nuevas clases, según indicado por la Oficina Internacional.

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en español o inglés.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” / Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional
<b>Código</b>	3006

Si el solicitante desea realizar el pago adicional con relación a la inclusión de nuevas clases, deberá hacerlo directamente ante la Oficina Internacional.

En caso de manifestación del solicitante, el INPI verificará si, después de la corrección, los productos y servicios están comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser así, el INPI enviará la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibió y sin evaluar si los ítems están correctamente clasificados y informará al solicitante, a través de una publicación en la *Revista de Propriedade Industrial*. Si la corrección amplía el alcance de la protección, con respecto a los productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestación del solicitante no se enviará a la Oficina Internacional y se informará al solicitante a través de una publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*.

Cuando la Oficina Internacional informa la necesidad de pago del importe adicional y no se envía una manifestación a la Oficina Internacional hasta la fecha establecida, se deberá hacer el referido pago dentro de 4 (cuatro) meses

después de la notificación de irregularidad. Si hay un pago, la Oficina Internacional registrará la marca en las clases y con la indicación que juzgue correctas.

Cuando se envía una declaración disputando la necesidad de pagar un importe adicional a la Oficina Internacional y esta confirma la necesidad de un pago adicional por parte del solicitante, dicho pago debe hacerse dentro de los 3 (tres) meses después de la comunicación de esa confirmación por parte de la Oficina Internacional.

Si no hay pago, se considerará abandonada la solicitud internacional y, según la Regla 12(7) y (8) del Reglamento Común, el solicitante tendrá derecho a un reembolso de una parte del importe pagado, lo que deberá solicitar a la Oficina Internacional.

### **Irregularidades en la Indicación de Productos y servicios**

Las irregularidades en la Indicación de productos y servicios están previstas en la Regla 13 del Reglamento Común y se refieren a los casos en que la Oficina Internacional considera que un término específico de la solicitud internacional es considerado demasiado vago para fines de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecto.

La Oficina Internacional tomará la decisión final con respecto a la indicación de productos y servicios en el registro internacional.

Las manifestaciones sobre irregularidades en la indicación de productos y servicios se deben enviar exclusivamente por el INPI dentro de los 3 (tres) meses después de la notificación de la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 13 (2) del Reglamento Común. Se observa que, a diferencia de lo que ocurre con irregularidades en la clasificación de productos y servicios, en el caso de irregularidades relacionadas con la indicación, la Oficina Internacional no enviará un recordatorio sobre la fecha límite de presentación.

Se destaca que el **INPI no se manifestará de oficio sobre irregularidades en la indicación de productos y servicios** y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informará al solicitante sobre la irregularidad a través de la publicación en la *Revista de Propriedade Industrial*. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través del INPI, una declaración que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad señalada, el solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de publicación de la comunicación en la *Revista de Propriedade Industrial*.

Las opiniones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en español o inglés.

**Cómo solicitar el servicio**

<b>Servicio</b>	“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” / Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional
<b>Código</b>	3006

En caso de manifestación del solicitante, el INPI verificará si, después de la corrección, los productos y servicios están comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser así, el INPI enviará la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibió y sin evaluar si los ítems están correctamente clasificados y informará al solicitante, a través de una publicación en la *Revista de Propriedade Industrial*. Si la corrección amplía el alcance de la protección, con respecto a los productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestación del solicitante no se enviará a la Oficina Internacional y se informará al solicitante a través de una publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*. Cuando no se envía manifestación o cuando no es aceptada, la Oficina Internacional incluirá indicación de que el término es vago con fines de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecto, según en caso. La Oficina Internacional informará al INPI y al solicitante.

Cuando la manifestación enviada es aceptada por la Oficina Internacional, se efectuará la modificación del término en el registro internacional.

En los casos en que la manifestación es aceptable, pero resulta en la inadecuación a la clase originalmente indicada, la solicitud internacional seguirá los trámites para irregularidades relacionadas a la Clasificación, según el ítem **11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional**, sub ítem **Irregularidades respecto de la Clasificación de los Productos y Servicios**.

### **Otras irregularidades**

Además de las irregularidades relacionadas con la clasificación y indicación de los productos y servicios, otras irregularidades pueden ser señaladas por la Oficina Internacional, según la Regla 11 del Reglamento Común. Son irregularidades normalmente relacionadas con la titularidad, la imagen de la marca, el pago de la tasa a la Oficina Internacional, entre otras.

El plazo para corrección de esas irregularidades es de 3 (tres) meses, y la Oficina Internacional no enviará recordatorios.

Algunas de esas irregularidades deben ser corregidas directamente por el solicitante, sin necesidad de cualquier intermediación por el INPI. En esos casos, la comunicación se realiza directamente entre el solicitante notificado y la Oficina Internacional, siendo el INPI solamente informado de la irregularidad.

**Irregularidades que deben ser corregidas por el solicitante:**

Entre las irregularidades cuya corrección es de responsabilidad exclusiva del solicitante, se destacan aquellas referentes a:

- Datos incompletos sobre el solicitante o elmandatario, pero suficientes para identificarlos y contactarlos;
- Datos insuficientes acerca de la prioridad reivindicada;
- Reproducción ilegible de la marca;
- Reivindicación de colores, cuando la reproducción de la marca no es colorida o no hay indicación de los colores reivindicados;
- Ausencia de transcripción de la marca, en caso de caracteres no latinos o números no arábigos; y
- Tasas no pagadas a la Oficina Internacional o en caso de pago insuficiente.

La no corrección de las irregularidades señaladas por la Oficina Internacional implica, según la Regla 11(2)(b) del Reglamento Común, el abandono de la solicitud internacional, con excepción de irregularidades relacionadas con la(s) prioridad(es) anterior(es), la(s) cual(es) no será(n) considerada(s) por la Oficina Internacional caso la corrección no se realice en el plazo establecido.

#### **Irregularidades que deben ser corregidas por el INPI:**

Las irregularidades que deberán ser corregidas por el INPI están enumeradas en la Regla 11(4) del Reglamento Común y se refieren a:

- Solicitud no presentada en el formulario oficial correcto o no firmada por el INPI;
- Irregularidad con respecto a los requisitos del derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional, a saber, “ter nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial o industrial en el país de origen”;
- Ausencia o insuficiencia de los siguientes elementos:
  - Información que permita identificar el solicitante o el mandatario y que sea suficiente para contactarlos;
  - Indicación de la relación del solicitante con el INPI con fines de comprobar el derecho a presentar la solicitud internacional;
  - Fecha y número de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;
  - Reproducción de la marca;
  - Lista de productos y servicios;

- Indicaciones de las Partes Contratantes Designadas; o
- Declaración de Certificación por la Oficina de origen.

Ante notificación de la Oficina Internacional sobre otras irregularidades en la solicitud internacional, el INPI comunicará el solicitante acerca de la irregularidad a través de publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*. Si el solicitante desea manifestarse junto al INPI acerca de la irregularidad señalada, deberá presentarla en hasta 30 (treinta) días naturales de la fecha de publicación de la comunicación en la *Revista da Propriedade Intelectual*.

EL INPI evaluará la manifestación del solicitante y enviará la respuesta a la Oficina Internacional. Caso no haya manifestación en el plazo establecido, se enviará la respuesta a la Oficina Internacional en base a la información disponible en la base de datos del INPI.

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en inglés o español.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” / Manifestación de irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional
<b>Código</b>	3006

Cuando el INPI envíe una respuesta a la Oficina Internacional sobre irregularidades que ese Instituto debe corregir, el solicitante será informado a través de una publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*.

### **11.2.3.2 Registro por la Oficina Internacional**

Cuando, después de cualesquiera notificaciones de irregularidades, manifestaciones y ajustes, la Oficina Internacional considere que la solicitud internacional cumple los requerimientos aplicables, atestará ella su conformidad, publicará el registro internacional en la Gaceta de la OMPI y comunicará al INPI, al solicitante y a las Partes Contratantes designadas, según los términos de la Regla 14(1) del Reglamento Común.

La Oficina Internacional enviará directamente al titular el certificado del registro internacional en el idioma de la solicitud internacional.

Al recibir la comunicación de la Oficina Internacional, el INPI actualizará su base de datos con el número del registro internacional.

### **11.2.3.3 Examen por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas**

Al recibir la notificación de designación en un registro internacional, la Oficina de la Parte Contratante designada procederá con el examen de la marca basándose en su legislación, pudiendo denegar la protección en su territorio o concederla total o parcialmente.

### **11.2.4 Período de dependencia**

#### **11.2.4.1 Cesación de los efectos de la solicitud o del registro de base**

De acuerdo con el art. 6(3) y (4) del Protocolo de Madrid, durante el período de 5 (cinco) años después de la fecha del registro internacional, las modificaciones en la situación de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base que resulten en la cesación total o parcial de sus efectos afectan el registro internacional y deben ser comunicadas a la Oficina Internacional.

