

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

**Decimocuarta reunión  
Ginebra, 13 a 17 de junio de 2016**

### **ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. Durante su decimotercera reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) pidió que la Oficina Internacional analice, en un documento a ser examinado en su siguiente reunión, las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales, en designaciones posteriores y como petición de inscripción de un cambio; en concreto, las funciones y responsabilidades de la Oficina de origen, la Oficina Internacional y la Oficina de las Partes Contratantes designadas en el examen del alcance de las limitaciones.

#### **FINALIDAD DE UNA LIMITACIÓN**

2. Una limitación de la lista de productos y servicios es un cambio en el alcance de la protección de un registro internacional; más concretamente, una restricción de dicho alcance en una o más Partes Contratantes designadas. Determinar si una limitación se ajusta a la lista principal de un registro internacional equivale a una decisión sobre el alcance de la protección de la marca.

## LIMITACIONES PREVISTAS EN EL SISTEMA DE MADRID

3. Se pueden solicitar limitaciones de tres maneras: en una solicitud internacional, en una designación posterior o como petición de inscripción de un cambio en un registro internacional.
4. El solicitante o el titular del registro pueden hacer uso de las limitaciones para coincidir con sus estrategias de exportación respecto de determinadas Partes Contratantes, para reducir el costo de renovación de un registro internacional o para evitar o subsanar denegaciones provisionales, ya expresadas o potenciales. Por consiguiente, las limitaciones se formulan con la mente puesta en Partes Contratantes muy específicas.
5. La inscripción de una limitación no entraña la supresión de los productos y servicios en cuestión del registro internacional tal como esté inscrito en el Registro Internacional. El único efecto que surte la limitación es que el registro internacional deja de surtir efectos respecto a los productos y servicios contemplados en la limitación en las Partes Contratantes que proceda.
6. Aun cuando se inscriba una limitación en el Registro Internacional y la marca deje de estar protegida respecto de los productos y servicios a los que se aplique la limitación en una o más Partes Contratantes, dichos productos y servicios pueden ser objeto de designación posterior.
7. Para formular una limitación, el titular puede omitir o excluir una o más clases o indicaciones específicas de productos y servicios. El titular puede también remplazar una o más indicaciones por otras indicaciones, utilizando “frases no acuñadas”, es decir, indicaciones que no están contenidas en el registro internacional ni en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de los productos y servicios a los fines del registro de las marcas (Clasificación de Niza). Mediante la utilización de frases no acuñadas, el titular puede adaptar la lista de productos y servicios en función de las distintas Partes Contratantes designadas, lo que resulta particularmente útil cuando se trata de Partes que exigen un grado mayor de especificidad. De ahí que las frases no acuñadas sean una flexibilidad muy útil para los usuarios del Sistema de Madrid, para que puedan cumplir los requisitos de los marcos jurídicos de las respectivas Partes Contratantes, que varían mucho de un caso a otro.
8. Aunque hay varias formas de expresar una limitación, se parte del principio de que los términos utilizados para formular la limitación deben tener un alcance menos amplio que los de la lista principal de productos y servicios del registro internacional.
9. No es posible ampliar la lista de productos y servicios del registro internacional. Si el titular desea proteger su marca respecto de otros productos y servicios deberá presentar una nueva solicitud internacional. Así se procede, aun cuando dichos productos y servicios estuvieran incluidos en la solicitud de base o el registro de base y el solicitante *hubiera podido* incluirlos en la solicitud internacional pero decidió no hacerlo.
10. No obstante, las limitaciones pueden entrañar una ampliación o extensión de la lista de productos y servicios. Ese podría ser el caso, por ejemplo, si la limitación contiene frases no acuñadas o si las indicaciones han sido remplazadas por otras indicaciones. De ahí que la autoridad encargada del examen pueda plantear una objeción a la limitación. Por consiguiente, es necesario examinar las limitaciones para determinar si están cubiertas por la lista principal de productos y servicios del registro internacional.

