

CUESTIONARIO SOBRE LIMITACIONES DE REGISTROS INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID

En el siguiente cuestionario se estudian las prácticas de examen de las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid con respecto a las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales y designaciones posteriores, así como aquellas inscritas como modificaciones en los registros internacionales.

El cuestionario se estructura en dos partes:

- La primera es únicamente para las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid.
- La segunda es únicamente para las organizaciones observadoras.

Se invita a las Oficinas y a las organizaciones observadoras a responder al siguiente cuestionario y a proporcionar más información o formular comentarios en cada pregunta.

Las respuestas al presente cuestionario deberán llegar a la Secretaría a más tardar el **15 de marzo de 2018**.

La Secretaría presentará en la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas un documento recapitulativo de las respuestas facilitadas en el cuestionario, así como de la información o los comentarios recibidos.

Nombre de la Parte Contratante: COLOMBIA	
Nombre de la organización observadora:	
Nombre de la persona de contacto:	
Dirección de correo electrónico:	

I. ÚNICAMENTE PARA LAS OFICINAS

A. FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ORIGEN

Limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales

Pregunta 1: En calidad de Oficina de origen, ¿examina la Oficina las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales (formulario MM2)? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☒ Sí, para determinar **únicamente** si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista de productos y servicios de la solicitud de base o registro de base (en lo sucesivo, denominada **“la lista de base”**).
- ☐ Sí, para determinar **únicamente** si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista de productos y servicios de la solicitud internacional (en lo sucesivo, denominada **“la lista principal de la solicitud internacional”**).
- ☐ Sí, para determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas **tanto** en la lista de base **como** en la lista principal de la solicitud internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que el solicitante debe velar por que las limitaciones en cuestión estén incluidas en la lista de base, en la lista principal de la solicitud internacional o en ambas.
- ☐ No, porque la Oficina considera que la Oficina Internacional debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista de productos y servicios del registro internacional resultante (en lo sucesivo, denominada **“la lista principal del registro internacional”**).
- ☐ No, porque la Oficina considera que la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas (donde surtirán efecto las limitaciones) debe determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que carece de fundamento jurídico para hacerlo.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de origen, la Oficina aún no ha recibido una solicitud internacional.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

B. FUNCIÓN DE LA OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR

Limitaciones incluidas en designaciones posteriores o solicitadas en forma de inscripción de una modificación en el registro internacional

Los titulares pueden efectuar designaciones posteriores y presentar peticiones de inscripción directamente a la Oficina Internacional o por conducto de su Oficina (la Oficina de la Parte Contratante del titular), que puede ser la Oficina de origen u otra Oficina tras la inscripción de un cambio en la titularidad.

Pregunta 2: En calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular, cuando la Oficina recibe designaciones posteriores que contienen limitaciones (formulario MM4), ¿examina la Oficina las limitaciones en cuestión? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ Sí, para determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal del registro internacional.
- ☐ Sí, para determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal del registro internacional, pero **únicamente** cuando la Oficina también es la Oficina de origen.
- ☐ No, porque la Oficina considera que el titular debe velar por que las limitaciones en cuestión estén incluidas en la lista principal del registro internacional.
- ☒ No, porque la Oficina considera que la Oficina Internacional debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas (donde surtirán efecto las limitaciones) debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que carece de fundamento jurídico para hacerlo.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular, la Oficina no ha recibido designaciones posteriores.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 3: En calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular, cuando la Oficina recibe una petición de inscripción de una limitación como modificación del registro internacional (formulario MM6), ¿examina la Oficina la limitación en cuestión? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ Sí, para determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ Sí, para determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional, pero **únicamente** cuando la Oficina también es la Oficina de origen.
- ☐ No, porque la Oficina considera que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☒ No, porque la Oficina considera que la Oficina Internacional debería determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas (donde surtirá efecto la limitación) debería determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, porque la Oficina considera que carece de fundamento jurídico para hacerlo.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular, la Oficina no ha recibido peticiones de inscripción de una limitación como modificación.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

.....

.....

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

C. FUNCIÓN DE LA OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

Limitaciones contenidas en los registros internacionales, incluidas en las designaciones posteriores o inscritas como modificación

La Oficina Internacional notifica el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. El registro internacional puede contener una o varias limitaciones incluidas en la solicitud internacional o en una designación posterior.

Asimismo, la Oficina Internacional notifica a la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas dónde surtirá efecto la limitación como modificación en el registro internacional.

