

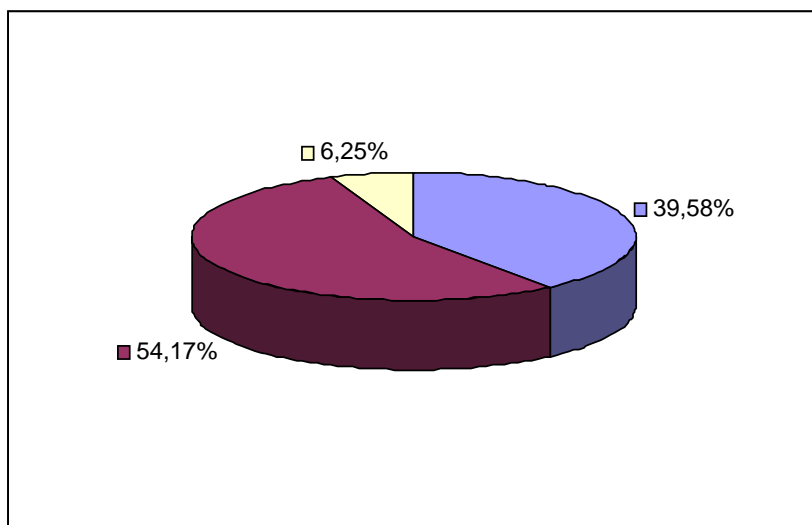
**PARTES CONTRATANTES QUE RESPONDIERON AL
CUESTIONARIO SOBRE SUSTITUCIÓN**

1. Alemania	26. Hungría
2. Antigua y Barbuda	27. Irlanda
3. Antillas Neerlandesas	28. Islandia
4. Armenia	29. Italia
5. Australia	30. Japón
6. Austria	31. Kenia
7. Bahrein	32. la ex República Yugoslava de Macedonia
8. Belarús	33. Letonia
9. Benelux	34. Lituania
10. Bulgaria	35. Marruecos
11. China	36. Moldova
12. Chipre	37. Noruega
13. Comunidad Europea	38. Portugal
14. Croacia	39. Reino Unido
15. Cuba	40. República Checa
16. Dinamarca	41. República de Corea
17. Eslovaquia	42. Serbia
18. Eslovenia	43. Singapur
19. España	44. Suecia
20. Estados Unidos de América	45. Suiza
21. Estonia	46. Turkmenistán
22. Federación de Rusia	47. Turquía
23. Finlandia	48. Uzbekistán
24. Georgia	
25. Grecia	

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

1. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional¹ en materia de marcas sobre la aplicación del artículo 4bis.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

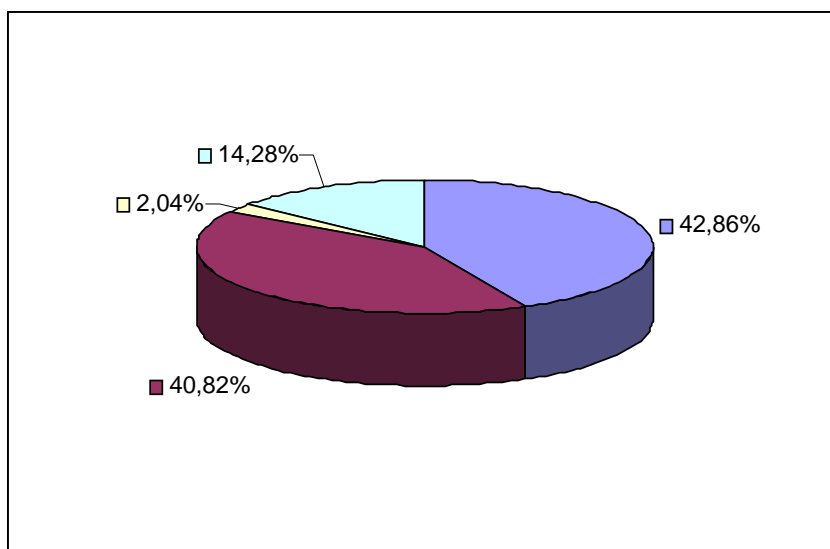


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	19	39,58%
NO, porque el Arreglo y el Protocolo se aplican directamente	26	54,17%
NO, no existen tales disposiciones, aunque el Arreglo y el Protocolo no se aplican directamente	3	6,25%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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

2. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional en materia de marcas sobre la aplicación del artículo 4bis.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

