

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

Novena reunión  
Ginebra, 4 a 8 de julio de 2011

### DIVISIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### Introducción

1. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro de Marcas (denominado en adelante "el Grupo de Trabajo"), que tuvo lugar en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2008, el Representante de la *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), al hacer referencia a un documento informal puesto a disposición de las delegaciones, propuso que el Grupo de Trabajo considerara la posibilidad de introducir en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y en el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en adelante "el Reglamento Común", "el Arreglo" y "el Protocolo", respectivamente) disposiciones para la división de los registros internacionales<sup>1</sup>. En sus conclusiones, el Presidente del Grupo de Trabajo señaló que el Grupo de Trabajo había tomado nota de la existencia del documento mencionado por el Representante de la AROPI y alentó a los Estados miembros a que estudiaran ese documento<sup>2</sup>.
2. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar en Ginebra del 7 al 10 de julio de 2009, la Delegación de Suiza, en un documento titulado "Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro de Marcas:

---

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/5/8, párrafo 166.

<sup>2</sup> *Ibid.*, párrafo 174.

Contribución de Suiza"<sup>3</sup> (denominado en adelante "la contribución de Suiza"), propuso que se incluyera la sugerencia de la AROPI en el orden del día de esa reunión, y se extendió sobre esa sugerencia. En sus conclusiones sobre el debate en torno a la contribución de Suiza, que tuvo lugar en la séptima reunión del Grupo de Trabajo<sup>4</sup>, el Presidente observó que el Grupo de Trabajo había llegado a la conclusión de que era necesario proseguir con los debates y varias delegaciones así lo habían solicitado. Añadió que el Grupo de Trabajo había expresado su interés por que la Oficina Internacional preparase un estudio en el que se examinara la necesidad, así como el efecto y las consecuencias, de la posible introducción de la división en los procedimientos del sistema de Madrid, y en el que también se evaluaran las prácticas nacionales al respecto<sup>5</sup>. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debería preparar dicho estudio con el fin de determinar la repercusión y las consecuencias de la posible introducción de un procedimiento que permitiese la división de los registros internacionales. El Grupo de Trabajo señaló asimismo que en ese estudio, cuyos resultados se presentarían ante el Grupo de Trabajo en su debido momento, también se deberían examinar las prácticas a ese respecto de las Partes Contratantes del sistema de Madrid<sup>6</sup>.

3. A fin de reunir la información pertinente para el examen de las prácticas de las Partes Contratantes que requería la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo, mencionada en el párrafo anterior, el 22 de septiembre de 2010, la Oficina Internacional envió un cuestionario a las Oficinas de los miembros de la Unión de Madrid. En el Anexo del presente documento, figura una compilación de las respuestas al cuestionario recibidas por la Oficina Internacional. Las conclusiones que podrían extraerse de la respuesta al cuestionario se analizan en la Parte II del presente documento, a continuación de algunas observaciones preliminares sobre la contribución de Suiza (Parte I). Las consecuencias de la posible introducción de la división de los registros internacionales en el sistema de Madrid se abordan en la Parte III del presente documento, mientras que en la Parte IV se presentan otras opciones distintas de la división de los registros internacionales para que las examine el Grupo de Trabajo.

## I. OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE SUIZA

### La Cuestión Fundamental

4. De manera sintética, puede decirse que la contribución de Suiza tiene su origen en la observación de que, si bien en la legislación de la mayoría de los miembros de la Unión de Madrid se prevé la posibilidad de que los solicitantes dividan sus solicitudes de registro de marcas y, en ciertos casos, también se contempla la posibilidad de que los titulares de registros de marca dividan sus registros, la posibilidad de dividir un registro internacional, ya sea antes o después de que éste cobre efecto como registro nacional o regional en una Parte Contratante dada, no está prevista ni en el Arreglo de Madrid, ni en el Protocolo de Madrid, ni en el Reglamento Común. En consecuencia, un solicitante

---

<sup>3</sup> Véase el documento MM/LD/WG/7/3.

<sup>4</sup> Véase el documento MM/LD/WG/7/5, párrafos 125 a 143.

<sup>5</sup> *Ibid.*, párrafo 144.

<sup>6</sup> *Ibid.*, párrafo 145.

que opte por la vía internacional para asegurar la protección de su marca no puede beneficiarse de una característica relativamente común de las leyes sobre marcas que podría haber estado a su disposición si hubiera elegido la vía nacional o regional en lugar de la vía internacional<sup>7</sup>.

5. Tal como se indica en el documento MM/LD/WG/7/3, la "flexibilidad de la división" se concebiría para subsanar las objeciones que puedan afectar al registro internacional en una o varias Partes Contratantes designadas (pero no necesariamente en todas) y con respecto a productos o servicios distintos en función de las Partes Contratantes designadas. El registro internacional se dividiría únicamente con respecto a la Parte o Partes Contratantes para las que sea pertinente la división y, en cada Parte Contratante en cuestión, la división concerniría a los productos o servicios problemáticos en esa Parte Contratante.
6. Por lo general, el solicitante desea dividir la solicitud cuando una objeción de la Oficina o una oposición presentada contra el registro de la marca, afecta únicamente a algunos de los productos o servicios para los que se solicita la protección. En esa situación, gracias a la división, es posible seguir tramitando el registro de la parte de la solicitud que no es objeto de impugnación, mientras que la objeción o el procedimiento de oposición se seguirá tramitando únicamente respecto de la parte problemática de la solicitud.
7. Análogamente, la posibilidad de dividir un registro puede existir en jurisdicciones en que sólo es posible presentar una oposición después de que se haya registrado la marca (sistema de oposición posterior al registro). Cuando la oposición concierne sólo a algunos de los productos y servicios amparados por el registro, la división del registro permitirá al titular obtener inmediatamente, con respecto a los productos y servicios que no son objeto de impugnación, un título de protección que tal vez necesite para hacer valer los derechos que confiere su marca o por otros motivos empresariales.

#### **La División en Virtud del Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TLT) y del Tratado de Singapur Sobre el Derecho de Marcas (Tratado de Singapur)**

8. Las situaciones que se contemplan en los dos párrafos precedentes constituyeron, ciertamente, las consideraciones primordiales que condujeron a que se incluyeran en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994), disposiciones sobre la división de las solicitudes de registro de marca y los registros de marca<sup>8</sup>. En el Artículo 7 del TLT, se estipula la obligatoriedad de que las partes en el Tratado contemplan la división de la *solicitud* hasta la decisión (positiva o negativa) de la Oficina sobre el registro de la marca, lo que comprende el período en que tiene lugar cualquier procedimiento de oposición anterior al registro y cualquier procedimiento de apelación contra la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca. Se establece, asimismo, la obligatoriedad de que las Partes Contratantes cuya legislación no prevea la oposición anterior al registro permitan la división del *registro* durante cualquier procedimiento de oposición posterior al registro o cualquier procedimiento de invalidación administrativa posterior al registro y durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina en los mencionados procedimientos de invalidación administrativa o de oposición posterior

---

<sup>7</sup> Véase, no obstante, la Parte III *infra*.

<sup>8</sup> Véase el documento TLT/R/DC/5, párrafos 7.01, 7.02 y 7.03.

al registro. Las Partes Contratantes gozan, claro está, de libertad para permitir la división en otras situaciones además de las que se estipulan en el Tratado. Cabe señalar, además, que, de conformidad con el párrafo 1b) del Artículo 7, las Partes Contratantes podrán establecer, si lo desean, requisitos para la división tales como el contenido de la solicitud de división y el pago de tasas.

9. El texto del Artículo 7 del Tratado de Singapur (2006) es el mismo que el del TLT. Al final de 2010, 51 países estaban obligados por lo dispuesto en el TLT o en el Tratado de Singapur, o en ambos.

### **Cambio Parcial en la Titularidad en Virtud del Sistema de Madrid**

10. Como es natural, la división de una solicitud o de un registro puede tener fines distintos de los contemplados en los párrafos 6 y 7 *supra*. En particular, la división puede ser una condición previa para la cesión parcial o para otro tipo de transmisión de la solicitud o del registro, o una consecuencia de éstas. En el Artículo 9<sup>ter</sup> del Arreglo de Madrid y en el Artículo 9 del Protocolo de Madrid, se prevé, en efecto, la cesión parcial u otra transmisión parcial de un registro internacional (en cualquier momento posterior a su inscripción en el Registro Internacional) y, si bien no se emplea el término "división", un registro internacional, una o varias partes del cual se han cedido o transmitido de otro modo, se divide de hecho en dos o más registros internacionales separados. Ya sea por analogía con una división o por otro motivo, y con sujeción al párrafo 4) de la Regla 27 del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo<sup>9</sup>, todos los miembros de la Unión de Madrid aplican la división *de facto* de un registro internacional que resulte de un cambio parcial en la titularidad. Por consiguiente, se considera que la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad o que guarde relación con éste, queda fuera del ámbito del estudio solicitado por el Grupo de Trabajo.
11. No obstante, es útil recordar la manera en que la Oficina Internacional inscribe un cambio parcial en la titularidad de un registro internacional –es decir, un cambio de titularidad únicamente respecto de algunos de los productos o servicios o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas– y el modo en que se mantienen, a partir de ese momento, los registros internacionales separados, que son consecuencia de un cambio parcial en la titularidad.
12. En la Instrucción 16 (Numeración resultante de un cambio parcial en la titularidad) de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominadas en adelante "las Instrucciones Administrativas") se estipula un procedimiento para la inscripción de cambios parciales en la titularidad de conformidad con el párrafo 1) de la Regla 27 del Reglamento Común. Con arreglo a esa Instrucción, cualquier parte cedida o transmitida de algún otro modo del registro internacional original, o registro inicial, se cancelará en el registro internacional inicial y se inscribirá como un registro internacional aparte. A este otro registro internacional, se le asigna el número del registro internacional inicial, junto con una letra mayúscula, siguiendo el orden alfabético

---

<sup>9</sup> De conformidad con el párrafo 4) de la Regla 27 del Reglamento Común, la Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio en la titularidad que afecte a esa Parte Contratante podrá declarar, con arreglo a los motivos contemplados en su legislación, que el cambio en la titularidad no tiene efecto en esa Parte Contratante.

en francés o inglés, comenzando por la letra A. Tanto el registro internacional inicial, como el nuevo registro internacional que resulte de un cambio parcial en la titularidad, pueden ser objeto de un cambio parcial ulterior en la titularidad y, en los dos casos, el nuevo registro internacional que se cree llevará el número del registro internacional inicial junto con una letra mayúscula, que será la letra siguiente que esté disponible en orden alfabético en el alfabeto francés o inglés.

13. A partir de la fecha en que se inscriba el cambio parcial en la titularidad en el Registro Internacional<sup>10</sup>, el registro internacional resultado de un cambio parcial en la titularidad, si bien conserva la fecha de registro internacional del registro internacional inicial y cualquier prioridad concedida a este último, es un registro internacional por derecho propio. En particular, no se verá afectado por ningún cambio que se efectúe en el registro internacional inicial, cuya fecha de inscripción sea posterior a la fecha de inscripción del cambio parcial en la titularidad. Ese registro internacional podrá ser objeto de cualquiera de las inscripciones que se contemplan en el Reglamento Común, incluidas la designación posterior, un cambio total o parcial en la titularidad, la limitación de la lista de productos o servicios, la cesación, la cancelación, el registro de licencias y de restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional, y estará sujeto a la renovación, con independencia del registro internacional inicial.
14. En el Reglamento Común (Regla 27.3)) también se estipula que, cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales resultantes de uno o más cambios parciales en la titularidad, esa persona podrá solicitar que se fusionen esos registros internacionales. En ese caso:
  - si todas o algunas de las partes transmitidas del registro internacional se fusionan con el registro internacional inicial, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional inicial (sin una letra);
  - si todas o algunas de las partes transmitidas del registro internacional se fusionan entre sí y cada una de las partes transmitidas abarca los mismos productos o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional inicial, acompañado de la letra mayúscula utilizada anteriormente, respecto de la primera de las partes cedidas;
  - si todas o algunas de las partes transmitidas del registro internacional se fusionan entre sí, pero las partes transmitidas no abarcan los mismos productos o servicios, el registro internacional resultante llevará el mismo número que el registro internacional inicial, acompañado de la letra mayúscula siguiente (por orden alfabético) que no se haya utilizado previamente, junto con el número del registro internacional correspondiente.

---

<sup>10</sup> De conformidad con el párrafo 2)c) de la Regla 25 del Reglamento Común, es la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido una solicitud conforme a los requisitos exigibles.

**II. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID RESPECTO DE LA DIVISIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, REGISTROS DE MARCAS Y, CUANDO PROCEDA, DESIGNACIONES, EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID**

15. Como se ha indicado *supra*, la Oficina Internacional envió un cuestionario a las Oficinas de los miembros de la Unión de Madrid en septiembre de 2010. Habida cuenta de que se considera que la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad o guarde relación con éste queda fuera del ámbito del presente estudio (véase la Parte I *supra*), en el cuestionario se contempló únicamente la división que no fuera resultado de un cambio parcial en la titularidad, ni estuviera relacionada con éste.
16. El cuestionario constaba de tres partes. En la primera parte se abordó la división de las *solicitudes* nacionales o regionales presentadas en las Oficinas de los miembros de la Unión de Madrid. La segunda parte se dedicó a la división de los *registros* nacionales o regionales efectuados por esas Oficinas. Además, dado que parecía que en la legislación o la práctica de algunos miembros de la Unión de Madrid se contemplaba la división de las designaciones en virtud del Arreglo o del Protocolo, en el curso de procedimientos nacionales distintos de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad del registro internacional en cuestión, en la tercera parte del proyecto de cuestionario, se abordó esta situación.
17. El cuestionario se centró en aquello que parece más pertinente para los fines del estudio, concretamente: si se permite o no al solicitante o al titular de un registro dividirlo y, de ser así, cuándo y en qué circunstancias pueden hacerlo. También se abordó si se permitía volver a fusionar solicitudes o registros divisionales con la solicitud o el registro iniciales, así como el aspecto cuantitativo de la división.
18. Por otra parte, no pareció necesario incluir cuestiones relativas a los efectos de la división, por entenderse que son esencialmente los mismos en todas las jurisdicciones en las que se contempla la división. Concretamente, la solicitud divisional conserva la fecha de presentación de la solicitud inicial, junto con las fechas de prioridad o antigüedad aplicables, y cualquier otra solicitud de inscripción en el Registro o cualquier inscripción efectuada en el Registro respecto de la solicitud o del registro iniciales, anterior a la solicitud de división, se aplica asimismo a la solicitud o registro divisionales. Tampoco se consideró necesario abordar en el cuestionario requisitos puramente formales.
19. Respondieron al cuestionario 54 Oficinas, es decir, el 65 por ciento de ellas. Las respuestas recibidas por la Oficina Internacional se reproducen, en forma de cuadros, en el Anexo del presente documento. Las respuestas se reproducen tal como se recibieron salvo que, con arreglo a las instrucciones dadas para cumplimentar el cuestionario, cuando se respondió "NO" a la pregunta principal de alguna de las tres partes del cuestionario (preguntas 1, 12 y 24), se prescindió de todas las respuestas a las preguntas siguientes de la parte en cuestión. Los comentarios formulados por las Oficinas, así como las referencias a la legislación que se aplica, figuran a continuación de las preguntas con las que están relacionadas. Tras la compilación de las respuestas recibidas figura un resumen cuantitativo.
20. Las respuestas al cuestionario permiten formular las observaciones siguientes y extraer varias conclusiones esenciales.

## División de Solicitudes Nacionales o Regionales

21. De las 54 Oficinas que respondieron, 40 (el 75 por ciento) indicaron, en la respuesta a la pregunta 1, que su legislación permitía la división de las solicitudes de registro de marca, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad de la solicitud o guarde relación con dicho cambio. Además, ocho de los países cuya Oficina no respondió al cuestionario, están obligados por lo dispuesto en el TLT y también se espera que permitan esa división<sup>11</sup>.
22. Todas las Oficinas que respondieron afirmativamente a la pregunta 1 señalaron que su legislación permitía la división de la solicitud en cualquier momento del período que media entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio (pregunta 2). Sin embargo, tres Oficinas indicaron que la división de la solicitud durante ese período era posible sólo cuando la solicitud era objeto de objeción por parte de la Oficina (pregunta 2.1.1).
23. Las preguntas 2.2 y 2.3 fueron pertinentes para las jurisdicciones que permiten la división de la solicitud y que contemplan un procedimiento de oposición anterior al registro. A juzgar por las respuestas a la pregunta 2.3, parece que en el 60 por ciento de las jurisdicciones se permite la división de la solicitud durante los procedimientos de oposición<sup>12</sup>. Las Oficinas de tres de esas jurisdicciones manifestaron, en su respuesta a la pregunta 2.2, que la división no se permite durante el período en que pueden presentarse oposiciones, es decir, entre la fecha de publicación a los efectos de presentación de oposiciones, u otra fecha de inicio del período durante el que pueden presentarse oposiciones, y la fecha de finalización de ese período.
24. Más del 80 por ciento de las Oficinas que respondieron a la pregunta 2.4 indicó que su legislación permitía la división de la solicitud en relación con un recurso o durante procedimientos de recurso. Cabe señalar, no obstante, que siete Oficinas respondieron negativamente a la pregunta 2.4, y de ellas, cuatro eran parte en el TLT o en el Tratado de Singapur, o en ambos.
25. En respuesta a la pregunta 2.5, cinco Oficinas indicaron que su legislación permitía la división en relación con la presentación de una declaración de uso; se observa que el concepto de declaración de uso se ha interpretado de manera amplia por algunas de esas Oficinas habida cuenta de que cuatro, que no parecen exigir declaraciones juradas de uso, respondieron afirmativamente a esta pregunta.
26. Con respecto a la pregunta 2.6 (Otros), varias Oficinas proporcionaron información adicional, que se reproduce en el Anexo del presente documento y sobre la que no parece ser necesario formular comentario alguno.

