

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

**Decimosexta reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2018**

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Desde su duodécima reunión, celebrada en Ginebra del 20 al 24 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) ha examinado las limitaciones en el Sistema de Madrid con respecto a los productos y servicios, en particular, la función de las Oficinas de las Partes Contratantes y de la Oficina Internacional en relación con dichas limitaciones¹.
2. En su decimoquinta reunión, celebrada en Ginebra del 19 al 22 de junio de 2017, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que llevara a cabo una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y organizaciones observadoras sobre la función de dichas Oficinas y de la Oficina Internacional con respecto a las limitaciones y que presentara un documento con los resultados de la encuesta en su decimosexta reunión².
3. En respuesta a esa petición, el 22 de noviembre de 2017 la Oficina Internacional envió a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y organizaciones observadoras un proyecto de cuestionario con respecto al cual se pedía que enviaran comentarios no más tarde del 22 de diciembre de 2017.

¹ Véanse los documentos MM/LD/WG/12/2, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/5 y MM/LD/WG/15/3.

² Véase el documento MM/LD/WG/15/5, párrafo 15.

4. En la versión final del cuestionario se tuvieron en cuenta las contribuciones de diversas Oficinas de Partes Contratantes del Sistema de Madrid y representantes de diversas organizaciones observadoras³.
5. El 15 de febrero de 2018, la Oficina Internacional envió a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y organizaciones observadores la Nota C.M. 1463, en la que se adjuntaba un *Cuestionario sobre limitaciones en registros internacionales en virtud del Sistema de Madrid* y se invitaba a las Oficinas y organizaciones a que contestaran al cuestionario no más tarde del 15 de marzo de 2018.
6. La Oficina Internacional recibió 55 respuestas al mencionado cuestionario de parte de las Oficinas de los siguientes países: Alemania (DE), Argelia (DZ), Australia (AU), Austria (AT), Azerbaiyán (AZ), Bahrein (BH), Belarús (BY), Bosnia y Herzegovina (BA), Bulgaria (BG), China (CN), Colombia (CO), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), España (ES), Estados Unidos de América (US), Federación de Rusia (RU), Filipinas (PH), Finlandia (FI), Francia (FR), Georgia (GE), Grecia (GR), Hungría (HU), Islandia (IS), India (IN), Irlanda (IE), Israel (IL), Japón (JP), Kirguistán (KG), Letonia (LV), Lituania (LT), Madagascar (MG), Marruecos (MA), México (MX), Noruega (NO), Nueva Zelandia (NZ), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (GB), República Árabe Siria (SY), República Checa (CZ), República de Moldova (MD), Rumania (RO), Serbia (RS), Santo Tomé y Príncipe (ST), Singapur (SG), Suecia (SE), Suiza (CH), Tailandia (TH), Uzbekistán (UZ) y Viet Nam (VN). Además, se recibieron respuestas de Curaçao (CW)⁴, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BX)⁵, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OA) y la Unión Europea (EM).
7. La Oficina Internacional recibió asimismo respuestas o contribuciones de las siete organizaciones observadoras siguientes: Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *European Brands Association* (AIM), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA) y MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas.
8. En el presente documento se exponen los principales resultados del cuestionario sin tratar en ningún modo de extraer conclusiones. El cuestionario y todas las respuestas recibidas, incluidos los comentarios formulados por las Oficinas y las organizaciones observadoras participantes con respecto a preguntas específicas, están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46431.

9. *Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el presente documento y a expresar sus puntos de vista sobre la futura labor en este tema.*

[Sigue el Anexo]

³ Formularon comentarios en respuesta al proyecto de cuestionario 20 Oficinas y 4 organizaciones observadoras.

⁴ Curaçao (CW) es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos.

⁵ La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BX) es la Oficina común de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

COMPILACIÓN DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE LIMITACIONES EN REGISTROS INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID

Respondieron al cuestionario 55 Oficinas. El número de respuestas en la mayor parte de las preguntas es mayor que el número de Oficinas que respondieron al cuestionario, ya que las Oficinas podían elegir más de una de las opciones disponibles por respuesta.

Las respuestas pueden consultarse en:

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46431.