Así, durante ese período, conocido como “período de dependencia”, según los términos del art. 9º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, el INPI informará a la Oficina Internacional y solicitará la cancelación del registro internacional en las siguientes posibilidades:

- Archivo definitivo de la solicitud de base;
- Archivo de la solicitud de base por retirada, total o parcial;
- Denegación de la solicitud de base, sin interposición de recurso;
- Denegación de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa;
- Aprobación parcial de la solicitud de base, sin interposición de recurso;
- Aprobación parcial de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa;
- Anulación del registro de base;
- Archivo o cancelación de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, sin interposición de recurso;
- Archivo o cancelación de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, mantenido en segunda instancia administrativa;
- Extinción del registro de base por expiración del plazo de vigencia, cuando no se renueva;
- Extinción del registro de base por renuncia, total o parcial;
- Extinción del registro de base por caducidad, sin interposición de recurso;
- Extinción del registro de base por caducidad, mantenida en recurso;



- Extinción del registro de base por incumplimiento de las disposiciones del art. 217.

También afectarán el registro internacional los procedimientos iniciados en el período de dependencia y terminados después de este período que cesen total o parcialmente los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De esa manera, en casos en los cuales haya un procedimiento administrativo o judicial iniciado durante el período de dependencia pero no terminado antes del final de ese período y que pueda resultar en la cesación de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, el INPI informará a la Oficina Internacional sobre la existencia de ese procedimiento, así como informará la situación final de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base después de su conclusión definitiva, solicitando la cancelación de lo registro internacional, cuando sea aplicable.

En ese sentido, al final del período de dependencia, el INPI informará a la Oficina Internacional, por ejemplo, sobre cualquier denegación o concesión parcial pendientes de un recurso administrativo, acción judicial o proceso administrativo de nulidad, informando el resultado final de esos procedimientos en un momento posterior y solicitando la cancelación del registro internacional sólo cuando sea apropiado.

También será solicitada la cancelación del registro internacional en los casos en que, habiendo un procedimiento administrativo o judicial iniciado y no terminado durante el período de dependencia, el titular del registro internacional presentar retirada o renuncia de la solicitud o registro de base después del período de dependencia.

Se solicitará la cancelación del registro internacional a la Oficina Internacional sólo cuando sea definitiva y, sobre todo en lo que se refiere a las demandas judiciales, solamente después que se haya dictado una decisión definitiva.

Las situaciones de cesación de los efectos de la solicitud o registro de base serán informadas a la Oficina Internacional, indicando el nombre del titular, el número del registro internacional, los hechos y decisiones que afectaron a la situación de la solicitud o registro de base, así como todos los productos y servicios afectados y no afectados. No se requiere indicación de los fundamentos de la decisión.

Se observa que se deben informar a la Oficina Internacional los productos y servicios afectados y no afectados por la cesación de efectos basado en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional y no basado en la lista que figura en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. En las posibilidades en las cuales todos los productos y servicios incluidos en una cierta clase son afectados, se debe indicar “todos los productos/servicios en clase X”.

Es importante observar que el período de dependencia es único, contabilizado desde la fecha del registro internacional, esto es, no se iniciará un nuevo período de dependencia en los casos de designación posterior.

#### **11.2.4.2 Demandas judiciales**

Al final del período de dependencia, cuando tuviere conocimiento de la existencia de una acción judicial que pueda resultar en la cesación de efectos total o parcial de la solicitud o registro de base, el INPI informará a la Oficina Internacional.

En casos en que, después del período de dependencia, el INPI tuviere conocimiento de la acción judicial iniciada durante ese período, se deberá informar a la Oficina Internacional, independientemente del tiempo transcurrido. En ese caso, el INPI también comunicará a la Oficina Internacional la decisión final de la acción judicial solicitando la cancelación del registro internacional sólo cuando sea apropiado.

#### **11.2.4.3 Transformación del registro internacional en solicitud o registro nacional**

Cuando se cancela el registro internacional en razón de la cesación de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base durante el período de dependencia, el titular del registro internacional podrá solicitar la transformación del registro internacional en solicitud o registro nacional directamente junto a las Partes Contratantes designadas dentro de 3 (tres) meses después de la cancelación, de acuerdo con el art. 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid.

Después del final del período de dependencia de 5 (cinco) años, el registro internacional y todas las designaciones se tornan independientes y no son más afectadas por modificaciones en la situación de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

#### **11.2.4.4 Cambio en la titularidad durante el período de dependencia**

Durante el período de dependencia, no hay impedimento para el cambio en la titularidad del registro internacional o de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Para la etapa de certificación, es esencial que el solicitante de la solicitud internacional y el titular de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base sean idénticos. No obstante, cuando certificada la solicitud internacional, se puede transferir la titularidad.

Se observa, sin embargo, que el registro internacional sigue dependiente de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base durante el período de dependencia, aunque haya habido un cambio en la titularidad de cualquiera de esa(s) solicitud(es) o registro(s). El titular es responsable de verificar la conveniencia del cambio en la titularidad, ya que cualquier cesación de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base resultará en la cancelación del registro internacional.

#### **11.2.4.5 Comunicación de división de la solicitud o registro de base**

En caso de división de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base durante el período de dependencia, INPI informará a la Oficina Internacional según el artículo 10 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Dicha información no afecta el registro internacional y tiene el único objetivo de actualizar el registro con relación a la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

#### **11.2.5 Solicitudes referentes a un registro internacional originado en Brasil**

Las renovaciones, designaciones posteriores y inscripciones relacionadas con el registro internacional originado en Brasil se deberán solicitar por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 11 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar más información en el ítem **11.4.2 Solicitudes varias**.

La Oficina Internacional suministra instrucciones en los siguientes sitios:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/) (español)

Excepcionalmente, el INPI recibirá solicitudes para inscribir el cambio en la titularidad del registro internacional en el caso previsto en el artículo 35 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar más información en el ítem **11.4.2.2 Inscripciones**, sub ítem **Cambio en la Titularidad**

### **11.2.6 Correcciones de pedidos internacionales originados en Brasil**

La Oficina Internacional podrá realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina según la Regla 28 del Reglamento Común.

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional, entonces puede solicitar su corrección, de acuerdo con las orientaciones a continuación.

Las correcciones relacionadas con solicitudes internacionales originadas en Brasil que aún no hayan sido certificadas deben ser requeridas por el solicitante al INPI, según el artículo 13 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Cuando la solicitud internacional haya sido certificada, el titular deberá solicitar la corrección directamente a la Oficina Internacional, según el art. 12 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, excepto por el caso en el cual el error es atribuible al INPI y afecte a los derechos derivados del registro internacional.

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es atribuible a la Oficina Internacional, se realizará una corrección de oficio o por una solicitud del interesado en cualquier momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su mandatario, la corrección no será posible. Por lo tanto, se recomienda atención al llenar y enviar documentos, así como al verificarlos.

Cuando el error es atribuible al INPI y afecta los derechos derivados del registro internacional, el INPI debe enviar la solicitud de corrección a la Oficina Internacional dentro de los 9 (nueve) meses después de la publicación de la información sujeta a corrección por la Oficina Internacional. Para que el envío esté garantizado dentro de este plazo, el titular debe solicitar la corrección al INPI dentro de los 7 (siete) meses después de la publicación de la información sujeta a rectificación por la Oficina Internacional, según el párrafo único del art. 12 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

Para solicitar correcciones relacionadas con solicitudes internacionales al INPI, el titular debe utilizar el servicio de código 3010 - “Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri)” (Corrección de datos en solicitudes internacionales debido a fallas en la certificación Regla

28 – Reglamento del Protocolo de Madrid). El usuario debe informar el número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en portugués.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri) / Corrección de datos en solicitudes internacionales debido a fallas en la certificación (Regla 28 – Reglamento del Protocolo de Madrid)
<b>Código</b>	3010

### **11.3 Registros internacionales que designan a Brasil**

Como Oficina de una Parte Contratante designada, el INPI es responsable del examen de la registrabilidad de marcas objeto de designaciones de Brasil que, de acuerdo con el art. 17 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, surtirán los mismos efectos que una solicitud de registro de marca presentada directamente en Brasil, desde la fecha de la designación. Las marcas objeto de designaciones de Brasil serán examinadas de conformidad con las disposiciones de la LPI, de acuerdo con el art. 18 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Si es aprobada, la protección de una designación de Brasil será idéntica a aquella otorgada a un registro de marca presentado directamente en el INPI.

#### **11.3.1 Cómo formular la solicitud**

La designación de Brasil debe ser solicitada directamente a la Oficina Internacional. Cabe destacar que, en el acto de la designación, se deberá pagar a la Oficina Internacional la primera parte de la tasa individual relacionada con la designación de Brasil, que se debe calcular a través del sitio web a continuación:

<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp> (español)

<https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp> (francés)

Al designar a Brasil para la extensión territorial de la protección del registro internacional, el solicitante debe declarar que ejerce, en territorio brasileño, la actividad señalada por la marca efectiva y lícitamente, directamente o a través de empresas, directa o indirectamente, bajo pena de la ley, de acuerdo con el Art. 128, Párrafo 1, de la LPI. Esa declaración está en las notas del formulario de designaciones, que se puede obtener en la siguiente dirección:

<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/> (español)

<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/> (francés)

### **11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI**

Al practicar actos directamente en el INPI, el titular de un registro internacional con domicilio en el extranjero deberá nombrar y mantener un mandatario debidamente identificado y con domicilio en el País. El poder deberá ser presentado dentro de 60 (sesenta) días naturales desde la práctica del acto, sin necesidad de notificación o exigencia, bajo pena de archivo de la petición.