---

<sup>11</sup> No obstante, cabe señalar que cinco de los países cuyas Oficinas respondieron negativamente a la pregunta 1 del cuestionario están obligados por lo dispuesto en el TLT y, en un caso, también por lo dispuesto en el Tratado de Singapur.

<sup>12</sup> Una de las Oficinas en cuestión señaló que la división se permitía una vez que accediera a ello el organismo responsable de examinar y adoptar una decisión sobre las oposiciones.

27. En la pregunta 3, se pidió a las Oficinas que señalaran si la división de la solicitud podía concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos o servicios. Ocho Oficinas respondieron afirmativamente. En general, esas Oficinas indicaron que, cuando la Oficina consideraba que la solicitud contenía más de una marca (o signo), incluidos, como señaló una de esas Oficinas, aquellos casos en que la marca consistía en una marca verbal y su traducción a uno o más idiomas, o cuando la Oficina no consideraba que el signo mostrado en la solicitud fuera "uniforme", se pedía al solicitante que dividiera su solicitud. Una de las Oficinas que respondió afirmativamente observó que, en aquellos casos en que una marca, tal como se usaba en algunos de los productos, no estuviera representada adecuadamente por la reproducción original, el solicitante podía pedir la división de esos productos en una solicitud aparte y modificar la reproducción consecuentemente en esta última solicitud. No podrá modificarse la marca propiamente dicha si ello constituye un cambio formal, pero la reproducción podrá cambiarse a fin de reproducir adecuadamente la marca en relación con los productos de que se trate. Esa Oficina añadió que esos casos ocurren con más frecuencia en las solicitudes relacionadas con los colores que se aplican a la superficie de los productos, el acondicionamiento distintivo u otras marcas de configuración tridimensional.
28. A la pregunta de si la solicitud podía dividirse más de una vez (pregunta 4), todas las Oficinas, salvo dos, respondieron afirmativamente.
29. En lo relativo a la manera en que debería especificarse la división de los productos o servicios en la solicitud de división (pregunta 5), alrededor del 50 por ciento de las Oficinas indicó que en la solicitud se tenían que indicar explícitamente tanto los productos o servicios que se incluirían en la solicitud divisional, como aquellos que permanecerían en la solicitud inicial; un 25 por ciento de las Oficinas señaló que en las solicitudes tenían que especificarse solamente los productos o servicios que se iban a incluir en la solicitud divisional; y otro 25 por ciento respondió que en la solicitud era preciso especificar los productos o servicios que se incluirían en la solicitud divisional o bien aquellos que permanecerían en la solicitud inicial.
30. A la pregunta 6, más del 90 por ciento de las Oficinas respondió que los productos o servicios de la solicitud divisional no podrían coincidir con aquellos que se mantuvieran en la solicitud inicial. Por supuesto, se considera que, como señaló una de esas Oficinas, dependiendo de la manera en que se redacte la lista de productos o servicios, puede que las dos series de especificaciones resultantes de la división coincidan en parte, incluso si se divide la propia lista de productos o servicios.
31. La pregunta 7, al igual que las preguntas 2.2 y 2.3, fue pertinente para las jurisdicciones que contemplan un procedimiento de oposición anterior al registro. Alrededor del 37 por ciento de las Oficinas en cuestión señaló que, cuando la petición de división de la solicitud se efectuaba en relación con una oposición, permitía que se incluyera en la solicitud divisional todos aquellos productos o servicios contra los que fuera dirigida la oposición. El resto de las Oficinas en cuestión respondió que no lo permitía.
32. En respuesta a la pregunta 8, todas las Oficinas, salvo tres, señalaron que se cobraba una tasa por la división. Sin embargo, una de las Oficinas que respondió negativamente indicó, en un comentario, que la tasa de solicitud se cobra por la nueva solicitud resultante de la división. Este comentario, así como otro efectuado en relación con la pregunta 8.1, sugiere que la pregunta 8 puede haber dado pie a distintas interpretaciones. De hecho, en algunas jurisdicciones, la división comporta el pago de la tasa de solicitud (o de presentación) por cada solicitud adicional resultante de la división, mientras que en otras jurisdicciones se aplica una tasa específica a la división;



esta última puede equivaler a la tasa de solicitud y puede pagarse en lugar de ésta, o bien puede ser menor que la tasa de solicitud, en cuyo caso cabe la posibilidad de que haya que pagar la tasa de solicitud además de la tasa de división específica (por ejemplo, cuando se dividen clases enteras en una estructura de tasas de "pago por clase"). Por consiguiente, la cuantía total de las tasas que deben pagarse por una división, no sólo puede ser menor o igual a la tasa de solicitud, sino que también puede ser mayor que ésta.

33. Las respuestas a la pregunta 9 reflejan que unas pocas jurisdicciones contemplan la posibilidad de la fusión ulterior de las solicitudes divisionales con la solicitud inicial. Sólo siete Oficinas respondieron afirmativamente a la pregunta 9. Con una excepción, todas estas Oficinas cobran una tasa en concepto de fusión (pregunta 10).
34. En la pregunta 11, se pidió a las Oficinas que señalaran el número de peticiones de división de una solicitud de registro de marca (distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del solicitante o que guarde relación con ese cambio) que habían recibido en 2009. Las cifras proporcionadas en respuesta a la pregunta 11 se han reagrupado entre paréntesis en el resumen cuantitativo que figura al final del Anexo del presente documento, donde puede verse que el 33 por ciento de las Oficinas respondió que no había recibido ninguna solicitud, 15 Oficinas aproximadamente (38 por ciento) habían recibido entre 1 y 25 solicitudes, dos Oficinas habían recibido entre 26 y 150 solicitudes, dos Oficinas habían recibido entre 151 y 500 solicitudes y otras dos Oficinas, más de 1.000 solicitudes (el número máximo ascendió a 2.850 aproximadamente).
35. Lo anterior sugiere las conclusiones siguientes a los efectos del presente estudio:
  - a) La mayoría de los miembros de la Unión de Madrid permite la división de las solicitudes de registro de marca distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad o que guarde relación con éste.
  - b) Generalmente, se permite la división de la solicitud en cualquier momento entre la presentación de la solicitud y la finalización del examen de oficio, con la salvedad de que, en algunos casos, la división durante ese período se permite siempre que la Oficina haya presentado objeciones contra la solicitud.
  - c) En aquellas jurisdicciones que estipulan un procedimiento de oposición anterior al registro, por lo general es posible dividir la solicitud durante los procedimientos de oposición. En varias de esas jurisdicciones, la división no es posible en el período durante el cual se pueden presentar oposiciones.
  - d) Generalmente, se puede dividir la solicitud en relación con procedimientos de recurso, o en el curso de éstos, cuando se trata de procesos relacionados con la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca.
  - e) En varias jurisdicciones, la división de la solicitud puede concernir no sólo a la lista de productos o servicios, sino también al signo en el que consiste la marca.
  - f) En general, la solicitud se puede dividir más de una vez.

- g) Los requisitos sobre el modo en que debe especificarse la división de los productos o servicios en la solicitud de división varían de una jurisdicción a otra con arreglo a tres modalidades posibles (véase el párrafo 29 *supra*).
- h) Por lo general, los productos o servicios que se mantienen en la lista de la solicitud inicial no pueden figurar en la lista de la solicitud divisional.
- i) Son diversas las prácticas en lo relativo a la división de los productos o servicios afectados por una oposición. Al parecer, la mayoría de las Oficinas permite que se incluyan esos productos o servicios en la solicitud divisional pero hay algunas que no lo permiten.
- j) La división de la solicitud suele estar sujeta al pago de tasas.
- k) La mayoría de las jurisdicciones en cuestión no contemplan la fusión de solicitudes divisionales. Cuando es posible fusionarlas, por lo general se cobra una tasa.
- l) A excepción de unas pocas jurisdicciones, apenas se recurre a la división de las solicitudes (distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad o guarde relación con dicho cambio).

#### **División de Registros Nacionales o Regionales**

- 36. De las 54 Oficinas que respondieron al cuestionario, 27 de ellas (50 por ciento) indicaron, en la respuesta a la pregunta 12, que su legislación permitía la división de registros, distinta de la división que es consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro o guarda relación con dicho cambio. Cabe señalar que, en la legislación de varias de esas Oficinas, se prevé un procedimiento de oposición anterior al registro y que, por tanto, se permite la división del registro más allá de los requisitos del TLT y del Tratado de Singapur.
- 37. Más del 80 por ciento de las Oficinas que respondieron afirmativamente a la pregunta 12 señaló que su legislación permitía la división del registro en cualquier momento posterior al registro (pregunta 13.1). En las cinco jurisdicciones respecto de las que la respuesta a la pregunta 13.1 fue negativa, es posible la división del registro, bien durante los procedimientos posteriores al registro, o bien durante los procedimientos de cancelación u otros procedimientos de invalidación, o durante ambos.
- 38. Las preguntas 13.2 y 13.3 fueron pertinentes para las jurisdicciones que permiten la división del registro y que contemplan un procedimiento de oposición posterior al registro. A juzgar por las respuestas a la pregunta 13.3, todas esas jurisdicciones permiten la división del registro durante los procedimientos de oposición. Las Oficinas de dos de esas jurisdicciones señalaron que no se permitía la división durante el período en que pueden presentarse oposiciones (pregunta 13.2).
- 39. De las 25 Oficinas que respondieron a la pregunta 13.4, 24 señalaron que su legislación permitía la división del registro durante los procedimientos de cancelación u otros procedimientos de invalidación.
- 40. De las 27 Oficinas que respondieron a la pregunta 13.5, 23 indicaron que su legislación permitía la división del registro en relación con un recurso o durante procedimientos de recurso.

41. En respuesta a la pregunta 13.6 (Otros), varias Oficinas proporcionaron información adicional como, por ejemplo, datos referidos a su legislación. Esta información adicional se reproduce en el Anexo del presente documento; no precisa comentarse.
42. En la pregunta 14, se pidió a las Oficinas que señalaran si la división del registro podía concernir a elementos de la marca distintos de los incluidos en la lista de productos o servicios. Una Oficina respondió afirmativamente pero no especificó cuáles eran esos elementos.
43. A la pregunta de si se podía dividir el registro más de una vez (pregunta 15), todas las Oficinas, excepto una, respondieron afirmativamente.
44. En lo relativo a la manera en que debería especificarse la división de los productos o servicios en la solicitud de división (pregunta 16), alrededor del 50 por ciento de las Oficinas señaló que en la solicitud se tenían que especificar tanto los productos o servicios que se incluirían en el registro divisional, como los que se mantendrían en el registro inicial; cerca del 30 por ciento de las Oficinas indicó que en la solicitud se tenían que especificar sólo aquellos productos o servicios que se fueran a incluir en el registro divisional; y el 20 por ciento restante de las Oficinas respondió que en la solicitud tenían que figurar, bien los productos o servicios que se incluirían en el registro divisional, o bien aquellos que se mantendrían en el registro inicial.
45. A la pregunta 17, 24 de 27 Oficinas respondieron que los productos o servicios de la solicitud divisional no podían coincidir con aquellos que se mantuvieran en la solicitud inicial.
46. La pregunta 18, al igual que las preguntas 13.2 y 13.3, fue pertinente para aquellas jurisdicciones en que se contempla un procedimiento de oposición posterior al registro. Más del 60 por ciento de las Oficinas en cuestión señaló que, cuando la solicitud de división del registro se efectuaba en relación con una oposición, permitía que se incluyeran en el registro divisional los productos o servicios contra los que iba dirigida la oposición.
47. Sin embargo, en respuesta a la pregunta 19 (que no atañía sólo a las jurisdicciones que cuentan con un procedimiento de oposición posterior al registro), de las Oficinas que respondieron "SÍ" o "NO" a la pregunta de si permitirían incluir en el registro divisional los productos o servicios objeto de los procedimientos, cuando la solicitud de división del registro se formulaba en relación con procedimientos de cancelación u otros procedimientos de invalidación, el 30 por ciento respondió negativamente.
48. En respuesta a la pregunta 20, más del 90 por ciento de las Oficinas en cuestión respondió que se percibía una tasa por la división del registro.
49. En respuesta a la pregunta 21, únicamente cinco Oficinas señalaron que podía volverse a fusionar el registro o registros divisionales con el registro inicial. En todos los casos se cobra una tasa por la fusión (pregunta 22).

50. En la pregunta 23 se pidió a las Oficinas que indicaran el número de solicitudes de división de registros de marca (distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro o guarde relación con dicho cambio) que hubieran recibido en 2009. Las cifras proporcionadas en respuesta a la pregunta 23 se han reagrupado entre paréntesis en el resumen cuantitativo que figura al final del Anexo del presente documento y en él puede verse que el 48 por ciento de las Oficinas en cuestión no había recibido ninguna solicitud, alrededor del 30 por ciento había recibido entre una y cinco solicitudes, cuatro Oficinas habían recibido entre 6 y 25 solicitudes, y una Oficina había recibido más de 25 solicitudes (exactamente 70).
51. Todo lo anterior sugiere las conclusiones siguientes a los efectos del presente estudio:
- a) Un número significativo de miembros de la Unión de Madrid permite la división de los registros de marca siempre que dicha división no sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad o guarde relación con dicho cambio. En consonancia con la norma establecida en virtud del TLT y del Tratado de Singapur, se trata especialmente de miembros en cuya legislación se contempla un procedimiento de oposición posterior al registro, pero también de varios miembros en cuya legislación se prevé un procedimiento de oposición anterior al registro.
  - b) En las jurisdicciones en que se contempla la división del registro, esa división es posible, en buena medida, en cualquier momento posterior al registro.
  - c) En las jurisdicciones en que se prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, la división del registro suele ser posible durante los procedimientos de oposición. En varias de esas jurisdicciones no se puede efectuar la división durante el período en que pueden presentarse oposiciones.
  - d) Generalmente, es posible la división del registro en relación con procedimientos de recurso o durante procedimientos de recurso respecto de la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca.
  - e) En general, la división no concierne a otros elementos del registro distintos de la lista de productos o servicios.
  - f) En general, el registro puede dividirse más de una vez.
  - g) Los requisitos sobre el modo en que la división de los productos o servicios debe especificarse en la solicitud de división varían de una jurisdicción a otra según tres modalidades posibles (véase el párrafo 44 *supra*).
  - h) En general, los productos o servicios que se mantienen en la lista del registro inicial no pueden enumerarse en el registro divisional.
  - i) Varían las prácticas relacionadas con la división de los productos o servicios afectados por una oposición. Parece que la mayoría de las Oficinas permite que éstos se incluyan en el registro divisional, pero algunas no lo permiten. Lo mismo puede decirse cuando la división del registro guarda relación con procedimientos de cancelación u otros procedimientos de invalidación.

- j) Por lo general, para la división del registro se exige el pago de tasas.
- k) En la mayoría de las jurisdicciones en cuestión no se prevé la fusión de registros divisionales. Cuando la fusión es posible, se cobra una tasa.
- l) Apenas se recurre a la posibilidad de dividir el registro (distinta de la división que guarde relación con un cambio parcial en la titularidad).