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)?		Total:
Sí,	para determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en:	
	la lista de base.	11
	la lista principal.	3
	la lista de base y la lista principal.	40
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 o en ambas.	1
	la Oficina Internacional debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal.	1
	la Oficina de la Parte Contratante designada debe determinar si las limitaciones están incluidas en la lista principal.	2
	carece de fundamento jurídico para hacerlo.	1

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

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?		Total
Sí,	para determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en:	
	la lista principal.	25
	la lista principal, pero únicamente cuando la Oficina es también la Oficina de origen.	14
No,	porque la Oficina considera que:	
	el titular debe velar por que las limitaciones en cuestión estén incluidas en la lista principal.	1
	la Oficina Internacional debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal.	7
	la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas debería determinar si las limitaciones en cuestión están incluidas en la lista principal.	3
	carece de fundamento jurídico para hacerlo.	4
N/D.		7
Otras opciones:	en calidad de Oficina del titular, la Oficina no ha recibido todavía designaciones posteriores que contengan limitaciones.	1
	la Oficina examina las limitaciones entrantes para determinar si están incluidas en la lista principal del registro internacional, pero no lo hace con respecto a las limitaciones salientes, porque considera que esa tarea deberían efectuarla las Oficinas a las que afectarán tales limitaciones.	1

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?		Total
Sí,	para determinar si la limitación en cuestión está incluida en:	
	la lista principal.	23
	la lista principal, pero únicamente cuando la Oficina también es la Oficina de origen.	14
No,	porque la Oficina considera que:	
	el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal.	2
	la Oficina Internacional debería determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal.	6
	la Oficina de la Parte o las Partes Contratantes designadas debería determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal.	4
	carece de fundamento jurídico para hacerlo.	4
N/D.		8
Otras opciones:	la Oficina examina las limitaciones para determinar si están incluidas en la lista de productos y servicios para los que la marca surte efecto o está protegida.	1
	la Oficina examina las limitaciones entrantes para determinar si están incluidas en la lista principal del registro internacional, pero no lo hace con respecto a las limitaciones salientes, porque considera que esa tarea deberían efectuarla las Oficinas a las que afectarán tales limitaciones.	1
	en calidad de Oficina del titular, la Oficina no acepta peticiones de inscripción de una limitación (Formulario MM6).	1

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

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?		Total
Sí.		15
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.	17
	entiende que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal.	4
	entiende que la Oficina de origen ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal.	15
	entiende que la Oficina Internacional ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal.	22
	carece de fundamento jurídico para examinarla.	8
Otras opciones:	la Oficina únicamente tiene en cuenta la lista limitada porque entiende que la Oficina de origen o la Oficina Internacional ha determinado previamente que la lista limitada está incluida en la lista principal.	2
	la Oficina no se ha encontrado con un caso de ese tipo.	1

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 24.3)a)iv)) para determinar si la limitación en cuestión está incluida en la lista principal de ese registro?		Total:
Sí.		15
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.	17
	entiende que el titular debe velar por que la limitación en cuestión esté incluida en la lista principal.	5
	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.	17
	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.	20
	carece de fundamento jurídico para examinarla.	9
Otras opciones:	la Oficina entiende que la Oficina Internacional ya no examina las limitaciones incluidas en designaciones posteriores.	1
	la Oficina examina las limitaciones contenidas en designaciones posteriores porque examina todas las comunicaciones posteriores a la designación original.	1
	la Oficina examina las limitaciones para determinar si están incluidas en la lista de productos y servicios para los que la marca surte efecto o está protegida.	1
	la Oficina no se ha encontrado con un caso de ese tipo.	1

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?		Total:
<i>La pregunta 6 solo atañía a las Oficinas que respondieron "sí" a las preguntas 4 o 5.</i>		
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.		13
Otras opciones:	la Oficina enviará una declaración en virtud de la Regla 27.5).	2
	la Oficina no toma ninguna medida porque no examina limitaciones.	1
	la Oficina toma nota de las limitaciones.	1
	la Oficina no se ha encontrado con un caso de ese tipo, pero enviará la notificación correspondiente.	1

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?		Total:
<i>La pregunta 7 solo atañía a las Oficinas que respondieron “no” a las preguntas 4 o 5.</i>		
Sí,	la Oficina aplicaría la nueva disposición y emitiría dicha denegación provisional o declaración de que la limitación no surte efectos.	8
	pero sería preciso modificar el marco jurídico nacional o regional.	1
No.		31
Otras opciones:	la Oficina podría examinar las limitaciones, pero considera que resultará más eficaz que las examine la Oficina Internacional.	1
	su marco jurídico no permite a la Oficina examinar dichas limitaciones.	1