Los requerimientos referentes a designaciones de Brasil presentados directamente en el INPI, así como cualquier documento que esté junto, deberán estar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero deberán ser presentados con una traducción simple.

El capítulo **3 Cómo formular una solicitud de registro o petición de marca** contiene información sobre todos los servicios relacionados con una solicitud o registro de marca. Se deberán observar las disposiciones de ese capítulo sobre el servicio a ser presentado en el INPI.

Se destaca que, de acuerdo con el párrafo único del art. 1º de la Res. 247/2019, la petición con respecto al registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid deberá ser realizada exclusivamente por el medio electrónico, a excepción de las situaciones en que la indisponibilidad prolongada del sistema pueda causar daño relevante a la preservación de derechos.

### **11.3.3 Examen**

Con un registro internacional, el solicitante podrá designar Partes Contratantes, y la solicitud de extensión territorial de la protección del registro internacional es enviada para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

Las designaciones recibidas por Brasil están sujetas a las condiciones de examen y procesamiento establecidas en la LPI y a los criterios de examen descritos en el capítulo **5 Examen de fondo**.

#### **11.3.3.1 Orden de las filas de examen**

Las designaciones recibidas por Brasil se organizarán en las mismas filas de las solicitudes depositadas directamente en el INPI, definidas en el ítem **5.1 Orden de las filas de examen**.

#### **11.3.3.2 Plazos de examen**

Según las disposiciones del Decreto Legislativo nº 98 de 2019 y del art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, a partir de la fecha de notificación de la designación de Brasil se contará el plazo de 18 (dieciocho) meses para que el INPI notifique una posible denegación a la protección de la marca objeto del registro internacional.

La denegación presentada dentro del plazo no es necesariamente una decisión final. De esa manera, el INPI podrá notificar una denegación provisional, que se podrá confirmar o retirar posteriormente. Así el examen de fondo de la designación de Brasil deberá ocurrir en hasta 18 (dieciocho) meses de la fecha de designación, y deben considerarse todos los posibles impedimentos legales a la protección de la marca objeto del registro internacional.

En el caso de que no se haya notificado ninguna denegación en el plazo previsto, la extensión de la protección al Brasil se concederá, según lo dispuesto en el art. 5(5) del Protocolo de Madrid, a condición de que se realice el pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.3.4.1 Concesión**.

Las posibilidades de denegación a la protección marcaria están detalladas en el sub ítem **Notificaciones aplicables** de los ítems **11.3.3.5 Examen de fondo** y **11.3.3.6 Recursos**.

### **11.3.3.3 Examen formal**

El examen formal es la etapa en que se verifican las condiciones formales necesarias a la continuidad del proceso. Si se cumplen estas condiciones, la designación de Brasil se publicará en la *Revista da Propriedade Intelectual*. Como los registros internacionales que designan Brasil se recibirán en lengua extranjera, antes de la publicación de la solicitud en la *Revista da Propriedade Industrial* se traducirá al portugués la siguiente información:

- a) Lista de productos y servicios;
- b) Lista de productos y servicios para los cuales hubo reivindicación de prioridad, si procede; y
- c) Descripción de marcas tridimensionales, si procede.

Después de la traducción de esa información, ocurrirá el examen formal, en que se deberán observar los procedimientos a continuación.

### **Tipos de marcas (Formas de presentación)**

Con respecto a los tipos de marcas, se analizará si la marca se clasificó correctamente. Las siguientes modificaciones podrán ocurrir:

- a) Marcas con elementos verbales en caracteres no latinos:

Si la marca se compone por palabras escritas en alfabetos distintos de la lengua vernácula (como es el caso del hebraico, cirílico y árabe) o ideogramas (como japonés o chino), la forma de presentación se modificará para mixta o figurativa, en concordancia con las definiciones del ítem **2.3 Tipos de marcas (Formas de presentación)**. En esos casos, la marca se clasificará según la Clasificación de Viena.

- b) Marcas sin clasificación:

En las designaciones del registro internacional, sólo las marcas denominativas (marcas en caracteres estándar) y las tridimensionales se clasifican con respecto a la forma de presentación, de modo que al examen formal le tocará proceder a la correcta identificación de marcas figurativas y mixtas.

Si la designación se refiere a marca con presentación distinta, como en caso de marcas con elemento sonoro, el signo se clasificará como dicho y al examen de fondo le tocará decidir sobre su registrabilidad. Si la designación recibida no se refiere al signo distintivo perceptible visualmente, la designación de Brasil se denegará por incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial.

### **Imagen de la marca**

No se puede cambiar la imagen de la marca objeto de una designación de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el registro internacional. Por ese motivo, las siguientes situaciones no implicarán una formulación de una exigencia formal:

- a) Problemas de nitidez;
- b) Presentación de duplicaciones o variaciones de la marca;
- c) Borrados en la imagen de marca;
- d) Diferentes vistas de la marca tridimensional en la misma imagen.

Las marcas del registro internacional clasificadas como denominativas con respecto a la forma de presentación van acompañadas de una imagen que contiene la(s) palabra(s) reclamada(s) en tipología común. En la etapa de examen formal, esas imágenes serán excluidas, así como las indicaciones que se refieren a la Clasificación de Viena, y sólo el elemento nominativo permanecerá en los datos de la marca.

### **Naturaleza**

En las designaciones resultantes del registro internacional, las marcas colectivas y de certificación se identificarán bajo la naturaleza “Marca colectiva, marca de certificación o marca de garantía”, de modo que el examen formal deberá proceder a la identificación correcta de las marcas colectivas y de certificación.

### **Documentos de prioridad**

En la etapa de examen formal, la verificación de los documentos de prioridad no se realizará, ya que no se envían a las Partes Contratantes designadas.

### **Documentos obligatorios para marcas colectivas y de certificación**

Si la designación recibida se refiere a la marca colectiva o de certificación, se enviará una notificación de denegación provisional total de protección a la Oficina Internacional, informando que se deberán presentar en portugués, dentro de los 60 (sesenta) días naturales después de la publicación correspondiente en el RPI, los documentos obligatorios previstos en los artículos 147 y 148 de la LPI y se describe en los ítems **5.14 Análisis de solicitudes de marca colectiva** y **5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación**. El examen de la designación recibida ocurrirá después del fin del plazo mencionado.

El requisito de presentar los documentos en comento dentro del período mencionado constituye un requisito específico de la ley brasileña. Como tal, se deben presentar directamente al INPI a través del formulario electrónico apropiado (apresentação de documentos / presentación de documentos, código **381**), y se deben observar las disposiciones del ítem **11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI**. Después del plazo y si no se hayan facilitado los documentos, se archivará la designación recibida por Brasil, según los términos del párrafo único de los arts. 147 y 148 de la LPI, y se notificará a la Oficina Internacional una confirmación de la denegación provisional total.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	Apresentação de documentos / Presentación de documentos
<b>Código</b>	381

### **Clasificación de los productos y servicios**

Como la Oficina Internacional analiza la lista de los productos y servicios y realiza los ajustes necesarios a la Clasificación de Niza antes de enviar los datos a las Partes Contratantes designadas, no habrá un examen formal en cuanto a la clasificación de productos y servicios.

#### **11.3.3.4 Publicación para oposición**

Después del examen formal, las designaciones se publicarán en la *Revista da Propriedade Industrial*, abriendo un período de 60 (sesenta) días naturales para la presentación de oposiciones. En caso de oposición, se notificará al solicitante y este podrá presentar una manifestación sobre la oposición dentro de los 60 (sesenta) días naturales de la publicación de la existencia de oposición en la *Revista da Propriedade Industrial*.

Cabe destacar que la notificación de la existencia de oposición a una designación de Brasil se publicará solamente en la *Revista da Propriedade Industrial*, y no se enviará una comunicación al titular del registro internacional por medio de la Oficina Internacional. Así, se recomienda que el titular del registro internacional acompañe las publicaciones en la *Revista da Propriedade Industrial*, a fin de conocer cualquier oposición y presentar una manifestación, si así lo desea.



La manifestación acerca de la oposición se deberá presentar directamente al INPI, según las disposiciones del ítem

### **11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI.**

Conviene recordar que la manifestación acerca de la oposición no es obligatoria. Las alegaciones presentadas en las oposiciones se evaluarán durante el examen de registrabilidad del signo y, si se consideran válidas, se señalarán como una base legal para la denegación provisional notificada a la Oficina Internacional, contra la cual el titular del registro internacional puede recurrir.

Las designaciones de Brasil para las cuales hay una oposición se analizarán basado en lo dispuesto en ítem **5.12 Análisis de solicitudes con oposición.**

#### **11.3.3.5 Examen de fondo**

En la etapa de examen de fondo, las designaciones recibidas por Brasil serán analizadas según los requisitos de legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo. Se analizarán también cualesquiera oposiciones de terceros, las manifestaciones del titular del registro internacional y los documentos obligatorios en razón de la naturaleza y de la forma de presentación del signo.