#### **División de una Designación en Virtud del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid**

52. A la pregunta “¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de una extensión territorial (o “designación”) en virtud del Artículo 3<sup>ter</sup> del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, distinta de la resultante de una notificación de la Oficina Internacional de la OMPI en relación con un cambio parcial en la titularidad del registro internacional correspondiente?” (pregunta 24), únicamente las Oficinas de ocho países respondieron afirmativamente. No obstante, a excepción de uno de esos países, no parece que la división de una designación en virtud del Arreglo o del Protocolo esté sujeta a ninguna disposición expresa en la legislación nacional de los países en cuestión, sino que, más bien, la posibilidad de efectuar esa división depende, bien de una disposición general de la legislación nacional, en el sentido de que un registro internacional se trate, antes de su aceptación (tácita o expresa), como una solicitud nacional de registro y, después de su aceptación (tácita o expresa), como un registro nacional, o bien de una interpretación de la legislación nacional en ese sentido.
53. En los ocho países a los que se hace referencia *supra*, el titular del registro internacional puede solicitar la división durante el plazo en el que el registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud de registro presentada directamente ante la Oficina de que se trate (es decir, hasta la aceptación tácita o expresa de la marca o hasta la denegación definitiva) (pregunta 25). En consonancia con el régimen que se aplica a los registros nacionales, las Oficinas de tres de los países en cuestión señalaron, en respuesta a la pregunta 26, que no es posible la división después de que el registro internacional ha adquirido el mismo efecto que un registro efectuado por la Oficina (es decir, después de la aceptación tácita o expresa de la marca). Al parecer, en esas ocho jurisdicciones, el régimen que se aplica a la división de la designación es sustancialmente el mismo, *mutatis mutandis*, que el que se aplica a la división de una solicitud nacional de registro o, en su caso, de un registro nacional (preguntas 25.1 y 26.1).
54. Además, la Oficina Internacional preguntó a las Oficinas de los ochos países mencionados más arriba si, en la práctica, habían recibido alguna solicitud de división de una extensión territorial (o “designación”) en virtud del Arreglo o del Protocolo y, de ser así, les pidió que le proporcionaran información sobre:
- i) el número de solicitudes de división de una extensión territorial que hubieran recibido (distintas de las que sean consecuencia de la notificación por la Oficina Internacional de la OMPI de un cambio parcial en la titularidad del registro internacional de que se trate);
  - ii) si se notificó la división a la Oficina Internacional y, de haberlo hecho, de qué modo;

- iii) de qué manera se notificaron a la Oficina Internacional las denegaciones que afectaban a "una extensión territorial divisional"; y
- iv) cuando un registro internacional cuya extensión territorial hubiera sido objeto de una división por la Oficina y respecto del que cualquier cambio en el Registro Internacional o la renovación de éste se registrara y se notificara a la Oficina, si se interpretaba que ese cambio o esa renovación se aplicaban a la extensión o extensiones territoriales divisionales además de a la extensión territorial inicial.

55. En el momento de redactar el presente documento, se habían recibido cuatro respuestas a esa solicitud adicional de información. Las Oficinas de tres de esos países (Estonia, Georgia y Kirguistán) informaron de que no habían recibido ninguna solicitud de división de una extensión territorial con arreglo a lo mencionado en el párrafo anterior. Una Oficina (la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)) informó de que se habían dividido 94 extensiones territoriales tras recibir solicitudes de división. También indicó que la Oficina esperaba hasta el resultado final de la solicitud inicial y de la solicitud o solicitudes divisionales antes de notificar a la Oficina Internacional la aceptación o denegación total o parcial de la extensión territorial. Por último, en lo concerniente al apartado iv) del párrafo anterior, la USPTO señaló asimismo que los cambios y las renovaciones que afectaran a un registro internacional se registraban automáticamente en cada una de las extensiones territoriales divisionales (inicial y divisional o divisionales); cuando el cambio no tenía efecto respecto de los productos, los servicios o las clases de productos o servicios de una extensión territorial divisional, la unidad encargada añadía una nota en el expediente.

### III. CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE REGISTROS INTERNACIONALES

#### La Necesidad de División de los Registros Internacionales

56. A modo de observación preliminar, debería señalarse que, como se indicó en el Anexo 1 de la contribución de Suiza, no parece que haya necesidad de estipular la división de las *solicitudes* internacionales. Esto se debe a que las solicitudes internacionales en sí no surten efecto en las Partes Contratantes designadas hasta que dan lugar a un *registro* internacional. En ese momento, el registro internacional adquiere, en cada una de las Partes Contratantes designadas, y (normalmente) con carácter retroactivo hasta la fecha en que la Oficina de origen recibió la solicitud internacional, el efecto de una solicitud presentada directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante. Además, siempre que no haya irregularidades en la solicitud internacional, la Oficina Internacional debería registrar la marca inmediatamente después de ser notificada por la Oficina de origen. De hecho, no existe ninguna disposición en el Arreglo, en el Protocolo o en el Reglamento Común que estipule la inscripción de posibles cambios en una solicitud internacional como puedan ser, por ejemplo, un cambio en la titularidad, y no se sugiere que debiera haber una disposición de ese tenor.

57. En lo relativo a la división del registro internacional, se entiende que, en una Parte Contratante designada, esa división debería surtir:
- el mismo efecto que la división de una solicitud nacional (o regional) de registro de marca si la división se presenta antes de que el registro internacional haya adquirido efecto de registro en esa Parte Contratante, y
  - el mismo efecto que la división de un registro de marca nacional (o regional) si la división se presenta después de que el registro internacional haya adquirido efecto de registro en esa Parte Contratante.
58. Como se ha señalado anteriormente, la división de una solicitud de registro de marca parece ser especialmente útil cuando se ha presentado, contra la solicitud, una objeción o una oposición (en los sistemas de oposición anterior al registro) que afecte sólo a parte de los productos o servicios enumerados en la solicitud. En ese caso, la división de la solicitud permite que continúe sin demora el procedimiento de registro de la parte de la solicitud que no es objeto de impugnación, además de posibilitar que el titular del registro resultante obtenga un título de protección que tal vez necesite para hacer valer los derechos de su marca o con otros fines empresariales.
59. Lo mismo se aplica, *mutatis mutandis*, a la división de los registros de marca durante los procedimientos de oposición en sistemas de oposición posterior al registro y en procedimientos de cancelación. También en estos casos, la división del registro permite que el titular del registro obtenga, respecto de la parte de su registro que no es objeto de impugnación, un título de protección incuestionable que podrá presentar a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley o a sus socios empresariales.
60. En el Anexo 2 de la contribución de Suiza, se proporcionan ejemplos de situaciones en las que puede necesitarse un título de protección inicial o incuestionable. Entre esos ejemplos figuran:
- el requisito de prueba de un registro de marca para la obtención de una autorización con el fin de poner en el mercado productos farmacéuticos, fitosanitarios, ciertos alimentos o productos relacionados con los alimentos;
  - hacer valer derechos de marca ante autoridades judiciales o administrativas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, con el fin de obtener medidas de interdicción o cautelares, la incautación o la vigilancia por las autoridades aduaneras o medidas similares;
  - la concesión de licencias o la firma de otros contratos relacionados con derechos de marca;
  - las operaciones de adquisición de participaciones de capital, absorciones y fusiones de empresas en las que una identificación y valoración adecuadas de los activos de propiedad intelectual, comprendidas las marcas, pueden revestir mucha importancia.

61. Se ha subrayado en la contribución de Suiza y, también en el debate que tuvo lugar durante la séptima reunión del Grupo de Trabajo, que, como consecuencia del llamado principio de la "aceptación tácita" del sistema de Madrid<sup>13</sup>, la división podría no ser tan pertinente en el sistema de registro internacional como en los sistemas nacionales o regionales debido a que cabría la posibilidad de que se interpretara que, en el caso de una denegación provisional que afecte sólo a una parte de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se acepta la protección de la marca respecto de los productos o servicios no afectados por la denegación provisional. No obstante, debería señalarse que no cabe esa deducción antes de que expire el plazo para la notificación de las denegaciones provisionales, es decir, 12 o 18 meses a contar desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, o más tiempo en el caso de aquellas Partes Contratantes que hayan formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2.c) del Protocolo. Además, se señaló en los debates celebrados en la séptima reunión del Grupo de Trabajo que, si bien el principio de "aceptación tácita" se comprende adecuadamente en el círculo de los profesionales de las marcas, no sucede así fuera de éste y debe reconocerse que un extracto de un registro internacional tal vez no sea el tipo de título de protección incuestionable que pedirían las administraciones sanitarias, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley o los círculos empresariales.
62. Como puede verse en la Parte II *supra* y en el Anexo del presente documento, a excepción de unas pocas jurisdicciones, el empleo de la división de la solicitud de registro de marca o del registro de marca (distinta de la división que guarde relación con un cambio en la titularidad) es muy infrecuente. Sin embargo, el número de divisiones no debe compararse, como ciertas respuestas al cuestionario sugieren, con el número de solicitudes presentadas ante una Oficina o el número de registros efectuados por ésta, sino con el número de solicitudes o registros que son objeto de objeciones o procedimientos de oposición o cancelación que afecten sólo a una parte de la lista de productos o servicios y que no puedan resolverse fácil y rápidamente mediante una modificación de dicha lista, una limitación o, cuando se trate de procedimientos contradictorios, un acuerdo entre las partes. No obstante, es innegable que el empleo de la división es escaso y existe la tentación de llegar a la conclusión de que la división tiene una utilidad limitada.

#### **Efecto de la Posible Introducción de la División de Registros Internacionales**

63. A los usuarios del sistema de Madrid, la introducción de la división del registro internacional les brindaría un medio para la administración de sus marcas del que actualmente no disponen dentro del sistema.
64. Como procedimiento para la inscripción y notificación efectivas de los registros internacionales divisionales ante la Oficina Internacional, puede aplicarse el procedimiento existente para la inscripción de cambios parciales en la titularidad (véanse las Reglas 25 2) a) vi) y 27 1) del Reglamento Común y la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas).

---

<sup>13</sup> Artículo 5 del Arreglo y Artículo 5 del Protocolo.



65. No obstante, cabe la posibilidad de que la división de un registro internacional, tal como se contempla en la contribución de Suiza, tenga un efecto mucho mayor en el volumen de trabajo de la Oficina Internacional y más consecuencias que la mera inscripción de la división. Incluso el procedimiento para la inscripción de los cambios, tal como figura en las Reglas 25 y 27, ya ha tenido efectos en la Oficina Internacional y se ha traducido en un volumen de trabajo cada vez mayor y un aumento de la complejidad de las solicitudes. Con frecuencia, las solicitudes comportan no sólo un procedimiento, sino varios y, cada vez más a menudo, más de un registro internacional. Hay un riesgo creciente de que se cometan errores, tanto por parte de la persona que solicita que se inscriban los cambios, como en la inscripción propiamente dicha en el Registro Internacional. El personal asignado a esas labores, o la necesidad de asignar esos recursos, contribuye al aumento de los costos administrativos, que en la actualidad casi no se sufragan con la tasa estipulada.
66. Por analogía con la solicitud divisional a nivel nacional, sería necesario que la solicitud de división de un registro internacional contuviera el número del registro internacional que se ha de dividir, el nombre y la dirección del solicitante/titular, indicaciones específicas sobre los productos o servicios que deben incluirse en el registro internacional divisional y sobre aquellos que habrán de permanecer en el registro internacional inicial. Esta información también es necesaria para las inscripciones con arreglo a las Reglas 25 y 27 mencionadas *supra*.
67. El proceso de división de un registro internacional ante la Oficina Internacional puede compararse con el proceso de presentación de una solicitud internacional.
- a) Es posible que la solicitud divisional tenga que someterse a algunas partes del examen de forma a cargo de la Oficina Internacional, tal como sucede en el caso de todas las solicitudes internacionales nuevas. En especial, la cuestión de la clasificación puede dar lugar a que aumente el volumen de trabajo de la Oficina Internacional, con la posibilidad de que ocurran irregularidades; por ejemplo, si las listas de productos o servicios coinciden en parte, si son demasiado largas o demasiado amplias respecto de la lista original, si las indicaciones contenidas en las listas no son claras o son excesivamente vagas, etc. (véanse las Reglas 12 y 13). Puede que haya situaciones en que la división no constituya una separación clara entre clases en la lista de productos o servicios enumerados en el registro internacional inicial, sino que comprenda dos listas completamente nuevas de productos o servicios, por lo que será necesario el examen de las dos listas. Otra posibilidad podría ser inscribir la división en la Oficina Internacional y dejar que sean las Partes Contratantes designadas en las que se solicitará que surta efecto la división las que se ocupen de dirimir los problemas de clasificación que pueda haber. En ese caso, las Partes Contratantes designadas tendrán que asegurarse de que se inscriba la información necesaria –y correcta– en interés del titular y de posibles terceros.
- b) Tanto si se considera que el registro internacional divisional es una solicitud internacional nueva como si se ve como un mero hecho que debe inscribirse en el Registro Internacional, la lista o listas nuevas de productos o servicios que resulten de la división tendrán que traducirse de conformidad con el régimen trilingüe (análogamente a lo que sucede con las limitaciones en la actualidad). Es posible que esto tenga como consecuencia un aumento del volumen de trabajo de la Oficina Internacional y repercuta también en la duración de la tramitación.

- c) La posible introducción de la división de los registros internacionales puede afectar al flujo de trabajo y a la gestión de procesos en la Oficina Internacional, no sólo a causa del gran número de transacciones, sino también en lo concerniente a la eficiencia, es decir, al conjunto de recursos de los que sería necesario disponer con independencia de las cifras reales de peticiones de división. Sin embargo, si se presentaran muchas peticiones de división ante la Oficina Internacional, sus consecuencias repercutirían en el volumen de trabajo general y en la utilización de los recursos en la Oficina Internacional, el tiempo de tramitación de las medidas que debería adoptar la Oficina Internacional, e, indirectamente, también se verían afectadas las Partes Contratantes y los usuarios del sistema de Madrid.
  - d) En las labores adicionales relacionadas con la división también se incluirían las tecnologías de la información (nuevos programas informáticos, la Oficina Internacional debería elaborar un formulario nuevo que pudiera descargarse en Internet, serían necesarias cartas oficiales nuevas en las que figurasen los nuevos términos para subsanar las posibles irregularidades, etc.).
  - e) Las peticiones de división plantearían asimismo la cuestión de las tasas. Parece claro que sería necesaria una tasa que sufragara los costos administrativos de la tramitación de la petición de división del registro internacional ante la Oficina Internacional.
68. Cabe la posibilidad de que también tenga consecuencias para las Oficinas de las Partes Contratantes en cuya legislación se contempla la división.
- a) Es posible que aumente el volumen adicional de trabajo habida cuenta de que las Oficinas designadas quizá tengan que llevar a cabo la clasificación, además del examen del registro divisional, a fin de determinar si se puede conceder protección a la marca o debe denegarse.
  - b) Según el cuestionario, muchas Partes Contratantes exigen el pago de una tasa en el caso de las peticiones de división, que tiene una cuantía parecida a la de la tasa que se cobra por una solicitud nacional o regional. ¿También exigirían las Partes Contratantes designadas una tasa por la división de un registro internacional habida cuenta de que cabe la posibilidad de que una Oficina designada tenga que examinar el registro divisional respecto de los requisitos sustantivos para la concesión de la protección?
  - c) Para los miembros de la Unión de Madrid en cuya legislación no se prevea la división de una solicitud de registro de marca o del registro de marca, la introducción de la división de un registro internacional no debería conllevar la necesidad de modificar su marco jurídico. Se considera que podría evitarse si a la inscripción de una división del registro internacional por la Oficina Internacional no se le otorgara más (ni menos) efecto que el efecto que surte una petición de división de una solicitud de registro de marca o de un registro de marca, según proceda, en los marcos jurídicos de las Partes Contratantes interesadas.
69. La introducción de la división de los registros internacionales no debería comportar nuevas obligaciones para los miembros actuales o futuros de la Unión de Madrid en cuya legislación no se contemple, en la fecha de esa introducción o, con posterioridad, en la fecha de su adhesión al sistema, la división de las solicitudes de registro de marca o de los registros de marca. La división sencillamente no surtiría efecto en una Parte Contratante designada en cuya legislación no se contemple la división.

70. Sin embargo, la introducción de la división, en las condiciones expuestas *supra*, daría lugar a una armonización "irregular" del sistema de Madrid, a diferencia de los últimos avances reportados mediante el principio de consenso como, por ejemplo, la derogación de la cláusula de salvaguarda y las disposiciones sobre declaraciones de concesión de protección.

#### **IV. DIVISIÓN DE REGISTROS INTERNACIONALES: OTRAS OPCIONES**

71. El mandato del Grupo de Trabajo, tal como se expuso durante su séptima reunión, consistía en efectuar un estudio a fin de determinar la incidencia y las consecuencias de la posible introducción de un procedimiento que permitiera la división de los registros internacionales.
72. Tal vez sea pertinente, en ese contexto general, examinar además otras opciones que pudieran satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema de Madrid, aparte de la introducción de una estructura formal para la división de los registros internacionales, con toda la complejidad que esto comportaría. Puede revestir especial interés examinar la posibilidad de un procedimiento que tuviera lugar, no a nivel de la Oficina Internacional, sino de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. A fin de cuentas, es a nivel de las Partes Contratantes designadas donde se planteará con más frecuencia la necesidad de contar con un procedimiento de división.
73. En particular, tal vez convenga estudiar la posibilidad de introducir un procedimiento estructurado, a nivel de las Oficinas de las Partes Contratantes, que permitiera la división de las designaciones, sin que se viera afectada la integridad del registro internacional, propiamente dicho, ni el funcionamiento de la Oficina Internacional.
74. En ese sentido, cabe recordar que en el Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (denominada en lo sucesivo "el Acta de Ginebra"), se contempla la división de un registro inscrito en virtud del Acta y una revisión breve de ese procedimiento puede ser de ayuda para los debates del Grupo de Trabajo.