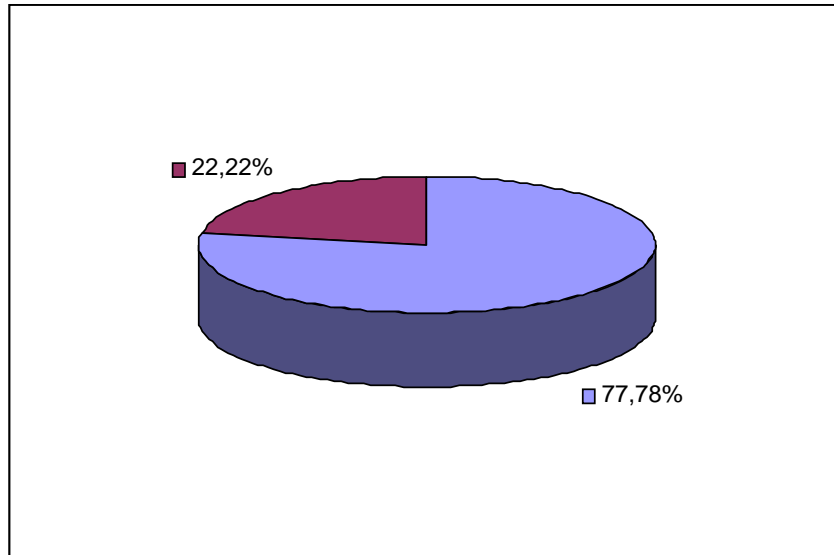


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	21	42,86%
NO, porque el Arreglo y el Protocolo se aplican directamente	20	40,82%
NO, no existen tales disposiciones, aunque el Arreglo y el Protocolo no se aplican directamente	1	2,04%
NO, pero existe un procedimiento	7	14,28%
Número total de respuestas	49	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	47	

Dos oficinas respondieron dos veces
Una oficina no respondió

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

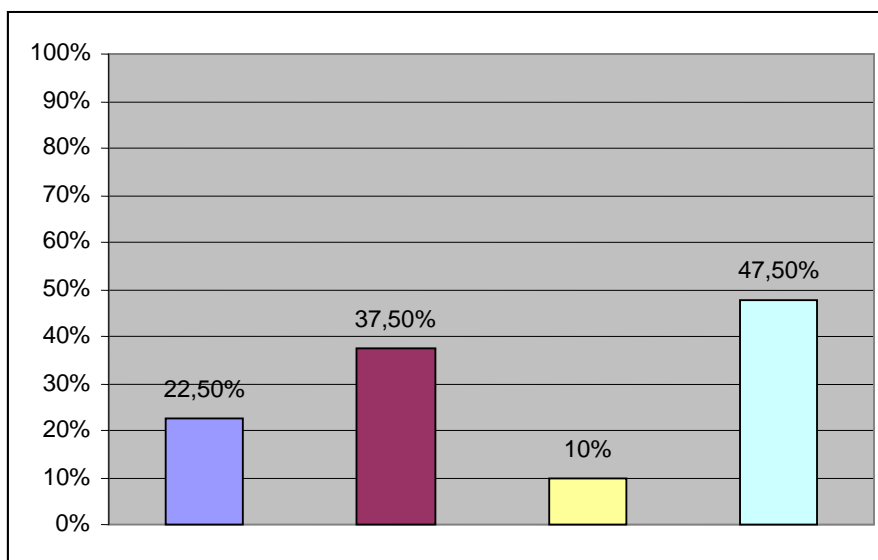


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
Está constituido por las prácticas de la Oficina	7	77,78%
Está establecido por las directrices administrativas de la Oficina	2	22,22%
Número total de respuestas	9	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	9	

Tres oficinas no respondieron

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

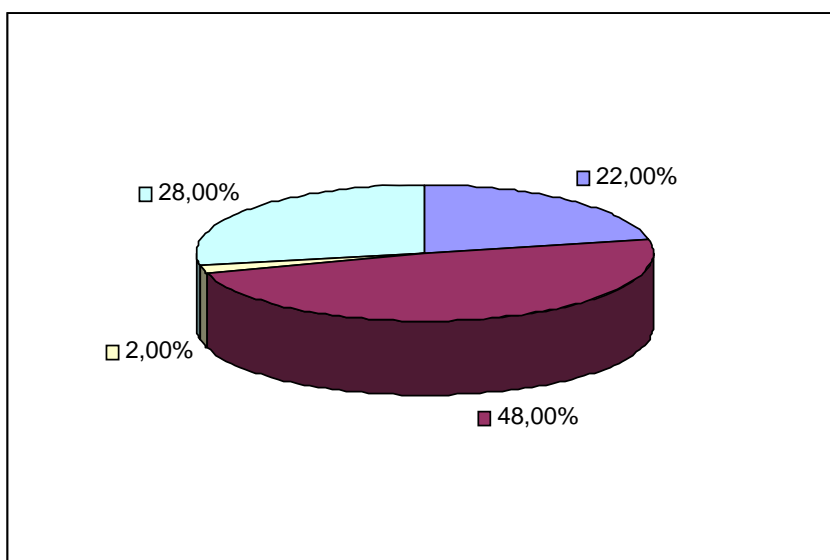
- Utilizar un formulario específico
- Pagar una tasa
- Suministrar un extracto del registro internacional
- Otros