De acuerdo con el art. 5(2)(a) del Protocolo de Madrid, cualquier notificación de denegación de la protección deberá informar todos los fundamentos jurídicos que impiden la concesión de la protección de la marca objeto de la designación.

A este respecto, cuando sea necesaria la notificación de denegación provisional para comunicar la formulación de una exigencia la suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final o la suspensión del examen de la designación, la denegación indicará todos los derechos anteriores, enumerando todos los obstáculos, si corresponde, así como sus respectivas listas de productos y servicios.

Después del plazo de 18 (dieciocho) meses, ninguna otra norma legal u derecho anterior se podrán indicar como impedimento del registro. Sin embargo, se admite que sean notificadas nuevas denegaciones provisionales, aunque indiquen otras normas u derechos anteriores, a condición de que esa notificación ocurra dentro del plazo mencionado.

#### **Análisis de la lista de los productos y servicios**

En el examen de la lista de productos y servicios, no se verificará si los productos y servicios son compatibles con las clases a las cuales han sido atribuidos en la Clasificación de Niza, puesto que la Oficina Internacional analiza la lista de productos y servicios y hace los ajustes necesarios antes que envíe los datos a las Partes Contratantes designadas.

Se aplican al examen de los productos y servicios, sin embargo, los demás criterios del ítem **5.4 Análisis de la lista de los productos y servicios**, incluso la formulación de una exigencia para aclarar ítems genéricos y para realizar la exclusión de términos equivalentes a productos y servicios considerados ilegales.

La exclusión o alteración de ítems de la lista de productos y servicios caracterizan una aprobación parcial de la designación, y se comunicarán a través de una notificación de denegación provisional total de protección, según las disposiciones del Párrafo 1 del art. 20 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

### **Análisis del derecho**

Para evaluar el derecho del titular del registro internacional que designa Brasil, se deben observar las disposiciones del ítem **5.5 Análisis del derecho del solicitante**, que se aplican a todos los titulares en los casos de designaciones en régimen de cotitularidad. Con respecto a marcas colectivas y de certificación, se debe observar las disposiciones de los ítems **5.5.5 Marcas colectivas** y **5.5.6 Marcas de certificación**.

### **Análisis de la reivindicación de prioridad**

La Oficina Internacional no recibe o envía documentos de prioridad, y las solicitudes procedentes del Protocolo de Madrid no exigen su presentación, de acuerdo con el art. 4(2) del referido tratado. Por lo tanto, no se verificarán los documentos de prioridad.

### **Análisis de la legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo**

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los ítems **5.8 Análisis del requisito de legalidad del signo marcario**, **5.9 Análisis del requisito de distintividad del signo marcario**, **5.10 Análisis del requisito de veracidad del signo marcario** y **5.11 Análisis del requisito de disponibilidad del signo marcario**.

Sin embargo, no se formularán exigencias para la exclusión de elementos no registrables del signo requerido como marca, ya que no es posible cambiar la imagen de una marca objeto de una designación de Brasil, que debe ser idéntica a la imagen de la marca en el registro internacional. En esos casos, se notificará la denegación provisional para comunicar la denegación o la aprobación parcial de designación, indicando el dispositivo legal aplicable.

Con respecto al examen de la disponibilidad del signo marcario, cabe destacar que, en los casos en que la designación recibida es idéntica a la marca anterior registrada en Brasil en nombre del mismo titular para señalar los mismos productos y servicios, no se aplicarán a la designación lo dispuesto en art. 124, inciso XX, de la Ley de Propiedad Industrial.

### **Análisis de designaciones con oposición**

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los ítems **5.12 Análisis de solicitudes con oposición**. Sin embargo, como no se puede cambiar la imagen de una marca objeto de una designación de Brasil, que debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el registro internacional, no se admitirá la retirada de la parte no registrable del signo, aunque como defensa ante la oposición de terceros.

### **Análisis de designaciones referentes a marcas tridimensionales**

En el análisis de las designaciones recibidas referentes a marcas tridimensionales, se aplican los criterios del ítem **5.13 Análisis de solicitudes de marca tridimensional**. Sin embargo, se destaca que no se puede cambiar la imagen de la marca objeto de una designación de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el registro internacional. Así, en el caso de que la designación recibida por Brasil se refiera a partes de un conjunto marcario reivindicadas como marca tridimensional, como la tapa de una botella, no se formularán exigencias para la presentación de la forma plástica en su totalidad, y el examen continuará cumpliendo con todas las reglas y directrices de registro aplicables.

### **Análisis de designaciones referentes a marcas colectivas**

En el análisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas colectivas, se aplican los criterios del ítem **5.14 Análisis de solicitudes de marca colectiva**.

### **Análisis de designaciones referentes a marcas de certificación**

En el análisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas de certificación, se aplican los criterios del ítem **5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación**.

### **Análisis de designaciones referentes a signos no perceptibles visualmente**

Suponiendo que la designación recibida no se refiera a un signo distintivo perceptible visualmente, la designación de Brasil será denegada por incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial.

### **Notificaciones aplicables**

En el curso del examen de fondo de una designación de Brasil, los mismos **oficios** aplicables al examen de solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicarán en la *Revista da Propriedade Industrial*. Al mismo tiempo, se enviarán las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional:

#### **Notificación de denegación provisional total:**

Las notificaciones de denegación provisional total, de conformidad con la Regla 17 (1) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, se enviarán para comunicar:

- a) Formulación de exigencias durante el examen;
- b) Suspensión del examen por acción judicial;
- c) **Suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final;**
- d) Decisión de denegación de la designación;
- e) Decisión de **aprobación** parcial de la designación; o
- f) Archivo de oficio de la designación pendiente de examen por lo dispuesto en art. 135 de la LPI.

La denegación provisional total derivada de la **aprobación** parcial de la designación informará:

- que la declaración de concesión de protección sólo se enviará después de la decisión de un eventual recurso de la segunda instancia administrativa; y
- que, si no se presenta un recurso, se enviará una declaración de concesión de protección con respeto a los productos y servicios para los cuales se registra el signo.

La denegación provisional total enviada para notificar la suspensión del examen informará el período de 60 (sesenta) días naturales para que el titular del registro internacional que designe a Brasil presente una manifestación sobre la denegación.

**Declaración de concesión de protección total:**

Las declaraciones de concesión de protección se comunicarán cuando sea **aprobada** la designación, según la Regla 18ter(1) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid.

Se destaca que la **aprobación** de la designación ocurrirá cuando el signo examinado no viole ningún precepto legal y atienda a las condiciones de registrabilidad establecidas con respeto a todo el alcance de la protección reivindicado.

En conjunción con la declaración de concesión de protección total, una notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina Internacional. Se puede encontrar más información en el ítem **11.3.4.1 Concesión**.

**Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional:** Durante el examen de fondo de la designación de Brasil, la declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional se enviará según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para comunicar:

- a) Decisión de **aprobación** de la designación, en casos en los cuales se tenga enviado una notificación de denegación provisional total de la protección; o
- b) Mantenimiento de la **aprobación** parcial de la designación como consecuencia de no interponer un recurso.

Con respeto al apartado “a” arriba, se destaca que la declaración de concesión deberá informar que se han retirado las denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

En conjunción con la declaración de concesión de protección, una notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina Internacional. Para más información, consulte el ítem **11.3.4.1 Concesión**.

**Confirmación de la denegación provisional total:**

Durante el examen de fondo de la designación de Brasil, las notificaciones de confirmación de la denegación provisional total se enviarán según la Regla 18ter(3) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para comunicar:

- a) Archivo definitivo de la designación en razón de una exigencia no cumplida;
- b) Mantenimiento de la decisión de denegación de la designación en razón de no interponer un recurso; o
- c) Mantenimiento, como consecuencia de no interponer un recurso, del archivo total de oficio de la designación pendiente de examen de conformidad con el dispuesto en art. 135 de la LPI.

### **11.3.3.6 Recursos**

A los registros internacionales que designan Brasil serán asegurados los mismos derechos de manifestación y recurso garantizados a aquellos que depositan solicitudes de registro de marca directamente en el INPI. Por lo tanto, al examen de la materia se aplican los mismos criterios, condiciones y remedios descritos en la LPI y en capítulo **7 Recursos y procesos administrativos de nulidad**. Cabe destacar que, para recurrir de una decisión administrativa, el solicitante deberá presentar el recurso competente directamente en el INPI, y se deben observar las disposiciones del ítem **11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI**.

### **Análisis del recurso**

En caso de expirado el plazo de 18 (dieciocho) meses instituido por el art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, no será posible señalar, en la etapa de análisis del recurso, otros impedimentos legales que no tengan sido listados en denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

Además, como no se puede modificar la imagen de una marca objeto de una designación de Brasil, que debe ser idéntica a la imagen de la marca que figura en el registro internacional, no se permitirá retirar la parte no registrable del signo, mismo en caso de recurso.

### **Notificaciones aplicables**

En el curso del examen de recurso de una designación de Brasil, los mismos **oficios** aplicables al examen de recurso de solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicarán en la Revista da Propriedade Industrial. Al mismo tiempo, se enviarán las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional:

### **Declaración de concesión de protección total tras una denegación provisional:**

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, la concesión total tras una notificación de denegación provisional se enviará según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para comunicar la reforma total de la denegación o de la **aprobación** parcial de la designación en segunda instancia administrativa.