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 27.1)a))?		Total:
Sí.		27
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.	5
	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.	11
	la Oficina Internacional, con independencia de quién presentó la petición, ha determinado previamente que la limitación en cuestión está incluida en la lista principal.	15
	carece de fundamento jurídico para examinar la limitación en cuestión o denegar sus efectos.	8
Otras opciones:	la Oficina examina las limitaciones relativas a especificaciones, pero no examina cambios en la titularidad.	1
	la Oficina tiene únicamente en cuenta la lista limitada, por ser la única lista que surte efectos.	1

Pregunta 9: Al examinar una limitación inscrita como modificación (conforme a la Regla 27.1)a)), ¿qué tiene en cuenta la Oficina?		Total:
<i>La pregunta 9 atañía a las Oficinas que contestaron "sí" a la pregunta 8.</i>		
La Oficina tiene en cuenta:	únicamente la lista principal del registro internacional.	4
	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, notificaciones de denegación provisional, etcétera).	25
Otras opciones:	la Oficina tiene en cuenta todas las modificaciones anteriores y entiende que las modificaciones ulteriores solo pueden restringir el alcance.	1

Pregunta 10: ¿Cómo procede la Oficina cuando determina que una limitación inscrita como modificación (conforme a la Regla 27.1)a)) 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?		Total:
<i>La pregunta 10 atañía a las Oficinas que contestaron "sí" a la pregunta 8.</i>		
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.		28
Otras opciones:	la Oficina deniega la solicitud.	1
	la Oficina no se ha encontrado con un caso de ese tipo, pero enviará la notificación correspondiente.	1

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)?		Total:
Sí.		47
No.		8

Pregunta 12: ¿Examina la Oficina las peticiones respecto de las solicitudes nacionales o regionales que se mencionan en la pregunta 11?		Total:
<i>La pregunta 12 atañía a las Oficinas que contestaron "sí" a la pregunta 11.</i>		
Sí.		47
No.		1

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)?	Total:
Sí.	46
No.	9

Pregunta 14: ¿Examina la Oficina las peticiones de inscripción respecto de los registros nacionales o regionales que se mencionan en la pregunta 13?	Total:
<i>La pregunta 14 atañía a las Oficinas que contestaron “sí” a la pregunta 13.</i>	
Sí.	41
No.	5

II. ÚNICAMENTE PARA LAS ORGANIZACIONES OBSERVADORAS

Respondieron al cuestionario seis organizaciones observadoras y una organización envió una declaración. El número de respuestas en cada pregunta es mayor que el número de organizaciones que respondieron al cuestionario, ya que las organizaciones podían elegir más de una de las opciones disponibles por pregunta.

Las respuestas formuladas por las organizaciones observadoras bajo el rubro “otras opciones” así como los comentarios a cada pregunta pueden consultarse en:
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46431.

Pregunta 15: ¿Cuál es el motivo para incluir una limitación en una solicitud internacional (formulario MM2)?		Total:
	Dejar constancia del interés comercial del solicitante en una Parte Contratante determinada.	5
	Evitar una eventual notificación de denegación provisional en una Parte Contratante determinada.	6
	Evitar eventuales litigios en una Parte Contratante determinada.	5
	Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el solicitante tenga una controversia sobre marcas.	5
	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.	5
	Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.	5
	Otras opciones.	2

Pregunta 16: ¿Cuál es el motivo para incluir una limitación en una designación posterior (formulario MM4)?		Total:
	Dejar constancia del interés comercial del titular en una Parte Contratante determinada.	5
	Evitar una eventual notificación de denegación provisional en una Parte Contratante determinada.	6
	Evitar eventuales litigios en una Parte Contratante determinada.	5
	Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el titular tenga una controversia sobre marcas.	6
	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.	6
	Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.	5

Pregunta 17: ¿Cuál es el motivo para solicitar la inscripción de una limitación como modificación en el registro internacional (formulario MM6)?		Total:
Dejar constancia del interés comercial del titular en una Parte Contratante determinada.		4
Dar respuesta a una notificación de denegación provisional (de oficio o basada en una oposición).		6
Excluir los intereses comerciales de terceros con los que el titular tenga una controversia sobre marcas.		5
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.		6
Cumplir una orden judicial emitida específicamente por una Parte Contratante designada.		5
Evitar la cancelación por falta de uso.		4
Evitar eventuales litigios.		5
Otras opciones.		1

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?	Total:
Sí.	2
No.	3
Otras opciones.	1

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?	Total:
Sí.	2
No.	3

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?	Total:
Sí.	1
No.	4

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.	Total:
Cinco organizaciones observadoras explicaron sus puntos de vista, explicaciones que pueden consultarse en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46431 .	5