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
Utilizar un formulario específico	9	22,50%
Pagar una tasa	15	37,50%
Suministrar un extracto del registro internacional	4	10,00%
Otros	19	47,50%
Número total de respuestas	47	
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	40	

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

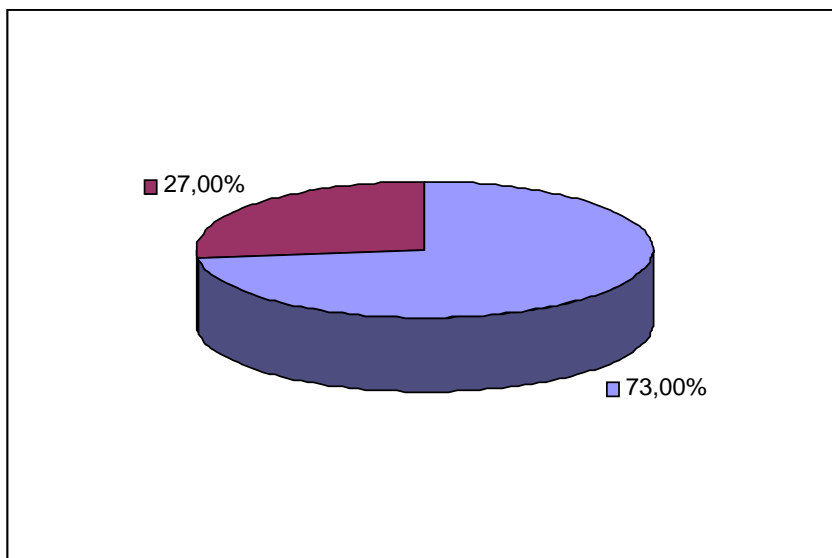
- SÍ
- NO, porque el Reglamento se aplica directamente
- NO, no existen tales disposiciones, aunque el Reglamento no se aplica directamente
- NO, pero existe un procedimiento



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	11	22,00%
NO, porque el Reglamento se aplica directamente	24	48,00%
NO, no existen tales disposiciones, aunque el Reglamento no se aplica directamente	1	2,00%
NO, pero existe un procedimiento	14	28,00%
Número total de respuestas	50	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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



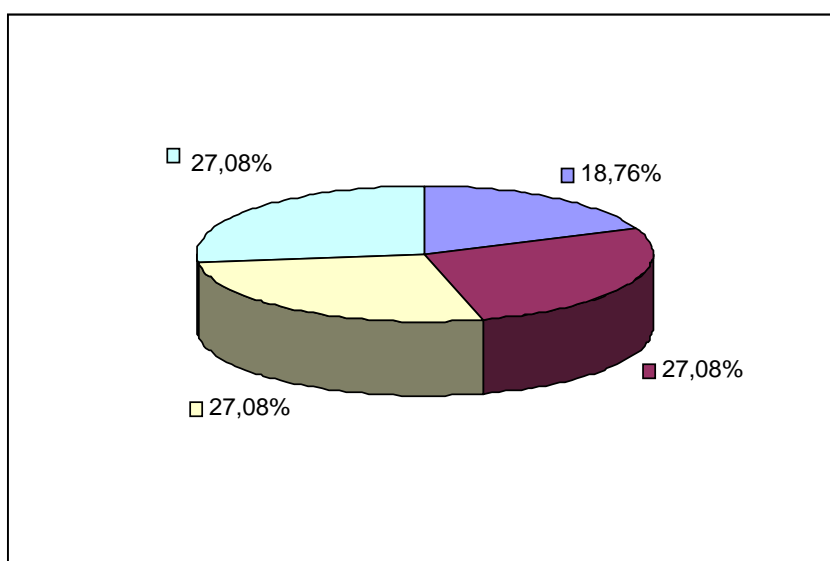
Opción	Parte Contratante	Porcentaje
Está constituido por las prácticas de la Oficina	11	73,00%
Está establecido por las directrices administrativas de la Oficina	4	27,00%
Número total de respuestas	15	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	15	

Una oficina no respondió

II. EXPERIENCIA DE LA OFICINA

1. ¿Ha tenido su Oficina ocasión, previa petición, de tomar nota de un registro internacional con arreglo al artículo 4bis.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