En esos casos, la declaración de concesión deberá informar que se han retirado las denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

En conjunción con la declaración de concesión de protección total tras una denegación provisional, una notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respecto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina Internacional. Se puede encontrar más información en el ítem **11.3.4.1 Concesión**.

**Declaración de concesión de protección parcial tras una denegación provisional:**

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, la declaración de aprobación parcial tras una denegación provisional se enviará según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, en las siguientes posibilidades:

- a) Mantenimiento de la **aprobación** parcial de la designación en segunda instancia administrativa; o
- b) Reforma parcial de la denegación o **aprobación** parcial de la designación en segunda instancia administrativa.

En esos casos, la declaración de concesión no deberá informar que se han retirado las denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

En conjunción con la declaración de concesión de protección parcial tras una denegación provisional, se enviará a la Oficina Internacional una notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respecto a la designación de Brasil. Se puede encontrar más información en el ítem **11.3.4.1 Concesión**.

**Confirmación de la denegación provisional total:**

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, las notificaciones de confirmación de denegación provisional total ocurrirán, de conformidad con la Regla 18ter(3) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, en los siguientes casos:

- a) Mantenimiento de la decisión de denegación de la designación en segunda instancia administrativa; o
- b) Mantenimiento, en segunda instancia administrativa, del archivo total de oficio de la designación, según las disposiciones del art. 135 de la LPI.

**11.3.3.7 Notificación de decisiones ulteriores**

Cuando esté finalizado el examen de registrabilidad de la marca objeto de una designación de Brasil, incluso en segunda instancia, el INPI, al emitir o enterarse de cualesquiera decisiones administrativas o judiciales que afecten la protección de una marca objeto de una designación de Brasil, comunicará a la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 18ter(4) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid. La comunicación informará la situación de la marca y los productos y servicios protegidos en Brasil, si corresponde.

Así, el INPI comunicará a través de una notificación de decisión ulterior las siguientes situaciones, entre otras:

- a) la declaración de extinción de la designación por caducidad, total o parcial, según los términos del inciso III del art. 142 de la LPI, o su reforma en segunda instancia administrativa;
- b) la declaración de nulidad de la designación;
- c) la cancelación de oficio de la designación, total o parcial, según los términos del art. 135 de la LPI, o su reforma en segunda instancia administrativa; y
- d) la extinción de la designación relacionada con una marca colectiva o de certificación, según los términos del art. 151 de la LPI, de 1996.

Cabe destacar que el INPI comunicará una decisión ulterior que afecte una designación de Brasil aunque esta decisión sea recurrible. En esos casos, si hay una estimación total o parcial del recurso, el INPI comunicará una nueva decisión ulterior a la Oficina Internacional, informando la situación de la marca y los productos y servicios protegidos en Brasil, si corresponde.

#### **11.3.3.8 Irregularidades en las notificaciones**

De conformidad con la Regla 17(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, las notificaciones de denegación provisional deberán indicar:

- a) El número del registro internacional y, según el caso, otras indicaciones que permitan su identificación, como el elemento verbal de la marca;
- b) Todos los fundamentos jurídicos que impidan la concesión de la protección de la marca objeto de la designación;
- c) Si la denegación afecta todos los productos y servicios, o los productos y servicios afectados; y
- d) El plazo límite para interposición de recurso o presentación de manifestación, así como las condiciones para la práctica del acto.

También según la Regla 17(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, cuando los fundamentos de la denegación citan registro anterior, se deberán informar: el número de la solicitud o registro; las fechas de presentación, prioridad (si corresponde) y registro (si corresponde); el nombre y la dirección del solicitante o titular; la reproducción del derecho anterior y de la respectiva lista de productos y servicios, que se podrá enviar en portugués.

Las denegaciones provisionales se inscriben y publican en la Gaceta de la OMPI. La inscripción informará si la notificación trata de denegación total o parcial, así como los números de las clases afectadas.

Según los términos de la Regla 18(1)(a) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, la notificación de denegación provisional se desconsiderará si:

- a) El documento no contiene el número del registro internacional o indicaciones que permitan identificar el registro internacional;
- b) El documento no informa la(s) razón(es) de la denegación provisional; o
- c) El documento se envía después del plazo de 18 (dieciocho) meses.

De conformidad con la Regla 18(1)(b) del Reglamento Común, si se constata cualquiera de las irregularidades descritas, la Oficina Internacional no procederá con la inscripción, pero transmitirá una copia de la denegación provisional al titular del registro internacional. La Oficina Internacional informará al INPI y al solicitante que no considera la notificación de denegación como tal. Caso el plazo de 18 (dieciocho) meses todavía no ha expirado, se puede enviar nueva notificación de denegación provisional.

La denegación provisional que no proporciona información sobre la posibilidad de recurso o manifestación, así como los plazos para la práctica del acto, también si ignorará, a menos que una notificación rectificadora sea enviada por INPI en el plazo de 2 (dos) meses de la notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional. Una vez que se haya rectificado la irregularidad, se mantendrá la fecha de la denegación provisional enviada anteriormente, según los términos de la Regla 18(1)(d) del Reglamento Común.

En caso de otras irregularidades, la Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional y invitará al INPI a rectificarla dentro de 2 (dos) meses, según orienta la Regla 18(1)(c) del Reglamento Común.

Después de recibir una notificación de denegación, el titular del registro internacional tiene derecho a los mismos medios de recurso y manifestación garantizados a los solicitantes registros de marca directamente al INPI. Cabe destacar que la Oficina Internacional no se manifiesta con respecto a los fundamentos de la denegación ni interviene en materias de fondo.

### **11.3.4 Concesión, renovación y extinción**

#### **11.3.4.1 Concesión**

Cuando se envía a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección o una declaración de concesión tras una denegación provisional, el INPI enviará notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respecto a la designación de Brasil, de conformidad con el artículo 8(7) del Protocolo de Madrid y la Regla 34(3)(a) del Reglamento Común. Esa notificación indicará que el pago debe hacerse dentro de 60 (sesenta) días naturales contados desde la publicación de aprobación de la designación en la *Revista da Propriedade Industrial*.



Si el pago no se ha realizado dentro del plazo previsto, la designación se archivará definitivamente, a excepción de la posibilidad de continuación de la tramitación prevista en el Reglamento Común. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional**.

#### **11.3.4.2 Renovación**

Para que continúe produciendo efectos en el País, el titular deberá solicitar a la Oficina Internacional la renovación del registro internacional con relación a Brasil a través del Formulario MM11. Es importante señalar que, con fines de renovación, las designaciones posteriores de Brasil siguen el plazo de vigencia del registro internacional, independientemente de la fecha en que el INPI notificó o examinó la designación posterior.

Las designaciones de registros internacionales pendientes de examen que no se renueven con respecto a Brasil al final de su vigencia se archivarán, y las que hayan sido concedidas se extinguirán.

Se podrán pagar las tasas relacionadas con la renovación dentro de los 6 (seis) meses después de la finalización del plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a) del Reglamento Común.

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relación con una Parte Contratante designada, el pago de las tasas deberá ir acompañado de una declaración que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, según la Regla 30(2)(a) del Reglamento Común.

#### **11.3.4.3 Extinción**

La designación de Brasil extingue total o parcialmente:

- a) Por la expiración del plazo de vigencia del registro internacional, cuando no se renueva con respecto a la designación de Brasil;
- b) Por la limitación a la lista de productos y servicios acerca de la designación de Brasil;
- c) Por la renuncia, en un registro internacional, acerca de la designación de Brasil;
- d) Por la cancelación, total o parcial, del registro internacional; o
- e) Por la caducidad.

En cuanto al ítem “a” anterior, se informa que se debe solicitar la renovación de los registros internacionales a la Oficina Internacional y que el INPI sólo extinguirá la designación después de recibir la notificación de que la designación de Brasil no se ha renovado, según los términos de la Regla 31(4) del Reglamento Común.

Con respecto al ítem “d” arriba, se destaca que, cuando la cancelación del registro internacional es solicitada por la Oficina de origen, el titular del registro internacional podrá solicitar la transformación de la designación de Brasil en solicitud o registro nacional. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.3.7 Transformación**.

Con respecto al ítem “e” arriba, se destaca que el análisis de peticiones de caducidad de designaciones de Brasil ocurrirá de conformidad con las disposiciones del ítem **6.5 Caducidad**.

Se puede obtener más información acerca de la limitación, renuncia y cancelación en el ítem **11.3.5 Inscripciones**.

### **11.3.5 Inscripciones**

Según el art. 28 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las siguientes inscripciones, cuando en el Registro Internacional y aplicables a Brasil como Parte Contratante designada, se producirán los mismos efectos de una inscripción directamente ante el INPI:

- cambio en el nombre y dirección del titular;
- cambio en la titularidad;
- limitación a la lista de productos y servicios;
- renuncia de la designación;
- cancelación del registro internacional;
- división de registros internacionales resultante de cambio en la titularidad; y
- fusión de registros internacionales, desde que derivadas de la división después del cambio en la titularidad.