## LIMITACIONES FORMULADAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

11. El solicitante puede incluir una limitación en la solicitud internacional. En la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente) se estipula que en la solicitud internacional figurarán

o se indicarán “los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente [...] La solicitud internacional, que puede contener una limitación, debe presentarse a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de origen.

#### LIMITACIONES FORMULADAS EN DESIGNACIONES POSTERIORES

12. En la Regla 24.3a)iv) del Reglamento Común se contemplan las designaciones posteriores, y se estipula concretamente que “[c]on sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte [...] cuando la designación posterior se refiera a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la designación posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, esos productos y servicios [...]”. La posibilidad de que la designación posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional representa una limitación.

13. El titular puede incluir una limitación en una designación posterior, utilizando con ese fin el formulario oficial y presentándolo directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. El titular también tiene la posibilidad de incluir una limitación en una designación posterior utilizando un formulario electrónico (E-Designación posterior) en cuyo caso el formulario es presentado directamente a la Oficina Internacional.

#### LIMITACIONES SOLICITADAS COMO CAMBIOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL (EN VIRTUD DE LA REGLA 25)

14. La tercera y última opción es pedir la inscripción de una limitación como cambio en el registro internacional según lo dispuesto en la Regla 25 del Reglamento Común. El titular puede pedir la inscripción directamente a la Oficina Internacional o por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular. En el futuro se prevé contar con un formulario electrónico para presentar dicha petición.

15. Tras la inscripción de la limitación en el Registro Internacional, la Oficina Internacional envía una notificación a las Partes Contratantes designadas afectadas por la limitación. Según lo dispuesto en la Regla 27.5) del Reglamento Común, la Oficina de una Parte Contratante designada a la que se le haya notificado dicha inscripción podrá declarar que la limitación no surte efecto en su territorio. Dicha declaración debe ser enviada a la Oficina Internacional antes de que expire un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en la que se haya enviado la notificación de la limitación a la Oficina.

16. En su declaración, la Oficina debe indicar las razones por las que la limitación no surte efecto, y exponer las disposiciones fundamentales previstas a ese respecto en la Ley y aclarar si la declaración puede ser objeto de revisión o recurso. Si la declaración no afecta a todos los productos y servicios, la Oficina deberá indicar a cuáles afecta o no afecta la declaración. Tras recibir esa declaración, la Oficina Internacional lo notificará al titular y si la petición ha sido presentada por conducto de una Oficina, informará a esta última.

17. El procedimiento contemplado en la Regla 27.5) fue adoptado al indicar las Oficinas de Partes Contratantes designadas a la Oficina Internacional que, en su opinión, la lista de productos y servicios resultante de una limitación podía ser más extensa que la lista original y que no existía ningún mecanismo para que las Oficinas dieran curso a sus objeciones.

18. No se contempla ningún procedimiento similar en el Reglamento Común para las limitaciones efectuadas en solicitudes internacionales o en designaciones posteriores.

### **EXAMEN DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID**

19. Las limitaciones deben ser examinadas a los fines de determinar si se ajustan a la lista principal de productos y servicios del registro internacional. Puede tratarse de un examen claro y sencillo si la limitación consiste en la mera exclusión de clases o de indicaciones específicas, aun cuando ello pueda repercutir de forma considerable en el volumen de trabajo de la autoridad que lleve a cabo el examen de la limitación. Más complejo resultará el examen si la limitación consiste en remplazar determinadas indicaciones por otras, por ejemplo, por frases no acuñadas.

### **EXAMEN DE LAS LIMITACIONES FORMULADAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES**

20. El marco jurídico vigente del Sistema de Madrid no incluye ninguna disposición explícita acerca del examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales. En la Regla 9.4)a)xiii) se hace referencia a la inclusión de limitaciones en las solicitudes internacionales. En la Regla 9.5)d)vi), al definir la certificación por la Oficina de origen se estipula que dicha Oficina debe certificar “que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.”