#### **División de un Registro en Virtud del Acta de Ginebra<sup>14</sup>**

75. De conformidad con el Acta de Ginebra del sistema de La Haya, es posible dividir un registro internacional de dibujos y modelos industriales a nivel de la Oficina de una Parte Contratante designada, pero no a nivel de la Oficina Internacional. Algunas Partes Contratantes en el Acta de Ginebra cuentan en su legislación con el requisito especial de la denominada unidad del dibujo o modelo. Cuando existe este requisito, dos o más dibujos o modelos industriales incluidos en la misma solicitud deben corresponder a un mismo concepto creativo. Cuando una de esas Partes Contratantes es designada en un registro internacional y la Oficina en cuestión considera que no se ha satisfecho el requisito de unidad del dibujo o modelo, suponiendo que la Parte Contratante de que se trate ha formulado la declaración necesaria de conformidad con el Artículo 13.1) del Acta de Ginebra, podrá dividirse el registro ante la Oficina en cuestión para subsanar la causa

---

<sup>14</sup> Artículo 13 del Acta de Ginebra.

que haya originado la denegación, motivada por la falta de unidad del dibujo o modelo. La Oficina tiene derecho, en ese caso, a cobrar al titular de ese registro una tasa adicional, al margen de la estructura de tasas del sistema de La Haya. Esta tasa adicional la estipula cada Parte Contratante en cuestión, que la percibe directamente del titular<sup>15</sup>.

76. Cuando se haya dividido un registro internacional ante la Oficina de una Parte Contratante designada tras recibir una notificación de denegación basada en la falta de unidad del dibujo o modelo, esa Oficina deberá notificarlo a la Oficina Internacional junto con los datos adicionales siguientes:
- la Oficina que efectúa la notificación;
  - el número del registro internacional del que se trate;
  - los números de los dibujos o modelos industriales objeto de la división ante esa Oficina; y
  - los números de solicitud nacional o regional o los números de registro resultantes de la división<sup>16</sup>.
77. La información proporcionada por la Oficina a la Oficina Internacional no se consigna en el Registro Internacional.
78. En el Artículo 13.2) del Acta de Ginebra se hace referencia a la potestad de una Oficina para denegar los efectos de un registro internacional de un dibujo o modelo "hasta que se dé cumplimiento" al requisito de unidad del dibujo o modelo. De ese modo, tras la división, se retiraría la denegación y la designación de la Parte Contratante de que se trate permanecería fundamentalmente intacta a nivel del registro internacional. De ese modo, se garantiza al titular el disfrute ininterrumpido de las ventajas de la gestión centralizada del registro internacional respecto de todas las designaciones contenidas en el registro, con independencia de la división a nivel de cualquier Parte Contratante.
79. La división se efectuará de conformidad con la legislación nacional de la Oficina de que se trate, y no será consecuencia del Acta de Ginebra ni del Reglamento Común del Acta de Ginebra, ni del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya.

#### **Posible División de una Designación en Virtud del Sistema de Madrid**

80. En el cuestionario, cuyos resultados se analizan en la Parte II del presente documento, se observa que ocho Partes Contratantes permiten la división de una designación de conformidad con el Arreglo o el Protocolo (véase el párrafo 52 *supra*).
81. Sin embargo, salvo en relación con una de las Partes Contratantes mencionadas, no hay pruebas de que se haya recurrido, en ninguna ocasión, a la posibilidad de esa división, ni de que exista un procedimiento estructurado para la división de una designación. En la única Parte Contratante (los Estados Unidos de América) en la que existe un procedimiento y en la que, de hecho, se dividen designaciones, la división de una designación brinda, en efecto, una solución práctica a los titulares internacionales,

---

<sup>15</sup> Guía para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales según el Arreglo de La Haya.

<sup>16</sup> Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya, Instrucción 502.

puesto que la USPTO expide a favor del titular de un registro internacional, cuya designación de los Estados Unidos se ha dividido, un certificado de registro cuando se acepta la protección de los productos o servicios divididos y transferidos al registro internacional divisional.

82. Un procedimiento de esta naturaleza permitiría una forma de división que tuviera lugar sólo en el plano nacional o regional, con arreglo a la legislación nacional o regional, e independientemente de la Oficina Internacional. Para que ese procedimiento entrara en vigor no se necesitaría ninguna modificación del Reglamento Común. A la Parte Contratante designada, se le seguiría exigiendo que informara a la Oficina Internacional de la decisión final de conformidad con la Regla 18ter.2).
83. Por otra parte, si fuera necesario para un titular dividir varias designaciones a nivel de las Oficinas, el procedimiento comportaría necesariamente numerosos esfuerzos por parte del titular ante cada una de las Oficinas en cuestión, lo que probablemente daría lugar a un sistema asimétrico en el que algunas Oficinas aceptarían la división, con arreglo a condiciones que tal vez variasen de una Oficina a otra, y otras Oficinas no la aceptarían, con lo que probablemente se establecería un sistema insatisfactorio para los usuarios.

#### **Declaración de Concesión de Protección Parcial**

84. Las delegaciones tendrán conocimiento de la introducción, a partir del 1 de enero de 2011, de declaraciones obligatorias de concesión de la protección. De conformidad con el párrafo 1 de la nueva Regla 18ter, las Oficinas tienen ahora la obligación de expedir declaraciones de concesión de la protección cuando, antes de la expiración del período de denegación aplicable, se hayan completado todos los procedimientos ante una Oficina y no haya motivo para que la Oficina deniegue la protección de la marca de que se trate. Este tipo de declaración de concesión de la protección introduce una característica nueva en el sistema de Madrid. Tiene por objeto subsanar una de las deficiencias que se han observado en el régimen de la llamada "aceptación tácita". Muchas Oficinas se encuentran actualmente en condiciones de completar sus procesos de examen con relativa rapidez, y el requisito de que una Oficina expida una declaración de concesión de la protección en las circunstancias señaladas anteriormente, significa que al titular de la marca no se le exigirá esperar a que transcurra el tiempo hasta que finalice el plazo de denegación. Como es evidente, tiene el valor sustancial y paralelo de que el titular tendrá en su poder un documento, expedido por la propia Oficina, que confirma la protección de la marca.
85. Antes de la introducción de esta nueva disposición, ya había existido un régimen más informal de declaraciones de concesión de protección, con arreglo al cual varias Oficinas expedían voluntariamente esas declaraciones, y que no se limitaba únicamente a las circunstancias expuestas en la nueva Regla 18ter.1).
86. Se recordará que en el párrafo 2) de la nueva Regla 18ter también se introdujo un elemento que, si bien era menos innovador, continuaba representando un beneficio sustancial para los usuarios del sistema de Madrid. Básicamente, antes de la introducción de esta nueva disposición, una Oficina que hubiera notificado una denegación provisional estaba obligada a enviar a la Oficina Internacional, de conformidad con el párrafo 5) de la (antigua) Regla 17 del Reglamento Común, titulada *Confirmación o retirada de una denegación provisional*, una declaración en la que se indicaba la situación final de la protección de la marca. Ésta podía ser una denegación

total, una protección total o una protección parcial. Sin embargo, no había una estructura formal para la expedición por las Oficinas de declaraciones positivas de concesión de protección (total o parcial) propiamente dichas, como sucede ahora en virtud del párrafo 2) (y, de hecho, del párrafo 1) de la Regla 18ter).

87. Podría decirse que la expedición por una Oficina de una declaración de concesión de protección parcial tras la notificación de una denegación provisional equivale a la división de una designación a nivel nacional o regional. Sin embargo, es evidente que la debilidad de ese argumento estriba en que sólo se expedirá la declaración después de que la Oficina haya completado todos sus procedimientos.
88. La expedición de un documento de esta naturaleza –es decir, una declaración de concesión parcial de la protección– como medio para separar la parte aceptable de una solicitud de registro efectuada en virtud del Arreglo de Madrid y permitir la tramitación de la parte restante por la Oficina como de costumbre, fue la propuesta formulada por la Delegación del Reino Unido en un documento informal distribuido en la primera reunión del Grupo de Trabajo, en 2005. No obstante, la Delegación del Reino Unido sugirió que se expidiera esa declaración inmediatamente después de la denegación parcial, lo que permitiría que "se pudiera tramitar la protección de la parte aceptable de la designación (salvo que fuera objeto de una oposición) mientras que la parte cuestionable continuaría supeditada a la objeción."
89. En aquella ocasión, el Grupo de Trabajo no se mostró dispuesto a profundizar más en la propuesta de la Delegación del Reino Unido. Sin embargo, el documento informal distribuido por esa Delegación precedió y, tal vez, podría decirse que se adelantó, en parte, a los debates que posteriormente celebró el Grupo de Trabajo, que condujeron a la revisión del Reglamento Común y a la introducción de las nuevas Reglas 18bis y 18ter.
90. Es probable que, en estos momentos, la expedición, por parte de las Oficinas, de declaraciones de concesión de protección (ya sea en virtud de la Regla 18bis o de la Regla 18ter) dé respuesta a muchas de las preocupaciones del Representante de la AROPI en lo concerniente a la concesión de licencias, fusiones y adquisiciones, o a la confiscación de obras infractoras. Sin embargo, es innegable que continuará existiendo la misma restricción habida cuenta de que la declaración no se expedirá hasta que se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina (véase el Anexo 2 de la contribución de Suiza, que figura en el documento MM/LD/WG/7/3).
91. Con respecto a la divulgación por las Oficinas de información sobre el alcance de la protección parcial de una marca, llegados a este punto también es pertinente señalar la propuesta que figura en el documento MM/LD/WG/9/4, que lleva por título "Propuestas para la simplificación del sistema de Madrid", que concierne a una propuesta de modificación de la Regla 17.2)vi) del Reglamento Común (véanse los párrafos 51 y 52 de ese documento). Si se exigiera a una Parte Contratante designada que notificara las denegaciones provisionales parciales en forma afirmativa, es decir, indicando sólo los productos o servicios que no están afectados por la denegación provisional, los usuarios del sistema de Madrid podrían verlo como una distinción práctica y útil, aunque provisional, entre los productos o servicios que hayan obtenido la protección y aquellos que, hasta ese momento, no la hayan obtenido.

## V. RECAPITULACIÓN

92. A fin de contextualizar los debates del Grupo de Trabajo, se recuerda que, de las Oficinas (que contemplan la división a nivel nacional o regional) que respondieron al cuestionario, el 71 por ciento contestó que habían recibido entre 0 y 25 peticiones de división de una solicitud en 2009 (párrafo 34 *supra*). Con respecto a las peticiones de división de un registro a nivel nacional o regional, el 78 por ciento respondió que había recibido entre cero y cinco peticiones en ese mismo período (párrafo 50 *supra*).
93. Se observa en la contribución de Suiza (documento MM/LD/WG/7/3) que la Delegación de Suiza afirmó que "[a] pesar de que es gratuita, la división no es utilizada con frecuencia (unas 35 peticiones de división de una solicitud, de las 15.000 aproximadamente que se presentan cada año; sólo se ha inscrito hasta la fecha un solo caso de división de un registro)."
94. En estos momentos, podría decirse que la Oficina Internacional, al igual que el Grupo de Trabajo, está centrada fundamentalmente en lograr una simplificación de los procedimientos del sistema de Madrid a fin de que sea más eficiente, flexible y fácil de utilizar por los usuarios. La cuestión estriba en determinar si brindar la posibilidad de dividir registros internacionales, que tal vez se utilizaría muy ocasionalmente, contribuiría a esa meta, o si sencillamente causaría un aumento de la complejidad del sistema en su forma actual.
95. Cabe señalar que en el párrafo 8 de la contribución de Suiza (documento MM/LD/WG/7/3, véase el Anexo 2) se afirmaba que "[s]i la intención del titular es obtener, poco después de la denegación provisional, un documento oficial en el que se confirme que se ha concedido protección a los productos o servicios no incluidos en la denegación provisional, entonces la división de la designación de que se trate, entre los productos o servicios provisionalmente denegados y los que han sido aceptados, resultaría una media demasiado compleja habida cuenta de la claridad del principio que se acaba de recordar [el principio de aceptación tácita]."
96. El posible efecto de la introducción de un procedimiento para la división de registros internacionales se ha esbozado en los párrafos 63 a 70 del presente documento. En resumen, puede decirse que habría, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el posible nuevo examen de la solicitud divisional, cuestiones de clasificación, la traducción de las listas divisionales de productos o servicios, las consecuencias inevitables que pueda entrañar para la duración de la tramitación y el flujo de trabajo, así como la gestión de los procesos de la Oficina Internacional, la necesidad de medios informáticos adicionales y, por supuesto, la cuestión de las tasas. En ese apartado del presente documento, también se señalaron ciertas consecuencias que se derivarían para las Oficinas y los usuarios del sistema de Madrid. Por ejemplo, es innegable que la introducción de un procedimiento que permitiera la división de registros internacionales complicaría un sistema ya de por sí complejo pero que funciona.
97. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de analizar otras respuestas que puedan ofrecerse a la cuestión de la seguridad jurídica que es posible lograr por medio de la división, o por otros medios, en lo concerniente a atender las necesidades de los usuarios en un régimen algo menos formal. Entre las soluciones posibles a largo plazo cabría mencionar las siguientes:

- a) Como apuntó la Delegación de Suiza en su contribución (documento MM/LD/WG/7/3), "[o]tra solución a este problema específico ["la aceptación tácita"] consistiría en que la Oficina de que se trate o la Oficina Internacional confirmen la aceptación de esos productos o servicios, previa solicitud y eventualmente mediante el pago de una tasa."
- b) La introducción de la expedición por las Oficinas, inicialmente con carácter voluntario, de algún tipo de declaración de concesión de protección parcial cuando un registro internacional haya sido objeto de una denegación parcial. En otras palabras, el titular del registro internacional no estaría obligado a esperar a que se completaran todos los procedimientos antes de la expedición de una declaración de concesión de protección parcial en virtud de la nueva Regla 18<sup>ter</sup>. Merece señalarse que el actual régimen obligatorio de declaraciones de concesión de protección también estuvo precedido, durante muchos años, de un régimen voluntario más informal. Además, si se aprobara la propuesta de modificación de la Regla 17.2)vi), a la que se ha hecho referencia en el párrafo 89 *supra*, las Oficinas de las Partes Contratantes en cuestión expedirían una denegación provisional parcial en forma afirmativa, que equivaldría, en realidad, a una declaración de concesión de protección parcial.
- c) Cabe la posibilidad de que tuviera lugar una división de designaciones ante la Oficina de la Parte Contratante designada que hubiera planteado una objeción respecto de la concesión de la protección total, y que no afectara a la Oficina Internacional. En la actualidad, hay 45 Estados miembros de la Unión de Madrid que también lo son del TLT o del Tratado de Singapur y, por consiguiente, esas Oficinas, en principio, prevén la división de las solicitudes y los registros a nivel nacional. Esos Estados miembros representan más del 67 por ciento del número total de designaciones efectuadas<sup>17</sup> en virtud del sistema de Madrid. Se ha señalado *supra* que la USPTO cuenta con un sistema de división a nivel nacional que, al parecer, funciona satisfactoriamente para esa Oficina y sus usuarios y que no comporta ninguna consecuencia para la Oficina Internacional.

## VI. CONCLUSIONES

98. Aunque podría parecer innegable la utilidad de analizar la posibilidad de introducir un procedimiento que permitiera formalmente la división de registros internacionales, se ha sugerido que una preocupación fundamental del Grupo de Trabajo deberían ser las consecuencias, para todas las partes interesadas, que se derivarían de la adopción de esa medida. Esto implicaría examinar si, en estos momentos, se advierte una necesidad real y si existe una demanda de ese procedimiento en el marco del sistema de Madrid. Supondría, asimismo, tener en cuenta el impulso actual para la mejora del sistema respecto de la manera en que presta servicio a sus usuarios habitualmente en lo relativo a la simplicidad, la transparencia, la rapidez y la eficiencia, así como las expectativas de los numerosos Estados que están considerando actualmente su posible adhesión al sistema y en qué medida esos Estados podrían tener dudas relacionadas con la introducción, en el sistema, de un procedimiento que tal vez tenga consecuencias complejas a más largo plazo.

---

<sup>17</sup>

El 67,23 por ciento del número total de designaciones en 2009.



99. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*
- i) examinar el presente documento; y*
  - ii) a dar su opinión sobre la posible introducción de un procedimiento que permitiera la división de registros internacionales en el marco del sistema de Madrid, así como sobre las posibles alternativas examinadas en el presente documento.*

[Sigue el Anexo]

**RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID RESPECTO DE LA DIVISIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, REGISTROS DE MARCAS Y, CUANDO PROCEDA, DESIGNACIONES, EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID**

Partes Contratantes que responden	I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES	
	1. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de solicitudes de registro de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad de la solicitud o guarde relación con dicho cambio?	2. El solicitante puede solicitar la división:
		2.1. ¿en cualquier momento entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio?
Alemania	SÍ*	SÍ
Argelia	NO	...
Armenia	SÍ*	SÍ
Australia	SÍ*	SÍ
Azerbaiyán	SÍ*	SÍ
Bahrein	NO	...
Belarús	SÍ*	SÍ
Benelux	SÍ*	SÍ
Bhután	NO	...
Bosnia y Herzegovina	NO	...
Bulgaria	SÍ*	SÍ
China	NO	...
Croacia	SÍ*	SÍ
Cuba	SÍ*	SÍ
Dinamarca	SÍ*	SÍ
Eslovaquia	SÍ*	SÍ
Eslovenia	SÍ*	SÍ
España	SÍ*	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ*	SÍ
Estonia	SÍ*	SÍ
ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ*	SÍ
Federación de Rusia	SÍ*	SÍ
Finlandia	SÍ*	SÍ
Francia	SÍ*	SÍ
Georgia	SÍ*	SÍ
Hungría	SÍ*	SÍ
Irlanda	NO	...
Islandia	NO	...
Israel	SÍ*	SÍ

Partes Contratantes que responden	I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES	
	1. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de solicitudes de registro de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad de la solicitud o guarde relación con dicho cambio?	2. El solicitante puede solicitar la división:  2.1. ¿en cualquier momento entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio?
Italia	SÍ*	SÍ
Japón	SÍ*	SÍ
Kirguistán	SÍ*	SÍ
Letonia	SÍ*	SÍ
Liechtenstein	NO	...
Lituania	SÍ*	SÍ
Madagascar	NO	...
Marruecos	NO	...
Mónaco	NO	...
Mongolia	SÍ	SÍ
Mozambique	NO*	...
Noruega	SÍ*	SÍ
Polonia	SÍ*	SÍ
Portugal	NO	...
República Árabe Siria	NO	...
República Checa	SÍ*	SÍ
República de Moldova	SÍ*	SÍ
Serbia	SÍ*	SÍ
Singapur	SÍ*	SÍ
Suecia	SÍ*	SÍ
Suiza	SÍ*	SÍ
Turquía	SÍ*	SÍ
Ucrania	SÍ*	SÍ
Unión Europea	SÍ*	SÍ
Zambia	SÍ*	SÍ

**\*Comentarios adicionales**

**I. PREGUNTA 1:**

- a. ALEMANIA: Artículo 40 de la "Markengesetz" y Artículo 35 de la "Markenverordnung". No se dispone de una versión en inglés: [www.dpma.de](http://www.dpma.de).
- b. ARMENIA: Ley de marcas: puede consultarse en: [www.aipa.am](http://www.aipa.am).
- c. AUSTRALIA: Artículo 6 de la Ley de marcas de 1995: Definiciones – "solicitud divisional"; Artículo 45: Solicitudes divisionales; Artículo 46: Reglas sobre solicitudes divisionales. Pueden consultarse en:

<http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation.a.ctCompilation1.nsf/all/search/97EE03ABC8B36B6CCA2572AA0013E435>.

Parte 12 del Manual de examinadores de marcas de *IP Australia (IP Australia Trade Marks Examiners Manual)*. Puede consultarse en:

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm).

- d. AZERBAIYÁN: Artículo 11 de Ley de marcas e indicaciones geográficas.
- e. BELARÚS: Artículo 8.7) de la Ley de marcas comerciales y marcas de servicios: Durante el examen de la solicitud, el solicitante tendrá derecho, hasta la adopción de una decisión sobre dicha solicitud, a presentar una solicitud divisional respecto del mismo signo para una parte de los productos enumerados en la solicitud inicial en la fecha de presentación de ésta ante la Administración de Patentes. La solicitud divisional conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y la fecha de prioridad de la marca objeto de esa solicitud.
- f. BENELUX: Está permitida habida cuenta de que no está excluida. No obstante, ese tipo de solicitudes se trata como un cambio parcial en la titularidad. Esto responde a motivos administrativos/relacionados con las tecnologías de la información.
- g. BULGARIA: El párrafo 2 del Artículo 32 y el párrafo 4 del Artículo 36 de la Ley de marcas e indicaciones geográficas; los párrafos 2 y 3 del Artículo 18 del "*Réglement sur la rédaction, le dépôt et l'examen des demandes d'enregistrement des marques et des indications géographiques*". Pueden consultarse en:  
[http://www1.bpo.bg/index.php?option=com\\_content&task=view&id=75&Itemid=122&lang=en](http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=122&lang=en).
- h. CROACIA: Artículo 33 de la Ley de marcas (Gaceta Oficial 173/03, 76/07 y 30/09) y el Artículo 15 del Reglamento sobre marcas (06 117/07). Pueden consultarse versiones en inglés en: [www.dziv.hr/en](http://www.dziv.hr/en).
- i. CUBA: Artículos 36 y 37 del Decreto Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos; y el Artículo 29 de la Resolución 63/2000, Reglamento del Decreto Ley N° 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos. Pueden consultarse en: [www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu), Legislación Vigente.
- j. DINAMARCA: Artículo 15 de la Orden sobre la aplicación, el registro, etc. de marcas y marcas colectivas No. 364, de 21 de mayo de 2008. No se dispone de versión de la Orden en inglés.
- k. ESLOVAQUIA: Artículo 27.3) de la Ley N° 506/2009 de marcas: "Un solicitante tendrá derecho, hasta la fecha de inscripción de un signo en el Registro, a dividir en solicitudes separadas una solicitud que contenga en la lista más de un tipo de productos o servicios. El derecho de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud inicial se mantendrán sin cambio alguno en las solicitudes divisionales si éstas guardan relación con productos o servicios de la solicitud inicial." (Puede consultarse en: [http://www.upv.sk/swift\\_data/source/pdf/legislation/pravo\\_09506.pdf](http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislation/pravo_09506.pdf)).
- l. ESLOVENIA: Artículo 97 de la Ley de propiedad industrial (Gaceta Oficial de la República de Eslovenia, N° 51/2006): 4) toda solicitud en la que se enumeren productos o servicios pertenecientes a dos o más clases de la Clasificación de Niza podrán dividirse en varias solicitudes durante el procedimiento de registro, comprendidos los contenciosos administrativos, a petición del solicitante. Cada una de las solicitudes conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad.
- m. ESPAÑA: Artículo 24 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Artículo 46 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Pueden consultarse en: [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (Legislación).

- n. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Regla 2.87 del título 37 de las “*Rules of Practice & Federal Statute*” del “*Code of Federal Regulations*” (37 C.F.R) (puede consultarse en: <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>) y el Artículo 1110 y siguientes del Manual sobre el procedimiento para el examen de las marcas (TMEP) (puede consultarse en: [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T111011](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T111011)).
- o. ESTONIA: Artículo 44 de la Ley de marcas: División y restricción de las solicitudes: 1) un solicitante podrá dividir la solicitud en dos o más solicitudes mediante la distribución de los productos o servicios entre estas solicitudes. Podrá dividirse la solicitud hasta que se adopte una decisión sobre el registro o la denegación del registro de una marca o hasta que finalicen los procedimientos relacionados con un recurso presentado respecto de esas decisiones o de procedimientos relativos a solicitudes de revocación respecto de esas decisiones. Se presentará la correspondiente solicitud junto con información sobre el pago de la tasa estatal.
- p. EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA: Art. 185 de la Ley de propiedad industrial y Artículo 12 del Reglamento sobre marcas. Pueden consultarse en: [www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk).
- q. FEDERACIÓN DE RUSIA: Artículo 1502 del Código Civil de la Federación de Rusia (véase, en el punto XXVII del presente Anexo, "Información adicional proporcionada por la Oficina de la Federación de Rusia").
- r. FINLANDIA: Artículo 17a de la Ley de marcas; Artículo 9a, punto 10 del párrafo 1 del Artículo 2 y puntos 12 y 13 del párrafo 1 del Artículo 22 del Decreto sobre marcas. Pueden consultarse en: [www.prh.fi/en/tavaramerkki/lainsaadanto.html](http://www.prh.fi/en/tavaramerkki/lainsaadanto.html).
- s. FRANCIA: Artículos R 712.27 y R 712.28 del “*Code de la propriété intellectuelle*”.
- t. GEORGIA: Artículo 12.3) de la Ley de marcas. Puede consultarse en: [www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademarklaw](http://www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademarklaw).
- u. HUNGRÍA: Artículo 63 de la Ley XI de 1997 sobre la protección de las marcas y las indicaciones geográficas (denominada en lo sucesivo Ley de marcas). Puede consultarse en: [http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark\\_Act\\_EN.pdf](http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark_Act_EN.pdf).
- v. ISRAEL: Artículo 17 de la Ordenanza sobre marcas.
- w. ITALIA: “*Codice della proprietà industriale*”: Decreto Legislativo 10 de febrero de 2005, n. 30 y sus posteriores modificaciones (Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 y Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131). “*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*”. No existen versiones en español, francés o inglés de estos textos.
- x. JAPÓN: Artículo 10 de la Ley de marcas. Puede consultarse en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ky=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95&page=3>.
- y. KIRGUISTÁN: Reglamentos de ejecución.
- z. LETONIA: Artículo 15, "División de una solicitud", de la Ley de marcas y de indicaciones geográficas de origen. Puede consultarse en: <http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=103>.
- aa. LITUANIA: La división de una solicitud nacional debería registrarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Marcas.
- bb. MOZAMBIQUE: [www.ipi.gov.mz/rubrique.php?id\\_rubrique=18](http://www.ipi.gov.mz/rubrique.php?id_rubrique=18) y [www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MZ](http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MZ).
- cc. NORUEGA: En lo concerniente a las solicitudes: Artículo 18, División de solicitudes, del Reglamento sobre marcas: Un solicitante podrá pedir que se divida en varias solicitudes independientes una solicitud presentada anteriormente.  
Sitio Web de la Ley de marcas de Noruega: [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademarks\\_Act/](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademarks_Act/)  
Sitio Web del Reglamento noruego sobre marcas: [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademark\\_Regulations/#2](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademark_Regulations/#2)

- dd. POLONIA: Artículo 140.2) de la Ley de propiedad industrial de 30 de junio de 2000 (el texto consolidado de la ley). Puede consultarse en: [www.uprp.pl/English/Law](http://www.uprp.pl/English/Law).
- ee. REPÚBLICA CHECA: Párrafos 5 y 6 del Artículo 27 de la Ley N° 441/2003 sobre marcas. Artículo 5 del Decreto N° 97/2004 por el que se da aplicación a la Ley de marcas. Pueden consultarse en: <http://www.upv.cz/en/legislation/national.html>.
- ff. REPÚBLICA DE MOLDOVA: Artículo 45 de la Ley N° 38-XVI, de 29 de febrero de 2008, sobre la protección de las marcas. Puede consultarse en: [http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci\[en-38-XVI-29\\_02\\_2008\].pdf](http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci[en-38-XVI-29_02_2008].pdf).
- gg. SERBIA: Artículo 25 de Ley de marcas, que puede consultarse en inglés en el sitio Web siguiente: [www.zis.gov.rs](http://www.zis.gov.rs).
- hh. SINGAPUR: El Artículo 5A de la Ley de marcas, la Regla 17 del Reglamento sobre marcas y el formulario TM8, titulado "Solicitud de división de una solicitud de registro". Sírvase consultar los enlace siguientes: <http://www.ipos.gov.sg/topNav/form/Trade+Marks+Forms.htm> y <http://www.ipo.sg/topNav/leg/>.
- ii. SUECIA: Artículo 7.4) del Reglamento sobre marcas (N° 648 de 1960).
- jj. SUIZA: Artículo 17.a) de la "Loi sur la protection des marques (LPM)" (puede consultarse en: [http://www.admin.ch/ch/fr/232\\_11/a17a.html](http://www.admin.ch/ch/fr/232_11/a17a.html)) y el párrafo 3.3 de la Parte I de las "Directives d'examen de la division des marques", Instituto Federal de la Propiedad Intelectual (IPI) (puede consultarse en: [http://www.ige.ch/fileadmin/user\\_ipload/Juristische\\_Infos/f/directives\\_marques/directives\\_marques01012010.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_ipload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques01012010.pdf)).
- kk. TURQUÍA: Artículo 15 del Reglamento de ejecución en virtud del Decreto-Ley N° 556 sobre la protección de las marcas.
- ll. UCRANIA: Artículo 111 de la Ley de protección de los derechos de marcas relativas a productos y servicios: División de una solicitud: 1) El solicitante tiene derecho a dividir la solicitud en dos o más solicitudes (solicitudes divisionales) por medio de la división de los productos o servicios enumerados en la solicitud de modo que cada una de las solicitudes divisionales no contenga los productos y servicios que estén relacionados con los productos y servicios enumerados en las otras solicitudes divisionales. 2) La división de la solicitud se conseguirá mediante la presentación de la petición del solicitante de que se efectúen los cambios pertinentes en la solicitud y la solicitud o solicitudes divisionales siempre que se paguen las tasas estipuladas en concepto de presentación de la petición y la solicitud. 3) La fecha de presentación de la solicitud divisional será la misma que la fecha en que se haya presentado la solicitud objeto de la división. La fecha de prioridad de la solicitud divisional será la misma que la fecha de prioridad de la solicitud dividida si existe un motivo para que así sea. Puede consultarse en: [http://sdip.gov.ua/en/laws\\_special\\_3](http://sdip.gov.ua/en/laws_special_3).
- mm. UNIÓN EUROPEA: Artículo 44 del Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (RMC). Regla 13a del Reglamento (CE) No. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) No. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (REMC). Pueden consultarse en: <http://oami.europa.eu:80/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.es.do>.
- nn. ZAMBIA: Artículo 39 y normas 85 y 102 de la Ley de marcas, Cap. 401 de "The Laws of Zambia".

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES						
2. El solicitante puede solicitar la división:						
Partes Contratantes que han respondido	2.1.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 2.1, ¿es posible la división durante el período que media entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio, únicamente si la solicitud es objeto de objeción por parte de la Oficina?	2.2. ¿durante el período de oposición?	2.3. ¿durante los procedimientos de oposición?	2.4. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso?	2.5. ¿en relación con la presentación de una declaración de uso?	2.6. Otros (sírvase especificar):
	Alemania	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.
Argelia	...	...	...	...	...	...
Armenia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Australia	NO	SÍ	SÍ	NO	n.a.	...
Azerbaiyán	NO	NO	NO	NO	NO	...
Bahrein	...	...	...	...	...	...
Belarús	NO	NO	NO	NO	n.a.	...
Benelux	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Bhután	...	...	...	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	...	...	...	...	...	*
China	...	...	...	...	...	...
Croacia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	*
Cuba	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
Dinamarca	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Eslovaquia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Eslovenia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
España	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Estados Unidos de América	NO	NO	SÍ*	SÍ	SÍ	*
Estonia	NO	NO	SÍ	SÍ	n.a.	...
ex República Yugoslava de Macedonia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Federación de Rusia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	...
Finlandia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	...
Francia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	*
Georgia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Hungría	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
Irlanda	...	...	...	...	...	...
Islandia	...	...	...	...	...	...
Israel	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Italia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	SÍ	...
Japón	NO	n.a.*	n.a.*	SÍ	n.a.	...
Kirguistán	SÍ	NO	NO	NO	NO	n.a.
Letonia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	*
Liechtenstein	...	...	...	...	...	...
Lituania	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	...
Madagascar	...	...	...	...	...	...
Marruecos	...	...	...	...	...	...
Mónaco	...	...	...	...	...	...

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES						
2. El solicitante puede solicitar la división:						
Partes Contratantes que han respondido	2.1.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 2.1, ¿es posible la división durante el período que media entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio, únicamente si la solicitud es objeto de objeción por parte de la Oficina?	2.2. ¿durante el período de oposición?	2.3. ¿durante los procedimientos de oposición?	2.4. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso?	2.5. ¿en relación con la presentación de una declaración de uso?	2.6. Otros (sírvase especificar):
Mongolia	NO	NO	NO	NO	n.a.	...
Mozambique	...	...	...	...	...	...
Noruega	NO	SÍ	SÍ*	SÍ	n.a.	...
Polonia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	...
Portugal	...	...	...	...	...	...
República Árabe Siria	...	...	...	...	...	...
República Checa	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
República de Moldova	NO	SÍ	SÍ*	SÍ*	n.a.	...
Serbia	NO	n.a.	n.a.	NO	n.a.	*
Singapur	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	*
Suecia	NO	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.	...
Suiza	NO	n.a.*	n.a.*	SÍ	n.a.	...
Turquía	NO	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.	...
Ucrania	...	...	...	...	...	...
Unión Europea	NO	NO	SÍ	SÍ	n.a.	...
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ	NO	n.a.	...

**\*Comentarios adicionales**

**II. PREGUNTA 2.2**

- a. JAPÓN: Habida cuenta de que los procedimientos de oposición se inician en Japón después de que se haya inscrito la solicitud, es posible la división de registros, pero no la de solicitudes, durante los procedimientos de oposición. Véanse las respuestas a las preguntas 13.3 y 13.4.
- b. SUIZA: El procedimiento de oposición en Suiza se inicia tras el registro de la marca.