#### **11.3.5.1 Cambio en el nombre y dirección del titular**

Después de recibir la notificación de cambio en el nombre o dirección del titular por la Oficina Internacional, el INPI hará los debidos cambios en su base de datos, y no podrá declarar que esta inscripción no surte efectos en Brasil.

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del titular relacionado con una designación de Brasil debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según art. 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.2 Solicitudes varias**.

#### **11.3.5.2 Cambio en la titularidad**

Se observa que el cambio en la titularidad de un registro internacional se inscribirá sólo con relación a una determinada Parte Contratante si esta cumple los requisitos de la legislación propia, aplicable a esta Parte Contratante.

En este contexto, cuando considera que no se han cumplido los requisitos legales nacionales, el INPI, después de notificado de una solicitud de cambio en la titularidad, puede enviar una declaración de que el cambio no surte efectos en Brasil, dentro del período de 18 (dieciocho) meses después de la inscripción de cambio en la titularidad. Dicha declaración deberá indicar las razones para la denegación de la inscripción y las condiciones para

presentación de recurso, según la Regla 27(4) del Reglamento Común y art. 28, párrafo 1, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

La declaración de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil deberá indicar los productos y servicios afectados.

La declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efectos es recurrible según los términos del art. 212 de la LPI, dentro de 60 (sesenta) días naturales de la publicación de la denegación de la petición en la *Revista da Propriedade Industrial*. El INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final con respecto al cambio en la titularidad.

Si se interpone un recurso, este será analizado y el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaración anterior.

Si no se interpone un recurso durante el referido plazo, el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final confirmando que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil.

La declaración de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil o cualquier decisión final acerca de esa declaración se inscribirá en el registro internacional.

A las designaciones de Brasil se aplican las disposiciones constantes del art. 135 de la LPI. Así, una vez que el cambio en la titularidad solicitada es aprobada, se archivarán las solicitudes, registros o designaciones de Brasil en nombre del cedente, referentes a marcas iguales o semejantes, con respeto a productos o servicios idénticos, semejantes o relacionados que no hayan sido transferidos. Se puede encontrar más información en el capítulo **8 Transferencia de derechos**, ítem **8.7. Análisis de petición de transferencia**.

El titular debe presentar la solicitud para inscripción de cambio en la titularidad relacionada con una designación de Brasil directamente a la Oficina Internacional, de acuerdo con el art. 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Excepcionalmente, el INPI recibirá solicitudes de inscripción de cambio en la titularidad de registro internacional en el caso previsto en el art. 35 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.2.2 Inscripciones**, sub ítem **Cambio en la titularidad**.

#### **Inscripción de cambio en la titularidad en caso de limitación o carga:**

Cuando se notificar el INPI de una solicitud de cambio en la titularidad relacionada con una designación de Brasil en la cual haya una inscripción de limitación o carga, una declaración de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil será enviada para informar la suspensión del examen de ese cambio en la titularidad, hasta el final de referida indisponibilidad. Se puede presentar una manifestación acerca de esa suspensión dentro de 60 (sesenta) días naturales a partir de su publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*.

Una vez finalizada la indisponibilidad en cuestión, el INPI llevará a cabo el examen del cambio en la titularidad y publicará la decisión en la *Revista da Propriedade Industrial*. Después del examen de cualesquiera recursos, el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final acerca del cambio en la titularidad, confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaración anterior.

Cabe destacar que, en caso de suspensión del examen de cambio en la titularidad en virtud de limitación o carga, el INPI sólo enviará una comunicación a la Oficina Internacional después de la decisión final acerca de la inscripción. Así, se recomienda que el titular del registro internacional acompañe el andamio mediante la *Revista da Propriedade Industrial*, para que conozca cualquier denegación de la petición.

### **11.3.5.3 Limitación, Renuncia y Cancelación**

Según la Regla 25(1)(a), el titular puede requerir a la Oficina Internacional la inscripción, en el registro internacional, de limitación, renuncia o cancelación.

La limitación puede afectar algunas o todas las Partes Contratantes designadas y se refiere a la limitación de la lista de productos y servicios con respecto a esas Partes.

La solicitud de renuncia a la designación afecta toda la lista de productos y servicios con respecto a algunas, pero no todas, las Partes Contratantes designadas.

La inscripción de cancelación podrá ser total o parcial, y se refiere a todos o algunos de los productos y servicios, afectando el alcance de la protección con respecto a todas las Partes Contratantes designadas.

Las inscripciones de limitación a la lista de productos y servicios, de renuncia a la designación y de cancelación del registro internacional implicarán el retirada de la designación de Brasil que aún no haya sido examinada, o la renuncia de la misma, cuando su protección ya haya sido concedida.

### **Limitación a la lista de productos y servicios**

Cuando notificado por la Oficina Internacional de una limitación en la lista de productos y servicios, el INPI podrá declarar que la limitación no surte efectos en Brasil porque entiende que el cambio solicitado no es en realidad una limitación, sino una ampliación del alcance de la protección, dentro del plazo de 18 (dieciocho) meses contados desde la notificación de inscripción de limitación. Dicha declaración deberá indicar las razones para denegación de la inscripción y las condiciones para presentación de recurso, según la Regla 27(4) del Reglamento Común y art. 28, párrafo 1, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019.

La declaración de que la limitación no surte efectos estará sujeta a recurso, según los términos del artículo 212 de la LIP, dentro de 60 (sesenta) días naturales a partir de la publicación de denegación de la petición en la *Revista da*

*Propriedade Industrial*. El INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final sobre la limitación a la lista de productos y servicios.

Si se interpone un recurso, este será analizado y el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaración anterior.

Si no hay apelación en ese plazo, el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final confirmando que la limitación a la lista de productos y servicios no surte efectos en Brasil.

La declaración de que la limitación no surte efectos en Brasil, o cualquier decisión final sobre esa declaración, se inscribirá en el registro internacional.

La solicitud de limitación a la lista de productos y servicios relacionada con una designación de Brasil debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.2 Solicitudes varias**.

### **Renuncia de la designación**

Al recibir la notificación de renuncia de la designación por parte de la Oficina Internacional, el INPI procederá con los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripción no surte efectos en Brasil.

La solicitud de renuncia relacionada con una designación de Brasil debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.2 Solicitudes varias**.

### **Cancelación del registro internacional**

Al recibir la notificación de cancelación del registro internacional por parte de la Oficina Internacional, el INPI procederá con los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripción no surte efectos en Brasil.

La solicitud de cancelación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar información adicional en el ítem **11.4.2 Solicitudes varias**.

#### **11.3.5.4 División**

Al recibir notificación por parte de la Oficina Internacional sobre división de registros internacionales derivados de una inscripción de cambio parcial en la titularidad, el INPI llevará a cabo el examen de cambio en la titularidad y, si se cumplen los requisitos previstos en el ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la titularidad, procederá a la división en su base de datos.

Se destaca que la división de que trata la Regla 27bis(1) del Reglamento Común no se aplica a Brasil.

#### **11.3.5.5 Fusión**

Al recibir notificación por parte de la Oficina Internacional sobre fusión de registros internacionales derivados de división resultante de cambio en la titularidad, el INPI llevará a cabo el examen del cambio en la titularidad y, si se cumplen los requisitos previstos en el ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la titularidad, procederá a la fusión en su base de datos.

Se destaca que la fusión de que trata la Regla 27ter(2) del Reglamento Común no se aplica a Brasil.

#### **11.3.6 Inscripción de sustitución**

De acuerdo con las disposiciones del art. 4bis(2) del Protocolo de Madrid, podrá el titular de un registro internacional solicitar la inscripción, en la designación de Brasil, de la *sustitución* del registro nacional de su titularidad por el registro internacional. Se verificará si:

- El registro nacional y el registro internacional están bajo el nombre del mismo titular;
- La protección del registro internacional se extiende a Brasil;
- Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional también están enumerados en el registro internacional para Brasil;
- La designación de Brasil surte efectos después de la fecha del registro nacional; y
- El registro nacional está en vigor.

Cumplidas las condiciones para la sustitución, el INPI procederá con la inscripción de la sustitución en su base de datos y informará a la Oficina Internacional. La solicitud será denegada caso las condiciones no sean cumplidas. La decisión sobre la sustitución será publicada en la *Revista da Propriedade Industrial*.

La decisión que deniegue la inscripción de sustitución será recurrible, según los términos del art. 212 de la LPI, dentro de 60 (sesenta) días naturales desde la publicación de la denegación de la petición en la *Revista da Propriedade Industrial*.

Caso el registro nacional esté en plazo extraordinario de renovación, el examen de la petición de inscripción de sustitución ocurrirá después de transcurrido ese plazo o de paga la renovación.

#### **11.3.7 Transformación**

De acuerdo con las disposiciones del art. 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, cuando un registro internacional que designa Brasil sea total o parcialmente cancelado a solicitud de la Oficina de origen, el titular del registro internacional podrá, dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de cancelación en el Registro Internacional, solicitar al INPI la *transformación* de la designación en una solicitud o registro nacional de la misma marca.

Se procesará la transformación con respecto a todos los productos y servicios cancelados y solamente en los casos en que la cancelación haya sido solicitada por la Oficina de origen.