1. Limitaciones incluidas en una solicitud internacional

Pregunta 4: En calidad de Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional, ¿examina la Oficina una limitación incluida en la solicitud internacional (conforme a la Regla 9.4)a)xiii)) para determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal de ese registro? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ Sí, la Oficina examina la limitación para determinar si está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la lista limitada porque considera que solo esa lista, y no la lista principal, surte efectos en la Parte Contratante.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque entiende que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque entiende que la Oficina de origen ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☒ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque entiende que la Oficina Internacional ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque carece de fundamento jurídico para examinarla.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, la Oficina no ha recibido la notificación de un registro internacional que contenga una limitación incluida en la solicitud internacional.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:
.....
.....
.....
.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

2. Limitaciones incluidas en una designación posterior

Pregunta 5: En calidad de Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional, ¿examina la Oficina una limitación incluida en una designación posterior (conforme a la Regla 24.3a)iv)) para determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal de ese registro? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ Sí, la Oficina examina la limitación para determinar si está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la lista limitada porque considera que solo esa lista, y no la lista principal, surte efectos en la Parte Contratante.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque entiende que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque considera que la Oficina que presentó la designación posterior o la Oficina Internacional, cuando fue el titular quien la presentó directamente, ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☒ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque considera que la Oficina Internacional, con independencia de quién presentó la designación posterior, ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque carece de fundamento jurídico para examinarla.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, la Oficina no ha recibido la notificación de un registro internacional que contenga una limitación incluida en una designación posterior.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

.....

.....

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 4 o la pregunta 5, responda a la pregunta 6 que figura a continuación:

Pregunta 6: ¿Cómo procede la Oficina cuando determina que una limitación incluida en una solicitud internacional (conforme a la Regla 9.4)a)xiii)) o en una designación posterior (conforme a la Regla 24.3)a)iv)) no está incluida en la lista principal del registro internacional?

- ☐ La Oficina emite una notificación de denegación provisional en virtud de la Regla 17 del Reglamento Común en la que señala que la limitación no surte efectos porque no está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:
-
-
-
-

En caso de respuesta negativa a la pregunta 4 o la pregunta 5, responda a la pregunta 7 que figura a continuación:

Pregunta 7: Si el Reglamento Común previera la posibilidad de denegar los efectos de una limitación incluida en una solicitud internacional (conforme a la Regla 9.4)a)xiii)) o en una designación posterior (conforme a la Regla 24.3)a)iv)), bien en forma de denegación provisional, bien en forma de una declaración análoga a la dispuesta en la Regla 27.5), ¿aplicaría la Oficina la nueva disposición y emitiría una notificación o declaración de esa naturaleza?

- ☐ Sí, la Oficina aplicaría la nueva disposición y emitiría dicha denegación provisional o declaración de que la limitación no surte efectos.
- ☐ Sí, pero sería preciso modificar el marco jurídico nacional o regional.
- ☒ No, porque la Oficina no considera que deba examinar las limitaciones en cuestión.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:
-
-
-
-

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

3. Limitaciones inscritas como modificación

Pregunta 8: En calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, ¿examina la Oficina una limitación inscrita como modificación (conforme a la Regla 27.1a))?
(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)

- ☐ Sí, la Oficina lleva a cabo ese examen.
- ☐ No, la Oficina únicamente tiene en cuenta la limitación porque entiende que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina solamente toma nota de la limitación porque entiende que la Oficina que presentó la petición o la Oficina Internacional, cuando fue el titular quien presentó dicha petición, ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☒ No, la Oficina solamente toma nota de la limitación porque entiende que la Oficina Internacional, con independencia de quién presentó la petición, ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal del registro internacional.
- ☐ No, la Oficina solamente toma nota de la limitación porque carece de fundamento jurídico para examinar la limitación en cuestión o denegar sus efectos.
- ☐ N/A, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, la Oficina no ha recibido la notificación de una limitación inscrita como modificación en un registro internacional.

☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

.....

.....

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 8, responda a las preguntas 9 y 10 que figuran a continuación:

Pregunta 9: Al examinar una limitación inscrita como modificación (conforme a la Regla 27.1a)), ¿qué tiene en cuenta la Oficina? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ La Oficina tiene en cuenta únicamente la lista principal del registro internacional.
- ☐ La Oficina tiene en cuenta la lista de productos y servicios para los que la marca surte efectos o está protegida (es decir, la Oficina también tiene en cuenta inscripciones anteriores pertinentes como limitaciones, cambios parciales en la titularidad, notificaciones de denegación provisional, decisiones definitivas, invalidaciones parciales, cancelaciones parciales, etcétera).
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

.....

.....

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

Pregunta 10: ¿Cómo procede la Oficina cuando determina que una limitación inscrita como modificación (conforme a la Regla 27.1a)) no está incluida en la lista principal de un registro internacional o, según sea el caso, en la lista de productos y servicios para los que la marca surte efectos o está protegida? *(Puede marcar más de una casilla, pero, en ese caso, explique su respuesta en la sección de comentarios que figura más adelante.)*

- ☐ La Oficina emite una declaración de que la limitación en cuestión no surte efectos en la Parte Contratante de conformidad con la Regla 27.5) del Reglamento Común.

- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

.....

.....

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

.....

.....

.....

D. FUNCIÓN DE LA OFICINA RESPECTO DE LAS SOLICITUDES O LOS REGISTROS NACIONALES O REGIONALES

Las siguientes preguntas se refieren a la legislación y práctica de las Partes Contratantes designadas respecto de las solicitudes o los registros nacionales o regionales

Pregunta 11: ¿Se prevé en la legislación aplicable la posibilidad de efectuar peticiones respecto de las solicitudes nacionales o regionales que sean equivalentes a una limitación en el registro internacional (por ejemplo, la retirada parcial de la solicitud nacional o regional)?