**III. PREGUNTA 2.3**

- a. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Tras una petición aprobada por la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB).
- b. JAPÓN: Habida cuenta de que los procedimientos de oposición se inician en Japón después de que se haya inscrito la solicitud, es posible la división de registros, pero no la de solicitudes, durante los procedimientos de oposición. Véanse las respuestas a las preguntas 13.3 y 13.4.
- c. NORUEGA: En Noruega se contemplan procedimientos de oposición posteriores al registro.



- d. REPÚBLICA DE MOLDOVA: Artículo 45 de la Ley N° 38-XVI, de 29 de febrero de 2008, sobre la protección de las marcas: 2) No se aprobará una solicitud de división: a) si se presenta una objeción contra la solicitud inicial y la solicitud de división separa los productos y/o los servicios con los que guarda relación la objeción, antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la objeción.
- e. SUIZA: El procedimiento de oposición en Suiza se inicia tras el registro de la marca.

#### IV. PREGUNTA 2.4

- a. REPÚBLICA DE MOLDOVA: Artículo 45 de la Ley N° 38-XVI, de 29 de febrero de 2008, sobre la protección de las marcas: 2) No se aprobará una solicitud de división: a) si se presenta una objeción contra la solicitud inicial y la solicitud de división separa los productos y/o los servicios con los que guarda relación la objeción, antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la objeción.

#### V. PREGUNTA 2.6

- a. BULGARIA: En cualquier momento entre la fecha de presentación y la finalización del examen de forma (cuando se trate de una solicitud que sea objeto de una objeción por parte de la Oficina).
- b. CROACIA: En cualquier momento.
- c. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: En cualquier momento entre la presentación de una declaración de uso y la fecha en que la USPTO apruebe el registro de la marca: Regla 2.87 c) del título 37 de las “*Rules of Practice & Federal Statute*” del “*Code of Federal Regulations (37 C.F.R)*” (puede consultarse en: <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>) y el Artículo 1110.03 y siguientes del Manual sobre el procedimiento para el examen de marcas (TMEP) (puede consultarse en: [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T111003](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T111003)).
- d. FRANCIA: En caso de cesión parcial que afecte a una parte de los productos o servicios.
- e. LETONIA: Una vez que la información sobre la marca está disponible para el registro y la publicación, no es posible retirar una solicitud de división de una solicitud (párrafo 4 del Artículo 15 de la Ley de marcas e indicaciones geográficas de origen).
- f. SERBIA: Es posible dividir la solicitud inicial, a petición del solicitante, en dos o más solicitudes, en cualquier momento antes de que la marca se inscriba en el Registro de Marcas, mediante la división de la lista de productos o servicios. En la Ley de marcas de Serbia no se prevén procedimientos de oposición ni la presentación de una declaración de uso.
- g. SINGAPUR: En cualquier momento antes del registro.

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES						
Partes Contratantes que han respondido	3. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?	4. ¿Puede una solicitud ser dividida más de una vez?	5. En la solicitud de división deben especificarse:			
			5.1. ¿a) los productos y servicios que formarán parte de la solicitud divisional o b) los productos y servicios que permanecerán en la solicitud inicial?	5.2. ¿a) y b)?	5.3. ¿únicamente a)?	5.4. ¿únicamente b)?
Alemania	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Argelia	...	...	...	...	..	..
Armenia	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Australia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Azerbaiyán	NO	SÍ	SÍ	SÍ	..	..
Bahrein	...	...	...	...	..	..
Belarús	...	...	...	...	SÍ	..
Benelux	NO	SÍ	SÍ	...	..	..
Bhután	...	...	...	...	..	..
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...	..	..
Bulgaria	SÍ*	NO	...	...	..	..
China	...	...	...	...	..	..
Croacia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Cuba	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Dinamarca	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Eslovaquia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Eslovenia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
España	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Estados Unidos de América	SÍ*	SÍ	SÍ	...	..	..
Estonia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
ex República Yugoslava de Macedonia	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Federación de Rusia	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Finlandia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Francia	NO	SÍ	...	...	SÍ	..
Georgia	SÍ	SÍ	...	...	..	..
Hungría	SÍ*	SÍ	SÍ	...	..	..
Irlanda	...	...	...	...	..	..
Islandia	...	...	...	...	..	..
Israel	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Italia	SÍ*	SÍ	...	SÍ	..	..
Japón	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Kirguistán	SÍ	SÍ	SÍ	...	SÍ	..
Letonia	SÍ*	SÍ	SÍ	...	..	..
Liechtenstein	...	...	...	...	..	..
Lituania	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Madagascar	...	...	...	...	..	..
Marruecos	...	...	...	...	..	..
Mónaco	...	...	...	...	..	..
Mongolia	NO	SÍ	...	...	..	..

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES						
Partes Contratantes que han respondido	3. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?	4. ¿Puede una solicitud ser dividida más de una vez?	5. En la solicitud de división deben especificarse:			
			5.1. ¿a) los productos y servicios que formarán parte de la solicitud divisional o b) los productos y servicios que permanecerán en la solicitud inicial?	5.2. ¿a) y b)?	5.3. ¿únicamente a)?	5.4. ¿únicamente b)?
Mozambique	...	...	...	..	..	..
Noruega	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Polonia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Portugal	...	...	...	..	..	..
República Árabe Siria	...	...	...	..	..	..
República Checa	NO	SÍ	SÍ	..	..	..
República de Moldova	SÍ*	SÍ	...	..	SÍ	..
Serbia	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Singapur	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Suecia	NO	SÍ	SÍ	..	..	..
Suiza	NO	SÍ	SÍ	..	..	..
Turquía	NO	SÍ	SÍ	..	..	..
Ucrania	NO	NO	...	SÍ	..	..
Unión Europea	NO	SÍ	...	SÍ	..	..
Zambia	NO*	SÍ	...	SÍ	..	..

**\*Comentarios adicionales**

**VI. PREGUNTA 3**

- a. BULGARIA: La solicitud deberá referirse a una sola marca. En el caso de que la solicitud no satisfaga este requisito, deberá dividirse.
- b. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Cuando la marca, tal como se emplea en algunos de los productos, no esté adecuadamente representada por la reproducción original, los solicitantes podrán pedir la división de esos productos en una solicitud separada y modificar la reproducción en consecuencia. No podrá modificarse la marca propiamente dicha si tal modificación constituye un cambio formal, pero podrá cambiarse la reproducción a fin de mostrar adecuadamente la marca en relación con los productos. Esos casos se dan con mayor frecuencia en las solicitudes respecto de colores aplicados a la superficie de los productos, el acondicionamiento distintivo u otras marcas de configuración tridimensionales.
- c. HUNGRÍA: La división podrá referirse al signo propiamente dicho si la Oficina no lo considera uniforme (es decir, el solicitante pide la protección para más de un signo en una solicitud).

- d. ITALIA: Si la solicitud contiene más de un signo, la Oficina pedirá al solicitante que elija una sola marca dentro de un plazo establecido. Podrán presentarse solicitudes separadas respecto de las marcas restantes conservando la fecha de presentación inicial.
- e. LETONIA: Por ejemplo, si es evidente que la solicitud contiene más de una marca.
- f. REPÚBLICA DE MOLDOVA: La división de signos verbales traducidos a dos o más idiomas. Regla 59.2 del Reglamento.
- g. ZAMBIA: La división de solicitudes se limita a la separación de la solicitud con arreglo a clasificaciones de productos o servicios basadas en la Clasificación de Niza.

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES					
Partes Contratantes que han respondido	6. ¿Pueden los productos y servicios de la solicitud divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en la solicitud inicial?	7. En caso de que la solicitud de división de la solicitud guarde relación con una oposición, ¿pueden estar incluidos en la solicitud divisional determinados productos y servicios objeto de la oposición?	8. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?	8.1. En caso de respuesta afirmativa, dicha tasa:	
				8.1.1. ¿es la misma que la tasa de solicitud?	8.1.2. ¿es inferior a la tasa de solicitud?
Alemania	NO	n.a.	SÍ	SÍ	..
Argelia	...	...	...	...	...
Armenia	NO	SÍ	SÍ	...	SÍ
Australia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	..
Azerbaiyán	NO	...	NO	...	..
Bahrein	...	...	...	...	...
Belarús	NO	n.a.	SÍ	SÍ	..
Benelux	NO	SÍ	SÍ	...	SÍ
Bhután	...	...	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...	...
Bulgaria	SÍ	...	SÍ	SÍ	...
China	...	...	...	...	...
Croacia	NO	n.a.	SÍ	...	SÍ
Cuba	NO	SÍ	SÍ	...	SÍ
Dinamarca	NO	SÍ	SÍ	...	SÍ
Eslovaquia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
Eslovenia	NO	NO	NO*	...	...
España	NO	n.a.	SÍ	...	SÍ
Estados Unidos de América	NO	SÍ	SÍ	...	SÍ*
Estonia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
ex República Yugoslava de Macedonia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
Federación de Rusia	NO	n.a.	SÍ	...	SÍ
Finlandia	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES					
Partes Contratantes que han respondido	6. ¿Pueden los productos y servicios de la solicitud divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en la solicitud inicial?	7. En caso de que la solicitud de división de la solicitud guarde relación con una oposición, ¿pueden estar incluidos en la solicitud divisional determinados productos y servicios objeto de la oposición?	8. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?	8.1. En caso de respuesta afirmativa, dicha tasa:	
				8.1.1. ¿es la misma que la tasa de solicitud?	8.1.2. ¿es inferior a la tasa de solicitud?
Francia	NO	NO	SÍ	SÍ	..
Georgia	NO	NO	SÍ	..	SÍ
Hungría	NO	SÍ/NO*	SÍ	SÍ	..
Irlanda	...	...	...	...	..
Islandia	...	...	..	...	..
Israel	NO	NO	SÍ	...	SÍ
Italia	NO	n.a.	SÍ	SÍ	..
Japón	NO	n.a.*	SÍ	SÍ	..
Kirguistán	SÍ	n.a.	SÍ	...	SÍ
Letonia	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...
Liechtenstein	...	...	...	...	...
Lituania	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...
Madagascar	...	...	...	...	...
Marruecos	...	...	...	...	...
Mónaco	...	...	..	...	...
Mongolia	...	n.a.	SÍ	SÍ	...
Mozambique	...	...	...	...	...
Noruega	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
Polonia	NO	n.a.	SÍ	...	SÍ
Portugal	...	...	...	...	...
República Árabe Siria	...	...	...	...	...
República Checa	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
República de Moldova	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...
Serbia	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...
Singapur	NO*	SÍ	SÍ	...	SÍ
Suecia	NO	SÍ	SÍ	SÍ	...
Suiza	NO	n.a.*	NO	...	...
Turquía	NO	NO	SÍ	...	...
Ucrania	NO	n.a.	SÍ	SÍ	...
Unión Europea	NO	NO	SÍ	...	SÍ
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...

**\*Comentarios adicionales**

**VII. PREGUNTA 6**

- a. SINGAPUR: NO, pero dependiendo de la redacción de las especificaciones, podrían coincidir en las especificaciones.

**VIII. PREGUNTA 7**

- a. HUNGRÍA: SÍ (hasta el 31.12.2010). NO (desde el 1.1.2011).  
b. JAPÓN: Japón aplica un sistema de oposición posterior al registro.  
c. SUIZA: El procedimiento de oposición en Suiza se inicia después del registro de la marca.

**IX. PREGUNTA 8**

- a. ESLOVENIA: NO, aunque se percibe una tasa de solicitud por la solicitud "nueva".

**X. PREGUNTA 8.1.2**

- a. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Sin embargo, si se divide una solicitud dentro de una sola clase, se exige una tasa de solicitud nueva por cada clase de productos o servicios que se divida, así como un tasa divisional.

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES			
Partes Contratantes que han respondido	9. ¿Pueden la solicitud o solicitudes divisionales fusionarse de nuevo con la solicitud inicial a petición del solicitante?	10. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	11. ¿Cuántas peticiones de división de una solicitud de registro de marcas (que no sea consecuencia ni guarde relación con una cesión parcial de la titularidad de la solicitud) recibió su Oficina en 2009?
Alemania	NO	...	12
Argelia	...	...	...
Armenia	NO	...	1
Australia	SÍ	n.a.	421*
Azerbaiyán	NO	...	...
Bahrein	...	...	...
Belarús	NO	...	De enero de 2009 a marzo de 2010.
Benelux	NO	n.a.	0
Bhután	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...
Bulgaria	NO	...	No se dispone de información*.
China	...	...	...
Croacia	NO	n.a.	0

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES			
Partes Contratantes que han respondido	9. ¿Pueden la solicitud o solicitudes divisionales fusionarse de nuevo con la solicitud inicial a petición del solicitante?	10. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	11. ¿Cuántas peticiones de división de una solicitud de registro de marcas (que no sea consecuencia ni guarde relación con una cesión parcial de la titularidad de la solicitud) recibió su Oficina en 2009?
Cuba	SÍ	SÍ	0
Dinamarca	NO	n.a.*	0
Eslovaquia	NO	...	4
Eslovenia	NO	...	0
España	NO	...	6 (2009)
Estados Unidos de América	NO	n.a.	2.860 (hasta septiembre de 2008) 2.834 (hasta octubre de 2009)*
Estonia	NO	...	4*
ex República Yugoslava de Macedonia	NO	NO	0
Federación de Rusia	NO	...	190 aproximadamente
Finlandia	NO	...	0
Francia	NO	...	5*
Georgia	SÍ	SÍ	0
Hungría	NO	NO	0
Irlanda	...	...	...
Islandia	...	...	...
Israel	SÍ	SÍ	0*
Italia	NO	NO	0*
Japón	NO	...	1.049*
Kirguistán	SÍ	SÍ	n.a.
Letonia	SÍ*	SÍ	Algunas*
Liechtenstein	...	...	...
Lituania	NO	...	0
Madagascar	...	...	...
Marruecos	...	...	...
Mónaco	...	...	...
Mongolia	NO	...	No se dispone de información.
Mozambique	...	...	...
Noruega	SÍ	SÍ	4 en 2009
Polonia	NO	NO	No se dispone de datos estadísticos.
Portugal	...	...	...
República Árabe Siria	...	...	...
República Checa	NO	...	16
República de Moldova	n.a.	n.a.	0
Serbia	n.a.	NO	1
Singapur	NO	n.a.	32
Suecia	NO	...	2
Suiza	NO	...	9 (del 1 de enero de 2010 al 8 de octubre de 2010)
Turquía	NO	...	3
Ucrania	NO	NO	1

I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES			
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	9. ¿Pueden la solicitud o solicitudes divisionales fusionarse de nuevo con la solicitud inicial a petición del solicitante?	10. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	11. ¿Cuántas peticiones de división de una solicitud de registro de marcas (que no sea consecuencia ni guarde relación con una cesión parcial de la titularidad de la solicitud) recibió su Oficina en 2009?
	Unión Europea	NO	...
	Zambia	NO	n.a.
			70*
			3

**\*Comentarios adicionales**

**XI. PREGUNTA 9**

- a. LETONIA: En teoría.

**XII. PREGUNTA 10**

- a. DINAMARCA: No se permite la fusión en las solicitudes y los registros nacionales.

**XIII. PREGUNTA 11**

- a. AUSTRALIA: En 2009, *IP Australia* recibió 421 solicitudes divisionales de un total de 56.951 solicitudes.
- b. BULGARIA: La Oficina no conserva datos sobre la cantidad de peticiones de división de solicitudes de registro de marca.
- c. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: En el ejercicio fiscal de 2009 (octubre de 2008 a septiembre de 2009), se recibieron 2.860. En el ejercicio fiscal de 2010 (de octubre de 2009 a septiembre de 2010), se presentaron 2.834.
- d. ESTONIA: Cuatro divisiones de solicitudes (sin cambio en la titularidad).
- e. FRANCIA: Desde su introducción en virtud de un decreto de 25 de febrero de 2004, en cinco ocasiones se ha pedido hacer uso de la solicitud divisional.
- f. ISRAEL: Ninguna. Este Artículo no entró en vigor hasta el 1 de septiembre de 2010.
- g. ITALIA: La Oficina no recibió ninguna solicitud de división en 2009.
- h. JAPÓN: La Oficina Japonesa de Patentes recibió 1.049 peticiones de división de solicitudes en 2009.
- i. LETONIA: Aunque no se dispone de las fechas exactas, sí se han presentado algunas peticiones.
- j. UNION EUROPEA: Un total de 70 aproximadamente (división de solicitudes de registro de marcas comunitarias o de registros de marcas comunitarias).