21. Cabe señalar que en la Regla 8 del Reglamento del Arreglo no se contemplaba la inclusión de limitaciones en las solicitudes internacionales; de ahí que en el formulario de solicitud internacional no se reflejara esa posibilidad. Esa opción empezó a contemplarse en la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común, que entrañó la modificación de los formularios de solicitud internacional en 2001. Antes de ello, las limitaciones se efectuaban por separado aun cuando podían publicarse con el certificado de registro internacional.

22. Por consiguiente, no puede considerarse que al principio la certificación abarcara también el examen de limitaciones. Sin embargo, las prácticas difieren de un caso a otro entre las Oficinas que ejercen de Oficinas de origen; mientras que algunas no se encargan de ello, otras sí examinan las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales.

23. En el Reglamento Común se encomienda a la Oficina Internacional la tarea de controlar la solicitud internacional. Esa tarea se describe en detalle en las Reglas 11, 12 y 13. De esas tres disposiciones, las Reglas 12 y 13 abordan, respectivamente, las irregularidades relativas a la clasificación de productos y servicios y a las indicaciones de productos y servicios. En la Regla 12.1)a) se estipula que la Oficina Internacional verificará si se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), aunque la disposición se refiere únicamente a cuestiones de clasificación.

24. La Regla 12.1)a) deriva de los Artículos 3.2) de ambos, Arreglo y Protocolo, que contienen disposiciones idénticas, en el sentido de que “[e]l solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los

productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.” Nuevamente cabe observar que las funciones de control que incumben a ambas, Oficina Internacional y Oficina de origen, están claramente delimitadas en los tratados, y se limitan a la verificación de que sean correctas las indicaciones suministradas y la clasificación de los productos y servicios.

25. De lo anterior cabe extraer en conclusión que el marco jurídico del Sistema de Madrid no indica explícitamente quién debe encargarse del examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales. No está claro que en la función de certificación de la Oficina de origen esté comprendido el examen de limitaciones; ni tampoco en el mandato de control de la Oficina Internacional.

#### EXAMEN DE LAS LIMITACIONES FORMULADAS EN DESIGNACIONES POSTERIORES

26. El análisis relativo al examen de las limitaciones formuladas en designaciones posteriores se asemeja al de las solicitudes internacionales, expuesto en párrafos anteriores. En la Regla 24.5) del Reglamento Común se estipula en términos generales que incumbe a la Oficina Internacional verificar el cumplimiento de “los requisitos exigibles” y si procede, notificar irregularidades a ese respecto.

27. No está claro a quién incumbe examinar las limitaciones en las designaciones posteriores, aun cuando, en este caso, las posibles candidatas para realizar dicho examen serían la Oficina Internacional, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas o la Oficina de la Parte Contratante del titular, si la designación posterior es presentada por dicha Oficina.

#### EXAMEN DE LAS LIMITACIONES FORMULADAS SEGÚN LA REGLA 25

28. En la Regla 25 se contempla un procedimiento que habilita a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas a examinar y, si procede, declarar que las limitaciones que les conciernen no surten efecto.

29. La Regla 27 también aporta aclaraciones acerca del contexto jurídico del examen por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. En el párrafo 5)b) se estipula que en la declaración “se indicarán i) las razones por las que el cambio de titular no tiene efecto, ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la limitación, aquellos que se vean afectados por la declaración o aquellos que no se vean afectados por la declaración, iii) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y iv) el hecho de que esa declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso.” Por consiguiente, incumbe a dichas Oficinas examinar las limitaciones para determinar si se cumplen los respectivos marcos jurídicos. Se trata de un enfoque similar al que se contempla para las denegaciones provisionales, en el que también se prevé una función de examen para la Oficina de la Parte Contratante designada; En la Regla 17.2)iv) se estipula que en una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán “todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación, [...]”

30. A diferencia del examen de las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales y designaciones posteriores, del análisis del marco jurídico del Sistema de Madrid se deduce claramente que las limitaciones solicitadas como inscripción de un cambio, en virtud de la Regla 25, deben ser examinadas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas concernidas.