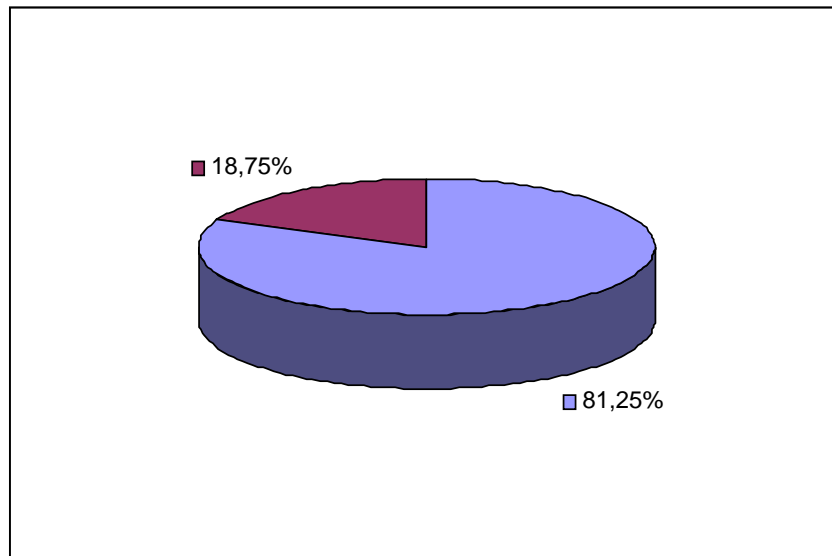


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
NO	9	18,76%
SÍ, pero no se han recibido más de 5 peticiones de ese tipo	13	27,08%
SÍ, se han recibido entre 5 y 20 peticiones de ese tipo	13	27,08%
SÍ, se han recibido entre 21 y 100 peticiones de ese tipo	13	27,08%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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

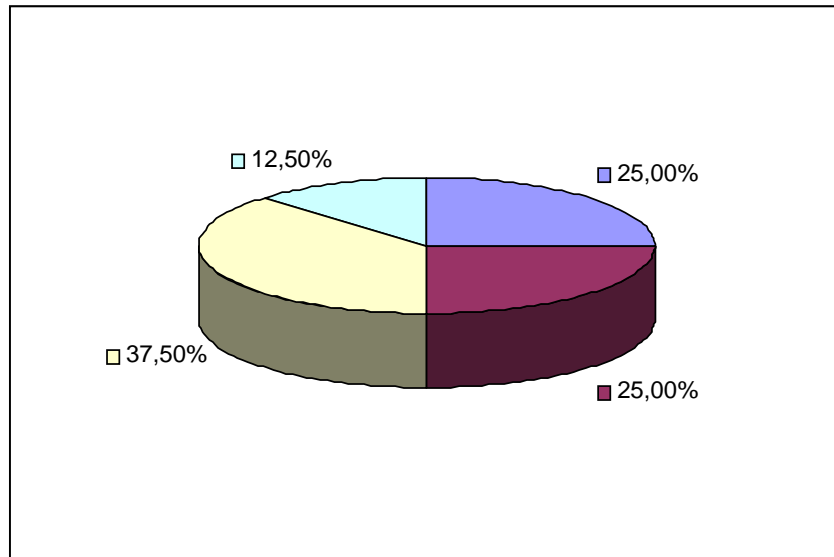
■ SÍ



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
NO	39	81,25%
SÍ	9	18,75%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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

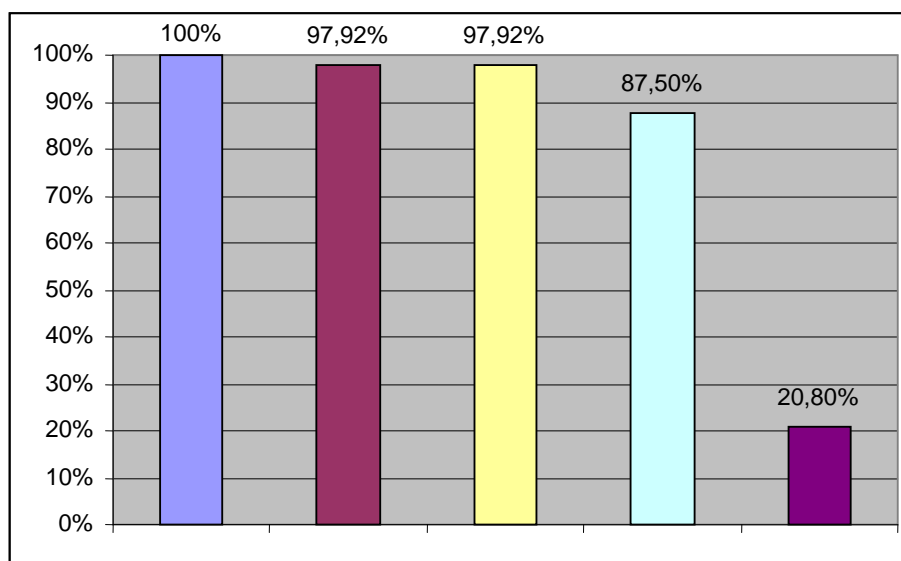


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
Ninguno hasta el momento	2	25,00%
No más de 5	2	25,00%
Entre 5 y 20	3	37,50%
Entre 21 y 100	1	12,50%
Número total de oficinas	8	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	8	

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?