II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES							
Partes Contratantes que han respondido	12. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de registros de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro o guarde relación con dicho cambio?	13. El titular del registro puede solicitar la división:					
		13.1. ¿en cualquier momento posterior al registro?	13.2. ¿durante el período de oposición?	13.3. ¿durante los procedimientos de oposición?	13.4. ¿durante los procedimientos de anulación u otros procedimientos de invalidación?	13.5. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso?	13.6. Otros (sírvase especificar):
Alemania	SÍ*	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	..
Argelia	NO	..	..	..	..	..	..
Armenia	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	..	SÍ	..
Australia	NO	..	..	..	..	..	..
Azerbaiyán	NO	..	..	..	..	..	..
Bahrein	NO	..	..	..	..	..	..
Belarús	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Benelux	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Bhután	NO	..	..	..	..	..	..
Bosnia y Herzegovina	NO	..	..	..	..	..	..
Bulgaria	NO	..	..	..	..	..	..
China	NO	..	..	..	..	..	..
Croacia	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	*
Cuba	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Dinamarca	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Eslovaquia	NO	..	..	..	..	..	..
Eslovenia	NO	..	..	..	..	..	..
España	SÍ*	SÍ	NO	NO	..	SÍ	..
Estados Unidos de América	NO	..	..	..	..	..	..
Estonia	SÍ*	SÍ	n.a.	SÍ	SÍ	SÍ	..
ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ*	SÍ	n.a.	n.a.	SÍ	SÍ	..
Federación de Rusia	SÍ*	NO	n.a.	n.a.	SÍ	NO	..
Finlandia	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Francia	SÍ*	NO	n.a.	n.a.	SÍ	SÍ	*
Georgia	NO*	..	..	..	..	..	..
Hungría	SÍ*	SÍ	SÍ	n.a.	SÍ	SÍ	..
Irlanda	NO	..	..	..	..	..	..
Islandia	NO	..	..	..	..	..	..
Israel	NO	..	..	..	..	..	..
Italia	NO	..	..	..	..	..	..
Japón	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	..
Kirguistán	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	n.a.
Letonia	SÍ*	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	..
Liechtenstein	NO	..	..	..	..	..	..

II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES							
Partes Contratantes que han respondido	12. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de registros de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro o guarde relación con dicho cambio?	13. El titular del registro puede solicitar la división:					
		13.1. ¿en cualquier momento posterior al registro?	13.2. ¿durante el período de oposición?	13.3. ¿durante los procedimientos de oposición?	13.4. ¿durante los procedimientos de anulación u otros procedimientos de invalidación?	13.5. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso?	13.6. Otros (sírvase especificar):
Lituania	SÍ*	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	*
Madagascar	NO	...	...	...	...	...	...
Marruecos	NO	...	...	...	...	...	...
Mónaco	NO	...	...	...	...	...	...
Mongolia	NO	...	...	...	...	...	...
Mozambique	NO	...	...	...	...	...	...
Noruega	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
Polonia	SÍ*	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	...
Portugal	NO	...	...	...	...	...	...
República Árabe Siria	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
República Checa	NO	...	...	...	...	...	...
República de Moldova	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	...
Serbia	SÍ*	SÍ	n.a.	n.a.	SÍ	NO	*
Singapur	NO	...	...	...	...	...	...
Suecia	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
Suiza	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	...
Turquía	NO	...	...	...	...	...	...
Ucrania	NO	...	...	...	...	...	...
Unión Europea	SÍ*	SÍ	n.a.	n.a.	SÍ	SÍ	...
Zambia	SÍ*	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	*

**\*Comentarios adicionales**

**XIV. PREGUNTA 12**

- ALEMANIA: Artículo 46 de la "Markengesetz" y Artículo 36 de la "Markenverordnung". No existen actualmente versiones en inglés. Pueden consultarse en: [www.dpma.de](http://www.dpma.de).
- ARMENIA: Ley de marcas. Puede consultarse en: [www.aipa.am](http://www.aipa.am).
- BELARÚS: Artículo 14.4) de la Ley de marcas y marcas de servicios: Podrá dividirse el registro de la marca a petición del titular por medio de la distribución de los productos para los que están registradas las marcas.
- BENELUX: Véase la respuesta relativa a las solicitudes.

- e. CROACIA: Artículo 33 de la Ley de marcas (06 173/03, 76/07 y 30/09) y el Artículo 15 del Reglamento sobre marcas (06 117/07). Pueden consultarse en inglés en: [www.dziv.hr/en](http://www.dziv.hr/en).
- f. CUBA: Artículos 36 y 37 del Decreto Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos; y el Artículo 29 de la Resolución 63/2000, Reglamento del Decreto Ley N° 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se pueden consultar en [www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu), Legislación Vigente.
- g. DINAMARCA: Artículo 15 de la Orden sobre la presentación de solicitudes de registro y el registro, etc. de marcas y marcas colectivas N° 364 de 21 de mayo de 2008. No existe versión en inglés.
- h. ESPAÑA: Artículo 23 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 46 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Puede consultarse en: [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (Legislación).
- i. ESTONIA: Artículo 20 de la Ley de marcas. División de un registro: El titular de una marca podrá dividir el registro en dos o más registros y dividir los productos o servicios entre esos registros. La división de un registro entra en vigor en la fecha de inscripción de la modificación correspondiente en el registro.
- j. EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA: Artículo 205 de la Ley de propiedad industrial y el Artículo 22 del Reglamento sobre marcas. Pueden consultarse en: [www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk).
- k. FEDERACIÓN DE RUSIA: Artículo 1505 del Código Civil de la Federación de Rusia (véase el apartado XXVII del presente Anexo: "Información adicional proporcionada por la Oficina de la Federación de Rusia").
- l. FINLANDIA: Párrafo 2 del apartado a) del Artículo 17 de la Ley de marcas; punto a) del Artículo 9, punto 10 del párrafo 1 del Artículo 2 y párrafo 3 del Artículo 3 del Decreto sobre marcas.
- m. FRANCIA: Artículo R712.27 del "*Code de la propriété intellectuelle*".
- n. GEORGIA: Artículo 12.3) del capítulo I y apartado 1) del Artículo 39 del capítulo VI de la Ley de marcas. Pueden consultarse en: [www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademarklaw](http://www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademarklaw).
- o. HUNGRÍA: Artículos 68, 69 y 70 de la Ley de marcas. Pueden consultarse en: [http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark\\_Act\\_EN.pdf](http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark_Act_EN.pdf).
- p. JAPÓN: Artículo 24 de la Ley de marcas del Japón. Puede consultarse en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ky=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95&page=3>.
- q. KIRGUISTÁN: Ley de marcas.
- r. LETONIA: Artículo 20, "División de un registro", de la Ley de marcas e indicaciones geográficas de origen. Puede consultarse en: <http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=103>.
- s. LITUANIA: La división de un registro nacional debería inscribirse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Marcas.
- t. NORUEGA: En lo concerniente a los registros: Artículo 20 de la sección 20 del Reglamento sobre marcas. División de registros: Un propietario puede solicitar que la Oficina Noruega de la Propiedad Industrial divida un registro en varios. Puede consultarse el sitio Web de la Ley de marcas de Noruega en: [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademarks\\_Act/](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademarks_Act/). Puede consultarse el sitio Web del Reglamento noruego de marcas en: [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademark\\_Regulations/#2](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademark_Regulations/#2).
- u. POLONIA: Artículo 7.2) del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2006. Puede consultarse en: [http://wipo.int/wipolex/en/wipo\\_treaties/details.jsp?treaty\\_id=30](http://wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=30).
- v. REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Artículo 47 de la sección 7 de la Ley N° 8 (puede consultarse en: [www.dcipsy.com](http://www.dcipsy.com)).



II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES							
Partes Contratantes que han respondido	14. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?	15. ¿Puede un registro ser dividido más de una vez?	16. En la solicitud de división deben especificarse:				17. ¿Pueden los productos y servicios del registro divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en el registro inicial?
			16.1. ¿a) los productos y servicios que serán objeto del registro divisional, o b) los productos y servicios que permanecerán en el registro inicial?	16.2. ¿a) y b)?	16.3. ¿únicamente a)?	16.4. ¿únicamente b)?	
Bahrein	...	...	...	...	...	...	...
Belarús	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Benelux	NO	SÍ	SÍ	...	...	...	NO
Bhután	...	...	...	...	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	...	...	...	...	...	...	...
China	...	...	...	...	...	...	...
Croacia	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Cuba	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Dinamarca	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Eslovaquia	...	...	...	...	...	...	...
Eslovenia	...	...	...	...	...	...	...
España	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Estados Unidos de América	...	...	...	...	...	...	...
Estonia	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
ex República Yugoslava de Macedonia	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Federación de Rusia	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Finlandia	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Francia	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Georgia	...	...	...	...	...	...	...
Hungría	NO	SÍ	SÍ	...	...	...	NO
Irlanda	...	...	...	...	...	...	...
Islandia	...	...	...	...	...	...	...
Israel	...	...	...	...	...	...	...
Italia	...	...	...	...	...	...	...
Japón	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Kirguistán	SÍ	SÍ	...	...	SÍ	...	SÍ
Letonia	NO	SÍ	SÍ	...	...	...	NO
Liechtenstein	...	...	...	...	...	...	...
Lituania	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Madagascar	...	...	...	...	...	...	...
Marruecos	...	...	...	...	...	...	...

II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES							
Partes Contratantes que han respondido	14. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?	15. ¿Puede un registro ser dividido más de una vez?	16. En la solicitud de división deben especificarse:				17. ¿Pueden los productos y servicios del registro divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en el registro inicial?
			16.1. ¿a) los productos y servicios que serán objeto del registro divisional, o b) los productos y servicios que permanecerán en el registro inicial?	16.2. ¿a) y b)?	16.3. ¿únicamente a)?	16.4. ¿únicamente b)?	
Mónaco	...	...	...	...	...	...	...
Mongolia	...	...	...	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...	...	...	...
Noruega	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Polonia	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Portugal	...	...	...	...	...	...	...
República Árabe Siria	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	SÍ
República Checa	...	...	...	...	...	...	...
República de Moldova	NO	SÍ	...	...	SÍ	...	NO
Serbia	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Singapur	...	...	...	...	...	...	...
Suecia	NO	SÍ	SÍ	...	...	...	NO
Suiza	NO	SÍ	SÍ	...	...	...	NO
Turquía	...	...	...	...	...	...	...
Ucrania	...	...	...	...	...	...	...
Unión Europea	NO	SÍ	...	SÍ	...	...	NO
Zambia	*	SÍ	...	SÍ	...	...	SÍ

**\*Comentarios adicionales**

**XVI. PREGUNTA 14**

- a. ZAMBIA: La división está limitada a productos o servicios.

**XVII. PREGUNTA 16**

- a. SINGAPUR: n.a.

II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES				
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	18. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con una oposición, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	19. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con la anulación u otros procedimientos de invalidación, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	20. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?	21. ¿Pueden el registro o registros divisionales fusionarse de nuevo con el registro inicial a petición del titular?
Alemania	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Argelia	...	...	...	...
Armenia	SÍ	n.a.	SÍ	NO
Australia	...	...	...	...
Azerbaiyán	...	...	...	...
Bahrein	...	...	...	...
Belarús	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Benelux	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Bhután	...	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...
Bulgaria	...	...	...	...
China	...	...	...	...
Croacia	n.a.	n.a.	SÍ	NO
Cuba	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Dinamarca	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Eslovaquia	...	...	...	...
Eslovenia	...	...	...	...
España	n.a.	n.a.	SÍ	NO
Estados Unidos de América	...	...	...	...
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ	NO
ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Federación de Rusia	n.a.	SÍ	SÍ	NO
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Francia	n.a.	NO	SÍ	NO
Georgia	...	...	...	...
Hungría	n.a.*	SÍ	SÍ	NO
Irlanda	...	...	...	...
Islandia	...	...	...	...
Israel	...	...	...	...
Italia	...	...	...	...
Japón	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Kirguistán	NO	NO	SÍ	SÍ
Letonia	NO	NO	SÍ	SÍ*
Liechtenstein	...	...	...	...
Lituania	NO	NO	SÍ	NO
Madagascar	...	...	...	...

II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES				
Partes Contratantes que han respondido	18. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con una oposición, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	19. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con la anulación u otros procedimientos de invalidación, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	20. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?	21. ¿Pueden el registro o registros divisionales fusionarse de nuevo con el registro inicial a petición del titular?
Marruecos	...	...	...	...
Mónaco	...	...	...	...
Mongolia	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Polonia	SÍ	SÍ	NO	NO
Portugal	...	...	...	...
República Árabe Siria	SÍ	NO	SÍ	SÍ
República Checa	...	...	...	...
República de Moldova	NO	NO	SÍ	n.a.
Serbia	n.a.	n.a.	SÍ	n.a.
Singapur	...	...	...	...
Suecia	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Suiza	SÍ*	SÍ	NO	NO
Turquía	...	...	...	...
Ucrania	...	...	...	...
Unión Europea	n.a.	NO	SÍ	NO
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ	NO

**\* Comentarios adicionales**

**XVIII. PREGUNTA 18**

- a. HUNGRÍA: Véase nuestra respuesta en el punto 7.
- b. SUIZA: En ese caso, el procedimiento de oposición debería continuar contra las dos marcas divididas; actualmente no se conoce ningún caso, por lo que no hay una práctica establecida al respecto.

**XIX. PREGUNTA 21**

- a. LETONIA: En teoría (por ejemplo, el solicitante puede retirar la petición de división).



	II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES		III. DIVISION DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	22. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	23. ¿Cuántas peticiones relacionadas con la división de un registro (que no sea consecuencia ni guarde relación con un cambio parcial en la titularidad del registro) recibió su Oficina en 2009?	24. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de una extensión territorial (o "designación") en virtud del Artículo 3ter del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, distinta de la resultante de una notificación de la Oficina Internacional de la OMPI en relación con un cambio parcial en la titularidad del registro internacional correspondiente?
Alemania	...	16	NO
Argelia	...	...	NO
Armenia	NO	1	NO
Australia	...	...	NO
Azerbaiyán	...	...	NO
Bahrein	...	...	NO
Belarús	...	...	NO
Benelux	n.a.	0	NO*
Bhután	...	...	NO
Bosnia y Herzegovina	...	...	NO
Bulgaria	...	...	NO
China	...	...	NO
Croacia	n.a.	1	NO
Cuba	SÍ	0	SÍ*
Dinamarca	n.a.*	14	NO
Eslovaquia	...	...	...
Eslovenia	...	...	NO
España	...	...	NO
Estados Unidos de América	...	0*	SÍ*
Estonia	...	4*	SÍ*
ex República Yugoslava de Macedonia	n.a.	0	n.a.
Federación de Rusia	...	MENOS DE 5	NO
Finlandia	...	0	NO
Francia	...	0	NO
Georgia	...	...	SÍ*
Hungría	...	0	NO
Irlanda	...	...	NO
Islandia	...	...	NO
Israel	...	...	NO
Italia	...	...	...
Japón	...	3*	NO
Kirguistán	SÍ	n.a.	SÍ*
Letonia	SÍ	0	NO
Liechtenstein	...	...	NO

Partes Contratantes que han respondido	II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES		III. DIVISION DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID
	22. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	23. ¿Cuántas peticiones relacionadas con la división de un registro (que no sea consecuencia ni guarde relación con un cambio parcial en la titularidad del registro) recibió su Oficina en 2009?	24. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de una extensión territorial (o “designación”) en virtud del Artículo 3 <sup>ter</sup> del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, distinta de la resultante de una notificación de la Oficina Internacional de la OMPI en relación con un cambio parcial en la titularidad del registro internacional correspondiente?
Lituania	...	0	NO
Madagascar	...	...	NO
Marruecos	...	...	NO
Mónaco	...	...	NO
Mongolia	...	...	NO
Mozambique	...	...	NO
Noruega	SÍ	*	NO
Polonia	NO	0	NO
Portugal	...	...	NO
República Árabe Siria	SÍ	23	NO
República Checa	...	...	SÍ*
República de Moldova	n.a.	0	SÍ*
Serbia	NO	1	NO
Singapur	...	...	NO
Suecia	...	1	NO
Suiza	...	0	NO
Turquía	...	...	NO
Ucrania	...	...	NO
Unión Europea	...	70	NO
Zambia	n.a.	7	SÍ*

**\* Comentarios adicionales**

**XX. PREGUNTA 22**

- a. DINAMARCA: No se permite la fusión en una solicitud o un registro nacionales.

**XXI. PREGUNTA 23**

- a. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Ninguna (sólo se permite en casos de cambio parcial en la titularidad).
- b. ESTONIA: Cuatro divisiones de registros (seguidas del cambio en la titularidad de la parte divisional).

- c. JAPÓN: En 2009, la Oficina de Patentes de Japón recibió tres solicitudes de división de un registro.
- d. NORUEGA: No era posible dividir registros en Noruega hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de marcas el 1 de julio de 2010.