31. En este caso particular, la Oficina debe verificar que la limitación no solo esté en conformidad con la lista principal sino con la lista de productos y servicios para los que la Parte Contratante sigue designada y para los que se ha concedido o modificado la protección.

32. En el Sistema de Madrid queda clara la cuestión de la atribución de competencia en lo que respecta al examen de las limitaciones solicitadas como inscripción de un cambio en virtud de la Regla 25. En cambio, se precisa un análisis más detenido sobre dicha atribución en lo que respecta a las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales y en designaciones posteriores.

### **AUTORIDADES ENCARGADAS DEL EXAMEN DE LIMITACIONES**

33. Desde el punto de vista conceptual, el examen de las limitaciones está bastante claro: consiste “sencillamente” en determinar si una limitación se ajusta a la lista principal de productos y servicios del registro internacional. Ahora bien, con ese fin hay que tener un conocimiento muy amplio de la clasificación de productos y servicios y tener capacidad para interpretar el significado de las frases no acuñadas, que cada vez se utilizan más.

34. Al examinar una limitación, la cuestión principal que se plantea es el alcance de la protección, cuestión que en el Sistema de Madrid se remite a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. En otras palabras, la autoridad encargada del examen debe determinar si la limitación se ajusta a la lista principal del registro internacional, como se interprete en la Parte Contratante designada de que se trate. Además, cuando se formule una limitación una vez se haya concedido la protección, dicha limitación deberá ajustarse al alcance de la protección concedida en la Parte Contratante concernida.

35. Solo las autoridades de las Partes Contratantes designadas pueden tomar decisiones sobre el alcance de la protección que surtan efecto en sus territorios, por ejemplo, denegaciones provisionales, declaraciones de concesión de protección, nuevas decisiones o declaraciones sobre limitaciones en virtud de la Regla 27.5). Por consiguiente, las autoridades de las Partes Contratantes designadas en cuestión son las únicas competentes para examinar todas las limitaciones y, al realizar dicho examen, determinar el alcance de la protección en sus respectivos territorios.

36. Las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales y designaciones posteriores son similares a las limitaciones contempladas en la Regla 25 por cuanto también entrañan restricciones del alcance de la protección en las Partes Contratantes designadas. Por consiguiente, dado que son de naturaleza similar, cabe deducir que todas las limitaciones deberían ser objeto de un tratamiento similar, es decir ser examinadas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

37. El tenor de las Reglas 9.4)a)xiii) y 24.3)a)iii) y iv), que habilitan a los usuarios para que efectúen limitaciones diversas, que afecten de forma diferente el alcance de la protección respecto de diferentes Partes Contratantes designadas, se decanta en favor de ese planteamiento.

38. Exigir que otra autoridad al margen de la Oficina de la Parte Contratante designada concernida examine las limitaciones puede acarrear decisiones que no estén en sintonía con la interpretación del alcance por dicha Oficina.

39. Para ilustrar lo que antecede, tomemos por ejemplo un registro internacional que contenga el título de una clase de la Clasificación de Niza. Puede que la Oficina de origen y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas acepten los títulos de clases de la Clasificación de Niza pero puede que unas y otras tengan interpretaciones muy distintas en cuanto al alcance de dichas clases. Por ejemplo, la Oficina de origen puede considerar que en el título de la clase quedan protegidos todos los productos o servicios de la lista alfabética de dicha

clase, con lo que dicha Oficina aceptaría una limitación en la que se enumere cualquiera de esos productos o servicios. Pero puede que dicha limitación no sea aceptable en una Oficina designada que considere que en dichos títulos de clases solo quedan protegidos los productos o servicios realmente comprendidos en el sentido literal de dichos términos.