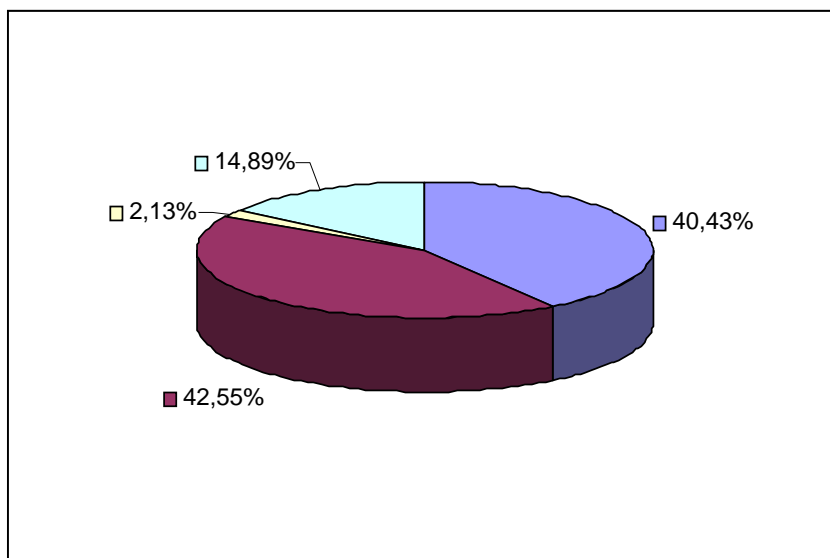
- El ámbito de la protección resultante del registro internacional abarca al territorio de su país o de su región
- Las marcas nacionales e internacionales están a nombre del mismo titular
- Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuran también en el registro internacional,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



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
El ámbito de la protección resultante del registro internacional abarca al territorio de su país o de su región	48	100%
Las marcas nacionales e internacionales están a nombre del mismo titular	47	97,92%
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	47	97,92%
La extensión del registro internacional al territorio de su país o de su región surte efecto después de la fecha del registro nacional	42	87,50%
Otros	10	20,80%
Número total de respuestas	194	
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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?

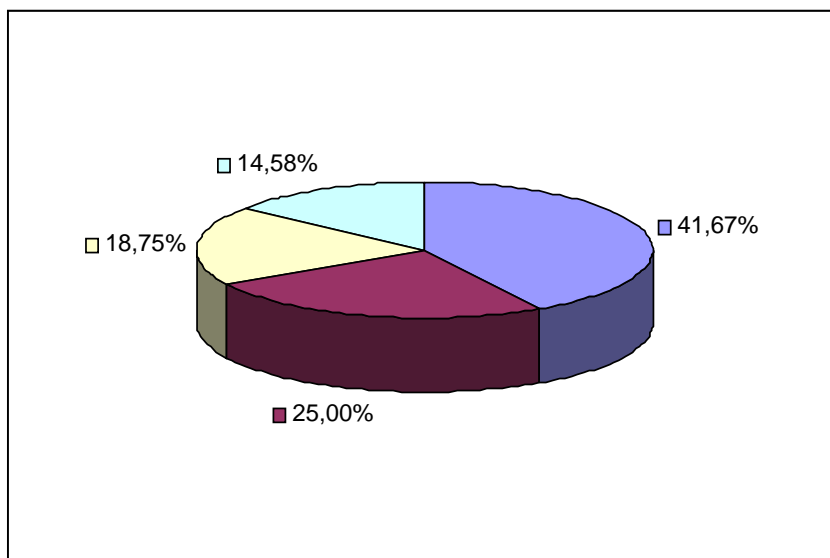
- NO, no tendría lugar la sustitución
- SÍ, y el resto de la especificación no quedaría afectada en el registro nacional
- SÍ, pero la Oficina cancelaría de oficio el resto de la especificación en el registro nacional
- SÍ, pero el titular estaría obligado a pedir la cancelación del resto de la especificación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