☒ Sí.

☐ No.

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 11, responda a la pregunta 12 que figura a continuación:

Pregunta 12: ¿Examina la Oficina las peticiones respecto de las solicitudes nacionales o regionales que se mencionan en la pregunta 11?

☒ Sí.

☐ No.

En caso de respuesta afirmativa, describa dicho examen y formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....
 Las peticiones equivalentes a una limitación en el registro nacional, son las modificaciones, las cuales sólo se aceptan cuando no implican un cambio sustancial en el derecho, es decir un solicitante no puede presentar una modificación que implique una ampliación en el listado de productos y servicios

.....
 Adicionalmente el solicitante puede presentar una cancelación o renuncia de derechos.....

Pregunta 13: ¿Se prevé en la legislación aplicable la posibilidad de efectuar inscripciones respecto de los registros nacionales o regionales que sean equivalentes a una limitación en el registro internacional (por ejemplo, la cancelación parcial del registro nacional o regional)?

☒ Sí.

☐ No.

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....
 Cancelación o renuncia de derechos

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 13, responda a la pregunta 14 que figura a continuación:

Pregunta 14: ¿Examina la Oficina las peticiones de inscripción respecto de los registros nacionales o regionales que se mencionan en la pregunta 13?

☒ Sí.

☐ No.

En caso de respuesta afirmativa, describa dicho examen y formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....
 Cancelación o renuncia de derechos: El titular debe actuar mediante apoderado, el cual debe contar con poder especial para esta solicitud y se debe presentar mediante presentación personal o autenticación. Adicionalmente el titular debe contar con disposición del derecho, es decir que sobre la marca no exista una afectación o embargo.

II. ÚNICAMENTE PARA LAS ORGANIZACIONES OBSERVADORAS

Pregunta 15: ¿Cuál es el motivo para incluir una limitación en una solicitud internacional (formulario MM2)? (Puede marcar más de una casilla.)

- ☐ Dejar constancia del interés comercial del solicitante en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Evitar una eventual notificación de denegación provisional en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Evitar eventuales litigios en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el solicitante tenga una controversia sobre marcas.
- ☐ Cumplir un acuerdo extrajudicial por el que el solicitante tiene la obligación vinculante, de conformidad con el derecho contractual, de incluir la limitación según se haya redactado en el contrato.
- ☐ Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 16: ¿Cuál es el motivo para incluir una limitación en una designación posterior (formulario MM4)? (Puede marcar más de una casilla.)

- ☐ Dejar constancia del interés comercial del titular en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Evitar una eventual notificación de denegación provisional en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Evitar eventuales litigios en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el titular tenga una controversia sobre marcas.
- ☐ Cumplir un acuerdo extrajudicial por el que el titular tiene la obligación vinculante, de conformidad con el derecho contractual, de incluir la limitación según se haya redactado en el contrato.

- ☐ Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 17: ¿Cuál es el motivo para solicitar la inscripción de una limitación como modificación en el registro internacional (formulario MM6)? (Puede marcar más de una casilla.)

- ☐ Dejar constancia del interés comercial del titular en una Parte Contratante determinada.
- ☐ Dar respuesta a una notificación de denegación provisional (de oficio o basada en una oposición).
- ☐ Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el titular tenga una controversia sobre marcas.
- ☐ Cumplir un acuerdo extrajudicial por el que el titular tiene la obligación vinculante, de conformidad con el derecho contractual, de incluir la limitación según se haya redactado en el contrato.
- ☐ Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.
- ☐ Evitar la cancelación por falta de uso.
- ☐ Evitar eventuales litigios.
- ☐ Otras opciones – Sírvase indicar:

.....

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 18: Al presentar una solicitud internacional que contiene una o varias limitaciones (formulario MM2), ¿espera el solicitante recibir asesoramiento de la Oficina de origen en lo concerniente a la limitación en cuestión?

☐ Sí.

☐ No.

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 19: Al efectuar una designación posterior que incluye una limitación (formulario MM4) por conducto de una Oficina (la Oficina de la Parte Contratante del titular), ¿espera el titular recibir asesoramiento de dicha Oficina en lo concerniente a la limitación en cuestión?

☐ Sí.

☐ No.

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 20: Al presentar una petición de inscripción de una limitación (formulario MM6) por conducto de una Oficina (la Oficina de la Parte Contratante del titular), ¿espera el titular recibir asesoramiento de dicha Oficina en lo concerniente a la limitación en cuestión?

☐ Sí.

☐ No.

Formule o presente cualquier comentario o información adicional pertinente:

.....

Pregunta 21: El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas desearía conocer la opinión de las organizaciones observadoras sobre el asunto de las limitaciones de los registros internacionales para contribuir al avance de los debates del Grupo de Trabajo; le rogamos que exponga detalladamente la opinión de su organización sobre ese asunto en un documento aparte y lo envíe a la Secretaría junto con las respuestas al presente cuestionario.

[Fin del cuestionario]