

CUESTIONARIO SOBRE LA SUSTITUCIÓN

PARTE CONTRATANTE

ESPAÑA

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

1. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional¹ en materia de marcas sobre la aplicación del artículo 4*bis*.1) del Arreglo de Madrid y del Protocolo?

SÍ

NO, porque el Arreglo y el Protocolo se aplican directamente

NO, no existen tales disposiciones, aunque el Acuerdo y el Protocolo no se aplican directamente

2. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional en materia de marcas sobre la aplicación del artículo 4*bis*.2) del Arreglo de Madrid y del Protocolo?

SÍ

NO, porque el Arreglo y el Protocolo se aplican directamente

NO, no existen tales disposiciones, aunque el Arreglo y el Protocolo no se aplican directamente

NO, pero existe un procedimiento

Si ha marcado la casilla “NO, pero existe un procedimiento”, dicho procedimiento:

Está constituido por las prácticas de la Oficina

Está establecido por las directrices administrativas de la Oficina

Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

¹ Sírvase tomar nota de que en la referencia a “nacional” se incluye, cuando proceda, el término “regional”.

3. Si su Oficina cuenta con un procedimiento en vigor para ‘tomar nota’ de un registro internacional con arreglo al artículo 4*bis*.2) del Arreglo de Madrid y del Protocolo, se exige:

- Utilizar un formulario específico
- Pagar una tasa
- Suministrar un extracto del registro internacional
- Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

4. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional en materia de marcas sobre la aplicación de la regla 21 del Reglamento Común?

- SÍ
- NO, porque el Reglamento se aplica directamente
- NO, no existen tales disposiciones, aunque el Reglamento no se aplica directamente
- NO, pero existe un procedimiento

Si ha marcado la casilla “NO, pero existe un procedimiento”, este procedimiento:

- Está constituido por las prácticas de la Oficina
- Está establecido por las directrices administrativas de la Oficina
- Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

II. EXPERIENCIA DE LA OFICINA

1. ¿Ha tenido su Oficina ocasión, previa petición, de tomar nota de un registro internacional con arreglo al artículo 4*bis*.2) del Arreglo de Madrid y del Protocolo?

- NO
- SÍ, pero no se han recibido más de 5 peticiones de ese tipo
- SÍ, se han recibido entre 5 y 20 peticiones de ese tipo
- SÍ, se han recibido entre 21 y 100 peticiones de ese tipo
- SÍ, se han recibido más de 100 peticiones de ese tipo

2. ¿Lleva a cabo su Oficina un procedimiento de oficio para ‘tomar nota’ de un registro internacional, esto es, independientemente de que se presente una petición de ese tipo?

- NO
- SÍ

Si ha marcado la casilla “SÍ”, ¿cuántos casos se han registrado?

- Ninguno, hasta el momento
- No más de 5
- Entre 5 y 20
- Entre 21 y 100
- Más de 100

III. PRÁCTICA DE LA OFICINA O SUPUESTA PRÁCTICA DE LA OFICINA

1. En el caso de que su Oficina reciba una petición de tomar nota de un registro internacional, ¿con qué criterio lleva o llevaría a cabo un examen para evaluar si se debe llevar a cabo la sustitución?

- El ámbito de la protección resultante del registro internacional abarca al territorio de su país o de su región
- Las marcas nacionales e internacionales están a nombre del mismo titular
- Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuran también en el registro internacional, con respecto al territorio de su país o de su región
- La extensión del registro internacional al territorio de su país o de su región surte efecto después de la fecha del registro nacional
- Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

- No se llevaría a cabo un examen

2. En caso de que *no* todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuren en la lista del registro internacional, esto es, si la lista de productos y servicios del registro internacional es menos extensa que la lista registrada en el país, ¿considera o consideraría su Oficina que, aún así, tiene lugar una sustitución parcial respecto de la especificación común tanto al registro nacional como al internacional?