## XXII. PREGUNTA 24

- a. BENELUX: Únicamente por conducto de la Oficina de origen.
- b. CUBA: Artículos 36 y 37 del Decreto Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos; y el Artículo 29 de la Resolución 63/2000, Reglamento del Decreto Ley No. 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se pueden consultar en *www.ocpi.cu*, Legislación Vigente.
- c. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: La Regla 2.87 del título 37 de las “*Rules of Practice & Federal Statute*” del “*Code of Federal Regulations (37 C.F.R)*” en lo tocante a las solicitudes antes de la concesión de la protección (puede consultarse en: <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf> ) y el Artículo 1110.11 del Manual sobre el procedimiento para el examen de marcas (TMEP) (puede consultarse en: [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T111011](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T111011)).
- d. ESTONIA: Artículo 69 de la Ley de marcas: Efecto del registro internacional: 1) La protección jurídica derivada de un registro internacional válido en Estonia es igual a la protección jurídica derivada de un registro nacional y los derechos y obligaciones que se derivan de una marca registrada internacionalmente son iguales a aquellos que se derivan de una marca registrada nacionalmente.
- e. GEORGIA: Artículo 12.3) de la sección 1 y Artículo 39.1) de la sección VI de la Ley de marcas. Pueden consultarse en: [www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademark-law](http://www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademark-law).
- f. KIRGUISTÁN: Reglamento de ejecución.
- g. REPÚBLICA CHECA: Sin embargo, nunca hemos recibido ese tipo de solicitudes. Párrafos 5, 6 y 7 del Artículo 27 de la Ley N° 441/2003 de marcas. Artículo 5 del Decreto N° 97/2004 por el que se aplica la Ley de marcas. Pueden consultarse en: <http://www.upv.cz/en/legislation/national.html>.
- h. REPÚBLICA DE MOLDOVA: Artículos 18, 45 y 74 de la Ley N° 38-XVI, de 29 de febrero de 2008, sobre la protección de las marcas. Pueden consultarse en: [http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci\[en-38-XVI-29\\_02\\_2008\].pdf](http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci[en-38-XVI-29_02_2008].pdf).
- i. ZAMBIA: Artículo 73.1), Artículo 39 y Artículo 41 y las disposiciones reglamentarias 6, 8, 26, 78, 85 y 102 de la Ley de marcas, Cap. 401 de “*The Laws of Zambia*”, en la medida en que guarden relación con el Convenio de París.

III. DIVISIÓN DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID				
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	25. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división durante el plazo en que el registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina (es decir, antes de la aceptación tácita o expresa de la marca, o antes de la denegación final)?	25.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 25, ¿el régimen aplicable a la división es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina?	26. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división después de que el registro internacional haya adquirido los mismos efectos que un registro efectuado ante su Oficina (es decir, tras la aceptación tácita o expresa de la marca)?	26.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 26, ¿el régimen aplicable a la división de la designación es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de un registro efectuado por su Oficina?
Alemania	...	...	...	...
Argelia	...	...	...	...
Armenia	...	...	...	...
Australia	...	...	...	...
Azerbaiyán	...	...	...	...
Bahrein	...	...	...	...
Belarús	...	...	...	...
Benelux	...	...	...	...
Bhután	...	...	...	...
Bosnia y Herzegovina	...	...	...	...
Bulgaria	...	...	...	...
China	...	...	...	...
Croacia	...	...	...	...
Cuba	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Dinamarca	...	...	...	...
Eslovaquia	...	...	...	...
Eslovenia	...	...	...	...
España	...	...	...	...
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	NO*	...
Estonia	SÍ	NO*	SÍ	NO*
ex República Yugoslava de Macedonia	...	...	...	...
Federación de Rusia	...	...	...	...
Finlandia	...	...	...	...
Francia	...	...	...	...

III. DIVISIÓN DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID				
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	25. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división durante el plazo en que el registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina (es decir, antes de la aceptación tácita o expresa de la marca, o antes de la denegación final)?	25.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 25, ¿el régimen aplicable a la división es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina?	26. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división después de que el registro internacional haya adquirido los mismos efectos que un registro efectuado ante su Oficina (es decir, tras la aceptación tácita o expresa de la marca)?	26.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 26, ¿el régimen aplicable a la división de la designación es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de un registro efectuado por su Oficina?
Georgia	SÍ	SÍ	NO	...
Hungría	...	...	...	...
Irlanda	...	...	...	...
Islandia	...	...	...	...
Israel	...	...	...	...
Italia	...	...	...	...
Japón	...	...	...	...
Kirguistán	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Letonia	...	...	...	...
Liechtenstein	...	...	...	...
Lituania	...	...	...	...
Madagascar	...	...	...	...
Marruecos	...	...	...	...
Mónaco	...	...	...	...
Mongolia	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...
Noruega	...	...	...	...
Polonia	...	...	...	...
Portugal	...	...	...	...
República Árabe Siria	...	...	...	...
República Checa	SÍ	SÍ	NO	...
República de Moldova	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Serbia	...	...	...	...
Singapur	...	...	...	...
Suecia	...	...	...	...
Suiza	...	...	...	...
Turquía	...	...	...	...

III. DIVISIÓN DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID				
<b>Partes Contratantes que han respondido</b>	25. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división durante el plazo en que el registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina (es decir, antes de la aceptación tácita o expresa de la marca, o antes de la denegación final)?	25.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 25, ¿el régimen aplicable a la división es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina?	26. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división después de que el registro internacional haya adquirido los mismos efectos que un registro efectuado ante su Oficina (es decir, tras la aceptación tácita o expresa de la marca)?	26.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 26, ¿el régimen aplicable a la división de la designación es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de un registro efectuado por su Oficina?
Ucrania	...	...	...	...
Unión Europea	...	...	...	...
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

**\* Comentarios adicionales**

**XXIII. PREGUNTA 25.1**

- a. ESTONIA: Si la división guarda relación con un cambio parcial en la titularidad, debe hacerse por conducto de la OMPI.

**XXIV. PREGUNTA 26**

- a. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: NO, Artículo 1615.02 del Manual sobre el procedimiento para el examen de marcas (TMEP). Puede consultarse en: [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1600.htm#\\_T161502](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1600.htm#_T161502).

**XXV. PREGUNTA 26.1**

- a. ESTONIA: Si la división guarda relación con un cambio parcial en la titularidad, debe hacerse por conducto de la OMPI.

## **XXVI. INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR LA OFICINA DE TURQUÍA**

Reglamento de ejecución del Decreto-Ley N° 556 relativo a la protección de las marcas.

### **Petición de División**

#### *Artículo 15*

Se podrá dividir una solicitud de registro de marca en dos o más solicitudes, a petición del solicitante o de su representante, hasta que la marca sea registrada por el Instituto. No se permitirá la división de marcas registradas.

Para la división de la solicitud de registro de una marca, el Instituto exigirá los documentos que se mencionan a continuación:

- a) Una petición de división.
- b) El recibo original, a modo de prueba documental del pago de la tasa que se cobra por la petición de división.
- c) Si la petición la presenta un representante, un poder.

Como consecuencia de la división de una solicitud, los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial podrán repartirse entre solicitudes divisionales. A cada solicitud divisional se le asignará un número de solicitud. Cada solicitud divisional se continuará tramitando por separado de las otras solicitudes divisionales. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y se beneficiarán del derecho de prioridad, si lo hubiere. No será posible la fusión de solicitudes divisionales. La división de una solicitud que se tramite después de la publicación de la solicitud inicial se publicará por separado.

La petición de división no se aceptará en ninguno de los casos siguientes:

- a) cuando la petición de división de la solicitud se formule en relación con una oposición si todos los productos o servicios objeto de la oposición se incluyen en la solicitud divisional;
- b) cuando la petición de división de la solicitud se formule en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso si todos los productos y/o servicios objeto del recurso se incluyen en la solicitud divisional; o
- c) cuando se aprecien otros motivos por los que sea necesario denegar la petición de división.

No se reembolsa la tasa percibida por las peticiones de división que no se hayan aceptado y esa tasa se consigna como ingresos.

## XXVII. INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR LA OFICINA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

**Artículo 1502.** Retirada de una solicitud de registro de marca y división de otra solicitud a partir de aquella.

[...]

2. Durante el período de examen de la solicitud de registro de marca, el solicitante tendrá derecho, hasta que se adopte una decisión al respecto, a presentar ante el Organismo Federal de la Autoridad Ejecutiva de Propiedad Intelectual una solicitud divisional respecto de esa misma indicación. Esa solicitud deberá contener una lista de productos seleccionados entre los productos enumerados en la solicitud inicial en la fecha de su presentación ante el Organismo Federal mencionado, pero no del mismo tipo de otros productos de la lista contenida en la solicitud inicial respecto de los cuales la solicitud inicial conservará su vigencia.

[...].

**Artículo 1505.** Entrada en vigor de los cambios efectuados en el Registro Estatal de Marcas y en el Certificado de Marca.

[...]

2. En caso de controversia respecto de la concesión de protección jurídica a una marca (Artículo 1512), a petición del titular del derecho, podrá dividirse del registro estatal de una marca en vigor respecto de varios productos, un registro separado de esa marca, respecto de uno o varios productos de los indicados en el registro inicial, que no sean de la misma clase que los productos de la lista que permanezca en el registro original. Esa petición podrá presentarla el titular del derecho antes de que se adopte una decisión acerca de los resultados del examen de una controversia sobre el registro de la marca.

[...].



**RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID  
RESPECTO DE LA DIVISIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, REGISTROS DE MARCAS Y, CUANDO PROCEDA,  
DESIGNACIONES EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O DEL PROTOCOLO DE MADRID**  
(54 Oficinas han respondido al cuestionario)

PREGUNTAS	RESPUESTAS				SÍ	%	NO	%	N.A.	%	OTROS	
<b>I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES</b>												
1. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de solicitudes de registro de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad de la solicitud o guarde relación con dicho cambio?	54	40	74,1%	14	25,9%		0%			40	comentarios	
	40	40	100%	0	0%		0%					
2. El solicitante puede solicitar la división: 2.1.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 2.1, ¿es posible la división durante el periodo que media entre la fecha de presentación y la finalización del examen de oficio, únicamente si la solicitud es objeto de objeción por parte de la Oficina? 2.2. ¿durante el período de oposición? 2.3. ¿durante los procedimientos de oposición? 2.4. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso? 2.5. ¿en relación con la presentación de una declaración de uso? 2.6. Otros (sírvase especificar):	38	3	7,9%	35	92,1%		0%					
	38	20	52,6%	7	18,4%	11	28,9%			2	comentarios	
	38	23	60,5%	4	10,5%	11	28,9%			5	comentarios	
	38	31	81,6%	7	18,4%		0%			1	comentario	
	38	5	13,2%	2	5,3%	31	81,6%					
	1		0%		0%	1	100%				7	comentarios

PREGUNTAS		RESPUESTAS	SÍ	%	NO	%	N.A.	%	OTROS
<b>I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES</b>									
3. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?		39	8	20,5%	31	79,5%		0%	7 comentarios
4. ¿Puede una solicitud ser dividida más de una vez?		39	37	94,9%	2	5,1%		0%	
5. En la solicitud de división deben especificarse: 5.1. ¿a) los productos y servicios que serán objeto de la solicitud divisional o b) los productos y servicios que permanecerán en la solicitud inicial? 5.2. ¿a) y b)? 5.3. ¿únicamente a)? 5.4. ¿únicamente b)?		39	10	25,6%					
			20	51,3%					
			9	23,1%					
			0	0%					
6. ¿Pueden los productos y servicios de la solicitud divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en la solicitud inicial?		39	3	7,7%	36	92,3%		0%	1 comentario
7. En caso de que la solicitud de división de la solicitud guarde relación con una oposición, ¿pueden estar incluidos en la solicitud divisional determinados productos y servicios objeto de la oposición?		38	14	37,8%	7	16,2%	17	45,9%	3 comentarios; la respuesta de Hungría se ha incluido en la columna de "No".
8. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?		40	37	92,5%	3	7,5%		0%	1 comentario
8.1. En caso de respuesta afirmativa, dicha tasa:		36	22	61,1%					
			14	38,9%					1 comentario

PREGUNTAS	RESPUESTAS		SÍ		NO		N.A.		OTROS	
		%		%		%		%		%
<b>I. DIVISIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES</b>										
9. ¿Pueden la solicitud o solicitudes divididas fusionarse de nuevo con la solicitud inicial a petición del solicitante?	40		7	17,5%	31	77,5%	2		1 comentario	5%
10. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	20		6	30%	6	30%	8		1 comentario	40%
11. ¿Cuántas peticiones relacionadas con la división de una solicitud de registro de marcas (que no sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad de la solicitud ni guarde relación con dicho cambio) recibió su Oficina en 2009?	39		No se dispone de información.		4		10,3%		10 comentarios	
			Algunas.		1		2,6%			
			0		13		33,3%			
			De 1 a 25		15		38,5%			
			De 26 a 150		2		5,1%			
De 151 a 500		2		5,1%						
Más de 1.000		2		5,1%						

PREGUNTAS		RESPUESTAS	SÍ	%	NO	%	N.A.	%	OTROS
<b>II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES</b>									
12. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de registros de marcas, distinta de la división que sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro o guarde relación con dicho cambio?		54	27	50%	27	50%		0%	28 comentarios
13. El titular del registro puede solicitar la división:		27	22	81,5%	5	18,5%		0%	
13.1. ¿en cualquier momento posterior al registro?		27	17	63%	4	14,8%	6	22,2%	
13.2. ¿durante el período de oposición?		27	20	74,1%	1	3,7%	6	22,2%	
13.3. ¿durante los procedimientos de oposición?		25	24	96%	1	4%	0	0%	
13.4. ¿durante los procedimientos de anulación u otros procedimientos de invalidación?		27	23	85,2%	4	14,8%		0%	
13.5. ¿en relación con la presentación de un recurso o durante procedimientos de recurso?		7					1	14,3%	5 comentarios
13.6. Otros (sírvase especificar):		26	1	3,8%	25	96,2%		0%	1 comentario
14. ¿Puede la división concernir a elementos de la marca distintos de la lista de productos y servicios?		27	26	96,3%	1	3,7%		0%	
15. ¿Puede un registro ser dividido más de una vez?		27	26	96,3%	1	3,7%		0%	
16. En la solicitud de división deben especificarse:		27	5	18,5%					
16.1. ¿a) los productos y servicios que serán objeto del registro divisional, o b) los productos y servicios que permanecerán en el registro inicial?									
16.2. ¿a) y b)?			13	48,1%					
16.3. ¿únicamente a)?			9	33,3%					
16.4. ¿únicamente b)?			0	0%					

PREGUNTAS	RESPUESTAS	SÍ	%	NO	%	N.A.	%	OTROS
<b>II. DIVISIÓN DE REGISTROS NACIONALES O REGIONALES</b>								
17. ¿Pueden los productos y servicios del registro divisional coincidir en parte con los productos y servicios que permanecen en el registro inicial?	27	3	11,1%	24	88,9%		0%	
18. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con una oposición, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	27	16	59,3%	4	14,8%	7	25,9%	2 comentarios
19. En caso de que la solicitud de división del registro guarde relación con la anulación u otros procedimientos de invalidación, ¿pueden algunos de los productos y servicios objeto de la oposición estar incluidos en el registro divisional?	27	16	59,3%	7	25,9%	4	14,8%	
20. ¿Se percibe una tasa en concepto de división?	27	25	92,6%	2	7,4%		0%	
21. ¿Pueden el registro o registros divisionales fusionarse de nuevo con el registro inicial a petición del titular?	27	5	18,5%	20	74,1%	2	7,4%	1 comentario
22. ¿Se percibe una tasa en concepto de fusión?	14	5	35,7%	3	21,4%	6	42,9%	1 comentario
23. ¿Cuántas peticiones relacionadas con la división de un registro (que no sea consecuencia de un cambio parcial en la titularidad del registro ni guarde relación con dicho cambio) recibió su Oficina en 2009?	25	n.a.		1			4%	
		0		12			48%	
		De 1 a 5		7			28%	
		De 6 a 25		4			16%	
		Más 25		1			4%	

PREGUNTAS		RESPUUESTAS	SÍ	%	NO	%	N.A.	%	OTROS
<b>III. DIVISIÓN DE UNA DESIGNACIÓN EN VIRTUD DEL ARREGLO DE MADRID O EL PROTOCOLO DE MADRID</b>									
24. ¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de una extensión territorial (o "designación") en virtud del Artículo 3ter del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, distinta de la resultante de una notificación de la Oficina Internacional de la OMPI en relación con un cambio parcial en la titularidad del registro internacional correspondiente?		52	8	14,3%	43	87,3%	1	2%	9 comentarios
25. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división durante el plazo en que el registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina (es decir, antes de la aceptación tácita o expresa de la marca, o antes de la denegación final)?		8	8	100%		0%		0%	
25.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 25, ¿el régimen aplicable a la división de la designación es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de una solicitud de registro presentada directamente ante su Oficina?		8	7	87,5%	1	12,5%		0%	1 comentario
26. ¿Puede el titular del registro internacional solicitar dicha división después de que el registro internacional haya adquirido los mismos efectos que un registro efectuado ante su Oficina (es decir, tras la aceptación tácita o expresa de la marca)?		8	5	62,5%	3	37,5%		0%	1 comentario
26.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 26, ¿el régimen aplicable a la división de la designación es en sustancia el mismo, <i>mutatis mutandis</i> , que el que se aplica a la división de un registro efectuado por su Oficina?		5	4	80%	1	20%		0%	1 comentario