En los procesos resultantes de una transformación, se mantendrán la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de la prioridad de la designación. Si ya ha sido concedida la designación, también se mantendrá en el registro resultante de la transformación el período de vigencia de la designación. Caso la designación todavía no haya sido concedida, su plazo de vigencia comenzará después de la posible concesión de la solicitud resultante de la transformación.

Se aprovecharán los actos practicados con respecto a la designación a condición de que hayan sido realizados hasta la fecha de cancelación del registro internacional. Cualquier comunicación enviada por el INPI pero no recibida por la Oficina Internacional será notificada nuevamente, y cualquier plazo aplicable será reabierto.

Al ser notificado por la Oficina Internacional de la cancelación de un registro internacional a solicitud de la Oficina de origen, el INPI publicará en la *Revista da Propriedade Industrial* la cancelación de la designación de Brasil, informando los productos y servicios cancelados, así como el plazo, de 3 (tres) meses después de la fecha de la cancelación en el Registro Internacional, para la petición de transformación de la designación.

Si la transformación no se solicita en el plazo referido, se publicará la extinción o el archivo, total o parcial, de la designación de Brasil.

Si hay petición en el plazo referido, el INPI procederá a la transformación de la designación con respeto a **todos los productos y servicios cancelados**. Después de llevar a cabo la transformación, el solicitante podrá protocolizar petición de renuncia o retirada parcial, según el caso.

La designación de Brasil se transformará en solicitud nacional, si aún no se ha examinado, o en registro nacional, si ya se ha concedido protección a la designación.

La solicitud de transformación no se reconocerá cuando se presente después del plazo aplicable o cuando no se refiera a un registro internacional cancelado a solicitud de la Oficina de origen.

### **11.3.8 Corrección de errores por la Oficina Internacional**

La Oficina Internacional podrá realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina según la Regla 28 del Reglamento Común.

Después de las correcciones necesarias, la Oficina Internacional notificará al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes Designadas, de conformidad con la Regla 28(2) del Reglamento Común.

Según dispuesto en la Regla 28(3) del Reglamento Común y en el artículo 32 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, ante notificación por parte de la Oficina Internacional sobre correcciones en un registro internacional que designa a

Brasil, el INPI podrá reexaminar la designación de Brasil, pudiendo anular o validar sus actos, respetando los derechos adquiridos de terceros.

También de conformidad con la Regla 28(3) del Reglamento Común, el INPI podrá enviar denegación provisional dentro de 18 (dieciocho) meses desde la fecha de notificación, si, después de la corrección, no se puede otorgar protección a designación de Brasil.

La designación de Brasil se considerará inexistente cuando el INPI sea notificado por la Oficina Internacional de una corrección informando que el registro internacional no designa a Brasil, que no hubo pago de la primera parte de la tasa individual, o que esta designación no debe considerarse.

## **11.4 Medios de comunicación, solicitudes, plazos y tasas**

### **11.4.1 Medios de comunicación**

#### **Idiomas de comunicación**

De conformidad con el artículo 3º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las solicitudes internacionales originadas en Brasil o las peticiones y comunicaciones relacionadas enviadas a la Oficina Internacional por intermedio del INPI se deberán redactar en español o en inglés.

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las comunicaciones entre el INPI y la Oficina Internacional en relación a una designación de Brasil se redactarán en inglés. Sin embargo, la lista de productos y servicios relacionados con las solicitudes o registros anteriores indicados en una denegación provisional se puede enviar en portugués.

Según el artículo 15 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las solicitudes referentes a designaciones de Brasil presentadas directamente al INPI por el titular del registro internacional, así como cualquier documento adjunto, se deberán redactar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero deberán ser presentados con una traducción simple.

#### **Medios de comunicación oficial del INPI**

El medio de comunicación oficial del INPI es la *Revista da Propriedade Intelectual* (Gaceta Oficial del INPI – RPI), disponible en el portal del Instituto, en formato PDF. La publicación de la *Revista da Propriedade Industrial* ocurre todos los martes, a excepción de días festivos, cuando se publica en el primer día hábil inmediatamente siguiente. El cumplimiento de la fecha de publicación en la *Revista da Propriedade Industrial* es importante, ya que comienza a contar los plazos legales aplicables a solicitudes, registros y peticiones de marca, así como a las designaciones de Brasil.

Se puede encontrar información adicional en el ítem **1.2 Medios de comunicación oficiales**.

#### **Medios de comunicación oficial de la Oficina Internacional**



El medio oficial de comunicación de la Oficina Internacional es la Gaceta de la OMPI, publicada todas las semanas en el sitio de la OMPI, disponible en:

<https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/monitor/es/> (español)

<https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/> (francés)

La Gaceta de la OMPI contiene todos los datos relevantes acerca de nuevas inscripciones internacionales, renovaciones, designaciones, cambios y otras ocurrencias que afectan los registros internacionales.

Además, la Gaceta de la OMPI contiene información de interés general, como declaraciones y notificaciones por las Partes Contratantes en el ámbito del Arreglo o del Protocolo o información sobre los días en que la Oficina Internacional no está abierta al público.

## **Medios de protocolo ante el INPI**

En el ámbito del Protocolo de Madrid, cualquier petición relacionada con solicitudes internacionales originarias de Brasil o con designaciones de Brasil debe ser realizada electrónicamente, excepto en las situaciones en las que la falta de disponibilidad prolongada del medio electrónico cause daños materiales a la preservación de derechos.

### **11.4.2 Solicitudes varias**

#### **11.4.2.1 Correcciones en el registro internacional**

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional, entonces puede solicitar su corrección. Como regla general, el titular debe solicitar la corrección de los errores relacionados con una solicitud o registro internacional directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente, INPI recibirá solicitudes para corregir errores en el pedido o registro internacional originario de Brasil, de acuerdo con las pautas establecidas en el ítem **11.2.6 Correcciones de solicitudes internacionales originario de Brasil**.

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es atribuible a la Oficina Internacional, será posible la corrección por una solicitud del interesado en cualquier momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su mandatario, la corrección no será posible. Por lo tanto, se recomienda atención al llenar y enviar documentos, así como al verificarlos.

#### **11.4.2.2 Inscripciones**

Como regla general, cualesquiera inscripciones referentes a un registro internacional se deberán solicitar por el titular directamente a la Oficina Internacional. Entre esas inscripciones, se destacan:

- el cambio en el nombre y dirección del titular o de su mandatario;

- cambio en la titularidad;
- limitación a la lista de productos y servicios;
- renuncia de la designación;
- cancelación del registro internacional;
- división del registro internacional; y
- fusión del registro internacional.

### **Cambio en el nombre y dirección del titular o de sumandatarario**

El titular del registro internacional puede solicitar el cambio en su nombre y dirección o en el nombre y dirección de su mandatario en el Registro Internacional, según la Regla 25(1)(a)(iv) y (vi) del Reglamento Común.

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del titular debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, utilizando el formulario MM9. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para cambiar el nombre o la dirección y no para inscribir cambios en la titularidad. Para más información, se puede consultar el sitio de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/change.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/change.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/change.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/change.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/change.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/change.html) (francés)

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del mandatario debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, utilizando el formulario MM10. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para cambios cuando se trata de mandatarios ya registrados, y no debe usarse para inscribir un nuevo mandatario.

Para más información, se puede consultar el sitio de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/representation.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/representation.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/representation.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/representation.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/representation.html) (francés)

Cuando la solicitud para inscribir el cambio en el nombre o dirección del titular o su mandatario cumpla con los requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribirá los cambios, con la fecha de recepción de la solicitud, publicará los datos relevantes en la Gaceta de la OMPI, notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y informará al titular.

Cuando la solicitud de inscripción de cambio en el nombre o dirección del titular o de su mandatario no cumpla con los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará las circunstancias al titular para que se corrija la irregularidad dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de la notificación. Si no se corrige la irregularidad dentro de dicho período, la solicitud se considerará abandonada y cualquier tasa podrá reembolsarse con las debidas deducciones.

## **Cambio en la titularidad**

El cambio en la titularidad de un registro internacional está previsto en la Regla 25(1)(a)(i) del Reglamento Común y puede llevarse a cabo con relación a todos los productos y servicios del registro o sólo una parte de ellos. El cambio en la titularidad también puede alcanzar a todas las Partes Contratantes designadas o sólo a algunas.

Para que la Oficina Internacional pueda inscribir el cambio en la titularidad, el nuevo titular debe cumplir con los requisitos para presentar solicitudes internacionales, es decir, ser un ciudadano, estar domiciliado o tener un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el país o territorio correspondiente a cada Parte Contratante para la cual se solicita el cambio en la titularidad.

El nuevo titular debe indicar las Partes Contratantes en las cuales cumple los requisitos de derecho para ser el titular del registro internacional.

Caso la solicitud de inscripción de cambio en la titularidad no cumpla los requerimientos aplicables, la Oficina Internacional notificará las circunstancias al titular y, caso la solicitud haya sido presentada a través de una Oficina, a esa Oficina.