- NO, no tendría lugar la sustitución
- SÍ, y el resto de la especificación no quedaría afectada en el registro nacional
- SÍ, pero la Oficina cancelaría de oficio el resto de la especificación en el registro nacional
- SÍ, pero el titular estaría obligado a pedir la cancelación del resto de la especificación en el registro nacional

3. ¿Cuándo considera o consideraría su Oficina que opera la sustitución?

- En la fecha del registro internacional o de la designación posterior
- En la fecha de expiración del plazo de denegación
- En el caso de que su oficina emita declaraciones de concesión de protección, en la fecha de emisión de la declaración de concesión de protección
- Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

4. Si su Oficina estima o estimara que la sustitución tiene lugar bien en la fecha de expiración del plazo de notificación de la denegación o bien en la fecha de emisión de la declaración de concesión de protección, ¿se considera que el efecto de la sustitución es retroactivo a la fecha del registro internacional o de la designación posterior en cuestión?

- SÍ
- NO

5. ¿Cuándo acepta, o aceptaría, su Oficina la presentación de una solicitud de tomar nota con arreglo al artículo 4bis.2)?

- Después de la fecha de notificación por la Oficina Internacional del registro internacional o de la designación posterior en cuestión
- Únicamente a partir de la fecha de expiración del plazo de notificación de la denegación
- En caso de que su Oficina emita declaraciones de concesión de protección, únicamente después de la fecha de emisión de la declaración de concesión de protección
- Otros

Si ha marcado la casilla “Otros”, sírvase especificar:

6. ¿Permite o permitiría su Oficina la coexistencia de un registro nacional y del registro internacional que lo ha sustituido?

- SÍ
- SÍ, pero únicamente durante el resto del plazo de protección vigente (esto es, el registro nacional no podrá ser renovado)
- NO, la Oficina cancela de oficio el registro nacional
- NO, el titular tiene que renunciar al registro nacional

7. En caso de que su Oficina no permita o no permitiría la coexistencia de un registro nacional y del registro internacional que lo ha sustituido, ¿permite o permitiría, no obstante, el restablecimiento de un registro nacional en caso de que el registro internacional deje de surtir efecto durante el período de dependencia de cinco años (artículo 6 del Arreglo y del Protocolo)?

- SÍ
- NO

8. **(Para los Oficinas de los miembros del Protocolo)** En el artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo se estipula que un registro internacional sustituye al registro nacional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último. Así, por ejemplo, la sustitución puede comprender el beneficio de una reivindicación de prioridad asignada al registro nacional.

Suponiendo que, con arreglo al artículo 4*bis*.1) del Protocolo, haya tenido lugar la sustitución y se hayan incorporado algunos de los derechos adquiridos en virtud del registro nacional, pero posteriormente se haya registrado la cesación de los efectos de la marca de base en el período de dependencia de cinco años tal y como se estipula en el artículo 6 del Protocolo; suponiendo también que, en tal caso, el titular desee ejercer sus derechos, con arreglo al artículo 9*quinquies* del Protocolo, para transformar el registro internacional en una solicitud nacional:

En su Oficina, ¿comporta o comportaría dicha transformación el beneficio de esos derechos nacionales anteriores, como, por ejemplo, una fecha de prioridad?

- SÍ
- NO

IV. VARIOS

1. ¿Se autoriza en los procedimientos administrativos y jurídicos del territorio de su país o de su región tener como base una marca nacional sustituida y no renovada?

SÍ, aun cuando el registro internacional no haya sido inscrito en el registro nacional

SÍ, sí, pero únicamente si el registro internacional ha sido inscrito en el registro nacional

NO

No sabe

2. La Oficina Internacional ha puesto a disposición de las Oficinas disposiciones tipo con respecto al procedimiento de sustitución (www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/model_replacement.pdf). ¿Le han parecido útiles dichas disposiciones tipo?

SÍ

NO

No sabe