#### POSIBLE EXAMEN DE LIMITACIONES POR LA OFICINA DE ORIGEN O POR LA OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR

##### Examen por la Oficina de origen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales

40. Exigir que las Oficinas de origen examinen las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales generaría una situación paradójica, en el sentido de que las limitaciones serían objeto de examen y decisión en diferentes jurisdicciones y exclusivamente en función de la forma en que hayan sido formuladas. Las limitaciones formuladas en la solicitud internacional serían objeto de examen y decisión por la Oficina de origen mientras que las de petición de inscripción de un cambio serían examinadas por la Oficina de la Parte Contratante designada.
41. Si las Oficinas de origen llevaran a cabo el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales, debería considerarse la posibilidad de notificar el resultado de dicho examen a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, basándose, probablemente, en lo dispuesto en la Regla 14.1) del Reglamento Común. En ese caso, las decisiones tomadas por las Oficinas de origen incidirían directamente en el alcance de la protección en las Partes Contratantes designadas.
42. El examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales es una cuestión fundamental que no parece estar comprendida en la función de certificación. En el Artículo 3.1) del Protocolo se estipula que la Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional *corresponden* con las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Esa correspondencia en las indicaciones parece significar que la Oficina de origen verifica la correlación entre las indicaciones certificadas tanto en la solicitud internacional como en la marca de base pero no implica que la Oficina deba emprender un examen exhaustivo de la solicitud internacional y decidir si una limitación es realmente una limitación o si no constituye una ampliación respecto de la lista principal.
43. De anteriores reuniones del Grupo de Trabajo se deduce claramente que no hay consenso entre las Oficinas de las Partes Contratantes en cuanto a si la certificación comprende el examen de limitaciones. Además, no parece haber en el marco jurídico del Sistema de Madrid nada que se decante definitivamente en ese sentido.
44. Es menester considerar detenidamente otras consecuencias posibles antes de exigir que el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales sea realizado por las Oficinas de origen. Por ejemplo, el plazo de dos meses para la tramitación de solicitudes internacionales por dichas Oficinas representaría una dificultad considerable, por el hecho de que habría de entablarse un diálogo complejo entre la Oficina y el solicitante. Eso vendría a añadir una carga al volumen de trabajo de las oficinas que en la actualidad no llevan a cabo dicho examen. Aumentaría el riesgo de que las oficinas no puedan cumplir el plazo de dos meses para presentar solicitudes internacionales, lo que a su vez incidiría en la fecha de los registros internacionales, lo que podría perjudicar a los solicitantes.

45. Prosiguiendo el debate acerca de si cabe considerar que el examen de limitaciones forme parte de la función de certificación, el examen de limitaciones por la Oficina de origen plantearía también los siguientes problemas:

- a) La Oficina de origen llevaría a cabo un examen de la limitación para verificar la conformidad con la lista principal de una solicitud internacional sin control alguno por la Oficina Internacional.
- b) La legislación y las prácticas de clasificación de la Oficina de origen tendrían que ser aceptadas por todas las Partes Contratantes designadas. El parecer de la Oficina de origen no quedaría sujeto al control de la Oficina Internacional ni prevalecería la opinión de esta última.
- c) Aumentaría de forma significativa el volumen de trabajo de las Oficinas de origen que en la actualidad no se encargan del examen de limitaciones.
- d) Al redactar las limitaciones, podría impedirse que los solicitantes tengan presente la práctica en materia de examen de una Parte Contratante designada concretamente si esa práctica no corresponde a la que aplique la Oficina de origen. En cambio, tendrían que estar familiarizados con las prácticas de las Oficinas de origen.
- e) Podría haber casos de búsqueda del fuero más conveniente y las Oficinas de origen con procedimientos de examen menos estrictos correrían el riesgo de aumentar su volumen de trabajo de forma considerable.
- f) Habrían de crearse en el marco jurídico del Sistema de Madrid diferentes sistemas, uno para las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales, y otro para las de petición de inscripción de un cambio en el registro, mientras que la finalidad es que ambos tipos de limitaciones surtan efecto ante las Oficinas designadas.

#### Limitaciones en designaciones posteriores por la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular

46. El debate acerca de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales también se plantea en relación con las limitaciones en designaciones posteriores. Si la Oficina de origen llegara a encargarse de dicho examen, se trataría de una función totalmente nueva y no prevista en el marco jurídico del Sistema de Madrid, lo que exigiría introducir modificaciones en el Reglamento Común.