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/ownership.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ownership.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/ownership.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ownership.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/ownership.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/ownership.html) (francés)

La solicitud de inscripción de cambio en la titularidad de un registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente, el INPI recibirá, con fines de remisión a la Oficina Internacional, solicitudes de inscripciones de cambio en la titularidad de registro internacional, siempre que atendidas, acumulativamente, las condiciones a continuación:

- I – haya la imposibilidad de obtención, por razones legítimas, de la firma del cedente del registro internacional, comprobada por documento calificado;
- II – el cedente o el cesionario sea una persona física o jurídica, ciudadana o con domicilio en Brasil o que posee un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el País; y

III – el cambio en la titularidad se refiera a un registro internacional originado en Brasil o a una designación de Brasil.

La solicitud de remisión de la inscripción de cambio en la titularidad, cuando sea presentada ante el INPI, será analizada de conformidad con las normas aplicables al cambio en la titularidad de solicitudes o registros nacionales y, cumplidos los requisitos, será concedida y remitida a la Oficina Internacional. Se puede encontrar más información sobre los requisitos aplicables al cambio en la titularidad en el capítulo **8 Transferencia de derechos**.

El INPI comunicará, a través de una publicación en la *Revista de Propriedade Industrial* (RPI), la decisión sobre la solicitud de remisión a la Oficina Internacional de la inscripción de cambio en la titularidad.

<b>Cómo solicitar el servicio</b>	
<b>Servicio</b>	Validação e transmissão de solicitação de transferência de Inscrição Internacional à Secretaria Internacional (Artigo 9 - Protocolo de Madri) / Validación y transmisión de solicitud de transferencia de Registro Internacional a la Oficina Internacional (Artículo 9 – Protocolo de Madrid)
<b>Código</b>	3007

### **Limitación a la lista de productos y servicios**

La solicitud de limitación a la lista de productos y servicios debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario MM6 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/limitation.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/limitation.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/limitation.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/limitation.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/limitation.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/limitation.html) (francés)

La inscripción de limitación no implica la exclusión de productos y servicios del registro internacional, y afecta sólo parte del alcance de la protección con respecto a algunas o todas las Partes Contratantes designadas.

### **Renuncia de la designación**

La solicitud de renuncia debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario MM7 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/renunciation.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renunciation.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/renunciation.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renunciation.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/renunciation.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renunciation.html) (francés)

La solicitud de renuncia de la designación afecta toda la lista de productos y servicios con respecto a algunas de las Partes Contratantes, pero no todas, y no implica la exclusión de esos productos y servicios del registro internacional.

### **Cancelación del registro internacional**

La solicitud de cancelación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario MM8 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/cancellation.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/cancellation.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/cancellation.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/cancellation.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/cancellation.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/cancellation.html) (francés)

La inscripción de cancelación podrá ser total o parcial, refiriéndose a todos o algunos de los productos y servicios, que serán excluidos del registro internacional, afectando el alcance de la protección con respecto a todas las Partes Contratantes designadas. De esa manera, productos y servicios cancelados no podrán ser objeto de designaciones posteriores. Por fin, se destaca que la cancelación total tiene como consecuencia la cancelación del propio registro internacional.

#### **11.4.2.3 Renovación**

La solicitud de renovación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario MM11 debe ser utilizado. Es importante destacar que, con fines de renovación, las designaciones posteriores tienen el mismo plazo de vigencia del registro internacional.

Se podrán pagar las tasas relacionadas con la renovación dentro de los 6 (seis) meses después de la finalización del plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a) del Reglamento Común.

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relación con una Parte Contratante designada, el pago de las tasas deberá ir acompañado de una declaración que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, según la Regla 30(2)(a) del Reglamento Común.

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/renewal.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/renewal.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/renewal.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renewal.html) (francés)

#### **11.4.2.4 Designaciones posteriores**

Las solicitudes de designaciones posteriores deberán ser presentadas por el titular directamente a la Oficina Internacional.

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/manage/designation.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/designation.html) (inglés)

[https://www.wipo.int/madrid/es/how\\_to/manage/designation.html](https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/designation.html) (español)

[https://www.wipo.int/madrid/fr/how\\_to/manage/designation.html](https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/designation.html) (francés)

#### **11.4.3 Plazos**

##### **11.4.3.1 Plazos en el INPI**

Los plazos establecidos en la LPI, por regla general, empiezan a ser contados desde la fecha de publicación en la *Revista da Propriedade Industrial*. El conteo comienza en el primer día hábil después de la publicación, y es hecho en días naturales. Después de transcurrido el plazo establecido, caduca el derecho de practicar el acto, a excepción de cuando sea posible extender el plazo, según los términos del art. 221 de la LPI y de la Resolución INPI/PR nº 178/2017, debido a un evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte, que le impida practicar el acto.

##### **11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional**

Los plazos para la práctica de actos en la Oficina Internacional se podrán contar en años, en meses o en días.

El período contado en años expirará el mismo día y mes del evento que comenzó el conteo, a excepción de cuando el período comience el 29 de febrero y termine en un año en que esa fecha no existe. En ese caso, la fecha final será el 28 de febrero.

El período contado en meses expirará el día de mismo número del evento que comenzó el cómputo, a excepción de cuando no exista un día con el mismo número. En esos casos, el plazo expirará en el último día de ese mes. Por ejemplo, un plazo de 3 (tres) meses que comience el 31 de enero terminará el 30 de abril.

Por fin, el período contado en días comenzará el día siguiente al evento que comenzó el cómputo.

Como regla, la fecha de envío de una comunicación por parte del INPI se considerará como la fecha que se refiere a la práctica de cierto acto. En los casos de transmisión de solicitud internacional y de notificaciones de denegación de protección, se considerará la fecha de recepción por la Oficina Internacional.

Cuando la fecha de envío de una comunicación por parte del INPI sea diferente de la fecha de recepción por la Oficina Internacional, debido a la diferencia horaria entre la sede del INPI y la sede de la Oficina Internacional, se considerará, para efectos de cómputo del plazo, la fecha de transmisión según el huso horario de la sede del INPI.

### **Continuación de la Tramitación**

En los casos previstos en la Regla 5*bis* del Reglamento Común, cuando el solicitante o titular del registro internacional no cumpla con un cierto plazo junto a la Oficina Internacional, podrá solicitar, dentro de 2 (dos) meses posteriores a la fecha límite, la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional.

Según la Regla 5*bis* del Reglamento Común, los plazos para los cuales se permite la solicitud de continuación de tramitación se refieren a:

- Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el solicitante, previstas en la Regla 11(2) del Reglamento Común;
- Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el solicitante o el INPI, previstas en la Regla 11(3) del Reglamento Común, relacionadas con el pago de la tasa en monto inferior al requerido por la Oficina Internacional;
- Correcciones de irregularidades relacionadas a peticiones de inscripción de licencias, previstas en la Regla 20*bis*(2) del Reglamento Común, relacionadas con los requisitos exigibles que deben incluirse en la inscripción;
- Correcciones de irregularidades relacionadas a designaciones posteriores, previstas en la Regla 24(5)(b) del Reglamento Común;
- Correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de inscripciones, previstas en la Regla 25 del Reglamento Común;
- Pago de la segunda parte de la tasa individual (tasa de la concesión), prevista en la Regla 34(3)(c)(iii) del Reglamento Común; y
- Solicitudes para que un registro internacional continúe sus efectos en un Estado sucesor y pago de las tasas correspondientes, previstas en la Regla 39(1) del Reglamento Común.

La continuación de la tramitación debe ser solicitada por el titular directamente a la Oficina Internacional, a través del formulario MM20, disponible en el sitio web:

<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/> (inglés)

<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/> (español)

<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/> (francés)

La solicitud debe estar acompañada de las correcciones, pagos o solicitudes objeto de la continuación de la tramitación, y sólo puede ser requerida después de transcurrido el plazo al cual se aplica.

Cuando la solicitud sea recibida de conformidad con las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento Común, la Oficina Internacional procederá con el acto en referencia, hará la inscripción de la continuación de la tramitación en el registro internacional y notificará al titular.

La solicitud de continuación de la tramitación que no cumpla las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento Común no será considerada, y la Oficina Internacional notificará al titular.

En el caso de continuación de la tramitación de correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de inscripción de licencias, previstas en la Regla 20bis(2) y relacionadas a inscripciones previstas en la Regla 25 del Reglamento Común, se considerará como fecha de la inscripción la fecha final del plazo objeto de la continuación de la tramitación.

Se destaca que la Oficina Internacional sólo comunicará el incumplimiento de un acto después de la expiración del plazo de 2 (dos) meses para solicitud de la continuación de la tramitación, si procede. Como ejemplo, el INPI sólo será notificado de que no ha sido hecho el pago de la segunda parte de la tasa individual relacionada a la designación de Brasil después del fin de ese plazo.

#### **11.4.4 Tasas**

Cuando se refieran a actos practicados en el INPI, el pago de las tasas debe ser hecho a través de la *Guia de Recolhimento da União* (Guía de Pago del Gobierno Federal - GRU).

Las tasas de los servicios del INPI están expresadas en la Tabla de Tasas, disponible en el **Portal del INPI**. Se puede encontrar más información en el ítem **1.7 Tasas**.

Con respecto a las tasas pagadas directamente a la Oficina Internacional, el propio solicitante es responsable de calcular el importe a pagar, accediendo previamente el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web:

[www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) (inglés)

[www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp) (español)

[www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp) (francés)