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
NO, no tendría lugar la sustitución	19	40,43%
SÍ, y el resto de la especificación no quedaría afectada en el registro nacional	20	42,55%
SÍ, pero la Oficina cancelaría de oficio el resto de la especificación en el registro nacional	1	2,13%
SÍ, pero el titular estaría obligado a pedir la cancelación del resto de la especificación en el registro nacional	7	14,89%
Número total de respuestas	47	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	47	

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

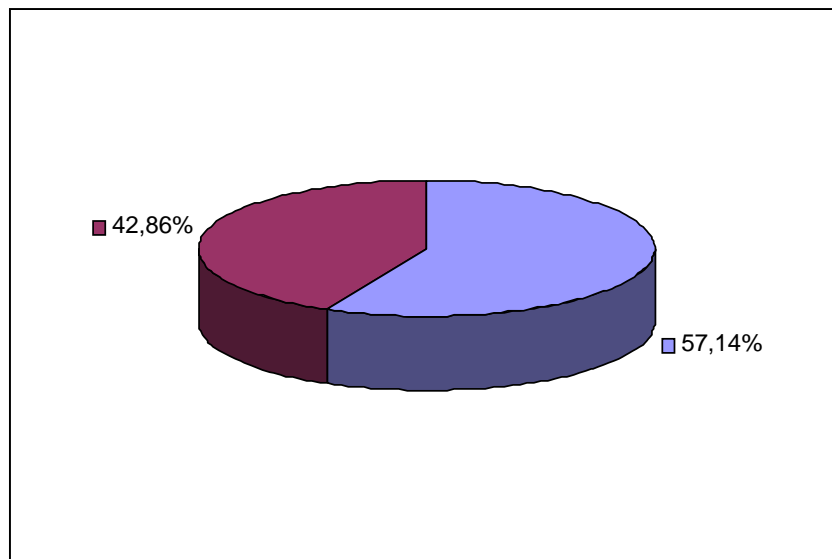
- En la fecha del registro internacional o de la designación posterior
- En la fecha de expiración del plazo de denegación
- En el caso de que su Oficina emita declaraciones de concesión de protección, en la fecha de emisión de la declaración de concesión de protección
- Otros



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
En la fecha del registro internacional o de la designación posterior	20	41,67%
En la fecha de expiración del plazo de denegación	12	25,00%
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	9	18,75%
Otros	7	14,58%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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?

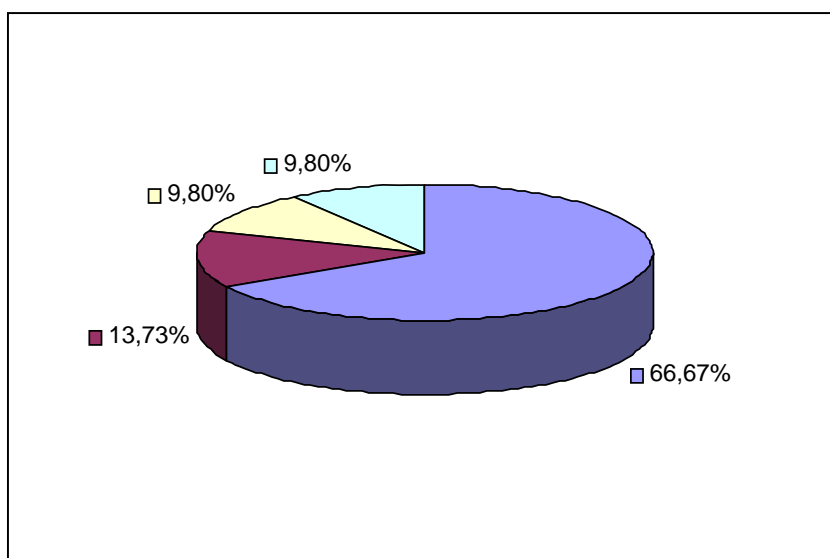
- SÍ
- NO



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	12	57,14%
NO	9	42,86%
Número total de respuestas	21	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	21	

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

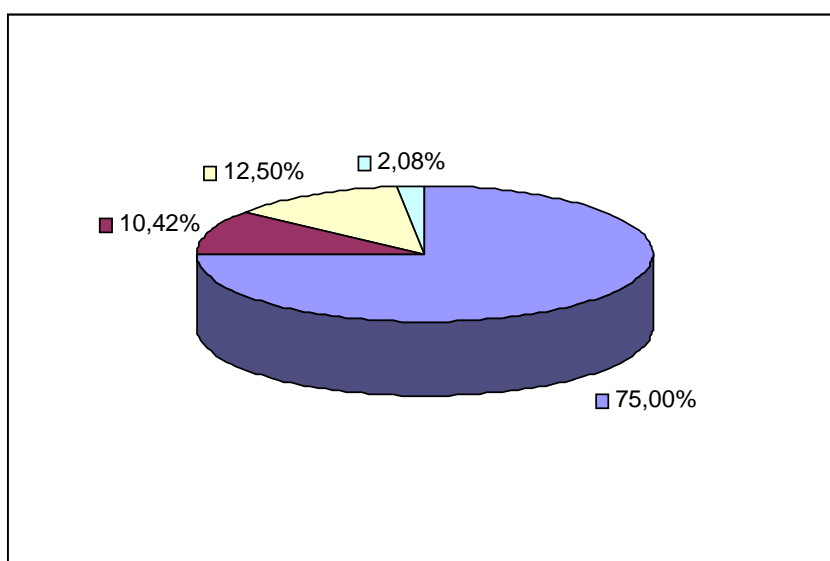
- Después de la fecha de notificación por la Oficina Internacional del registro internacional o de la designación posterior en cuestión
- Únicamente a partir de la fecha de expiración del plazo de notificación de la denegación
- En caso de que su Oficina emita declaraciones de concesión de protección,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



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
Después de la fecha de notificación por la Oficina Internacional del registro internacional o de la designación posterior en cuestión	34	66,67%
Únicamente a partir de la fecha de expiración del plazo de notificación de la denegación	7	13,73%
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	5	9,80%
Otros	5	9,80%
Número total de respuestas	51	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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

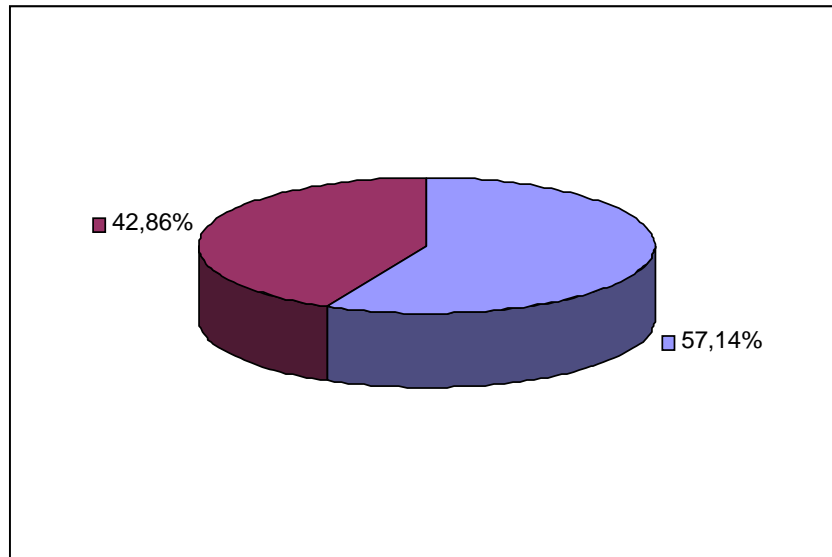
- SÍ
- SÍ, pero únicamente durante el resto del plazo de protección vigente (esto es, el registro nacional no podrá ser renovado)
- NO, la Oficina cancela de oficio el registro nacional
- NO, el titular tiene que renunciar al registro nacional



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	36	75,00%
SÍ, pero únicamente durante el resto del plazo de protección vigente (esto es, el registro nacional no podrá ser renovado)	5	10,42%
NO, la Oficina cancela de oficio el registro nacional	6	12,50%
NO, el titular tiene que renunciar al registro nacional	1	2,08%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	4	57,14%
NO	3	42,86%
Número total de respuestas	7	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	7	

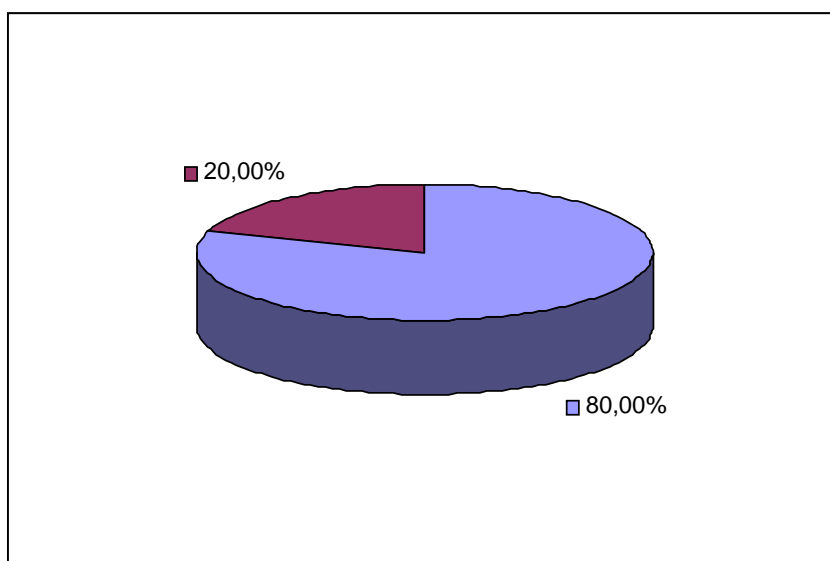
8. **(Para las Oficinas de los miembros del Protocolo)** En el artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo se estipula que un registro internacional sustituye al registro nacional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último. Así, por ejemplo, la sustitución puede comprender el beneficio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

Suponiendo que, con arreglo al artículo 4bis.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 9quinquies 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

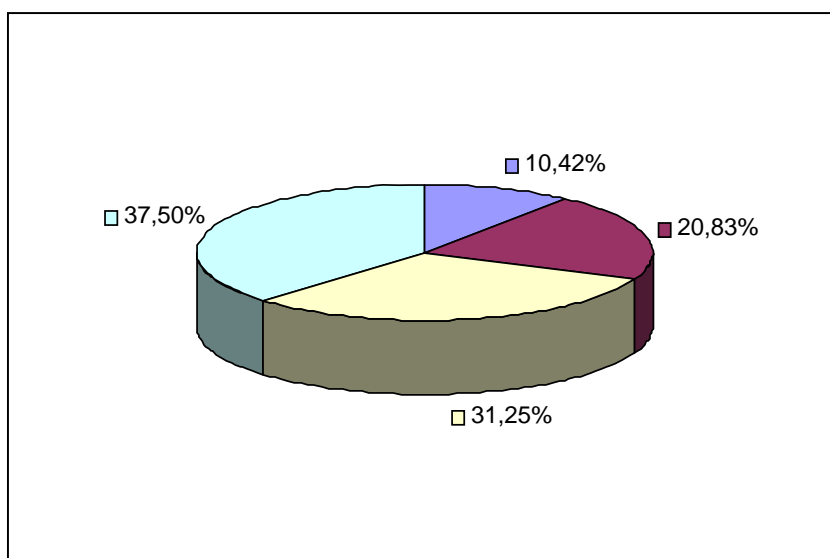


Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	32	80,00%
NO	8	20,00%
Número total de respuestas	40	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	40	

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?

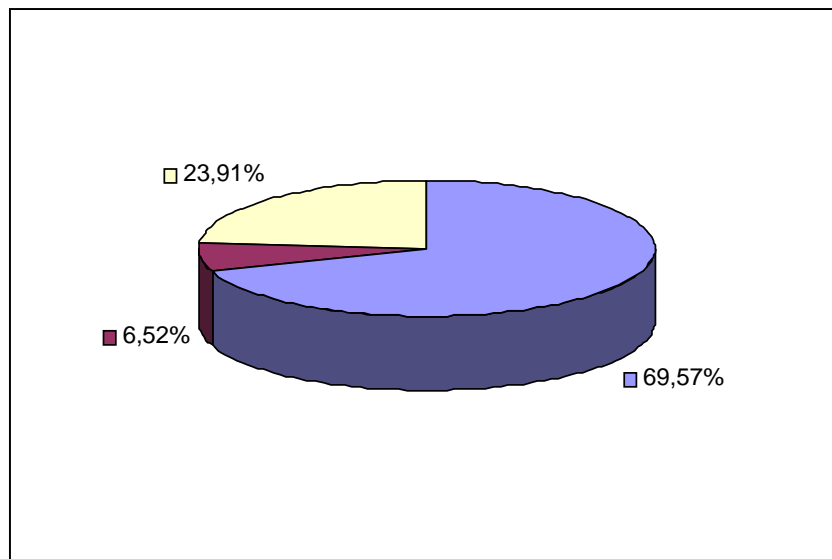
- SÍ, aun cuando el registro internacional no haya sido inscrito en el registro nacional
- SÍ, pero únicamente si el registro internacional ha sido inscrito en el registro nacional
- NO
- No sabe



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ, aun cuando el registro internacional no haya sido inscrito en el registro nacional	5	10,42%
SÍ, pero únicamente si el registro internacional ha sido inscrito en el registro nacional	10	20,83%
NO	15	31,25%
No sabe	18	37,50%
Número total de respuestas	48	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	48	

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

- SÍ
- NO
- No sabe



Opción	Parte Contratante	Porcentaje
SÍ	32	69,57%
NO	3	6,52%
No sabe	11	23,91%
Número total de respuestas	46	100%
Número de oficinas que respondieron a la pregunta	46	