47. En el marco jurídico vigente, incumbe al titular decidir si presenta una designación posterior directamente ante la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina de origen o de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La mayor parte de las designaciones posteriores son presentadas directamente a la Oficina Internacional, y un número considerable de ellas se presentan por vía electrónica.

48. Partiendo de esa forma de proceder se plantearía una dificultad adicional en los casos en los que la Oficina de la Parte Contratante del titular y la Oficina de origen ya no sean una misma oficina, tras la inscripción de un cambio en la titularidad. En dichos casos, la Oficina de la Parte Contratante del titular tendría que examinar la limitación en relación con una lista principal que fue certificada por otra Oficina, a saber, la Oficina de origen, con la posibilidad de que las prácticas de esta última sean diferentes.



49. Si se prevé que la Oficina de la Parte Contratante del titular lleve a cabo el examen de limitaciones formuladas en designaciones posteriores, puede que sea necesario que el titular presente la designación posterior por medio de dicha Oficina o bien, que la Oficina Internacional notifique ese hecho a la Oficina y aguarde a obtener una decisión de esta última acerca de la limitación en cuestión.

#### POSIBLE EXAMEN DE LAS LIMITACIONES POR LA OFICINA INTERNACIONAL

50. Si fuera la Oficina Internacional la encargada de examinar las limitaciones para determinar si se ajustan a la lista principal del registro internacional, sería necesario realizar inversiones considerables para sufragar la contratación de personal e impartir la formación adecuada. Sería también necesaria una gestión del cambio y efectuar modificaciones en el marco jurídico para introducir la claridad necesaria en cuanto a competencias y funciones de la Oficina Internacional.

51. Una razón adicional para no estar a favor de que el examen de limitaciones sea realizado por la Oficina Internacional es que no existe ningún mecanismo vigente de apelación de sus decisiones. De tener la Oficina internacional que examinar las limitaciones en las solicitudes y designaciones posteriores, sus decisiones no podrían ser objeto de apelación, lo que generaría un sistema jurídico distinto con respecto a las decisiones sobre limitaciones efectuadas según lo dispuesto en la Regla 25. Además, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas podrían hacer valer el derecho a una revisión de las decisiones finales que tome la Oficina internacional. En general, esta forma de proceder se traduciría en atrasos en la tramitación cuando se planteara una apelación y, lo que es más importante, exigiría con probabilidad que se introduzcan modificaciones en la legislación de las Partes Contratantes.

#### EL CAMINO A SEGUIR

52. En los debates mantenidos en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo se puso en evidencia que existe cierto grado de acuerdo en cuanto al hecho de que el examen de limitaciones sea realizado por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en las que se prevea que la limitación surta efecto, cuando dichas limitaciones sean efectuadas en designaciones posteriores y/o como inscripción de un cambio según lo dispuesto en la Regla 25.

53. No obstante, parecería apropiado que todas las limitaciones, incluidas las presentadas en las solicitudes internacionales, sean examinadas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, dado que dichas oficinas son la única autoridad competente para determinar el alcance de la protección en las Partes Contratantes designadas. Además, el examen de limitaciones por la Oficina de la Parte Contratante designada concernida, sea cual sea la forma en la se hayan presentado, aumentaría la seguridad jurídica por cuanto se procedería de la misma manera respecto de las limitaciones en todos los casos.

#### EXAMEN DE TODAS LAS LIMITACIONES POR LA OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

54. Si el Grupo de Trabajo llega a un acuerdo en cuanto al principio de que todas las limitaciones deben ser examinadas por la Oficina de la Parte Contratante designada concernida, se plantearán consideraciones adicionales sobre el fundamento jurídico necesario para examinar las limitaciones presentadas en las solicitudes y designaciones posteriores. Habrían de considerarse la naturaleza y los efectos de una decisión sobre dichas limitaciones así como la forma en que deberían comunicarse esas decisiones.

55. En términos prácticos, cabe contemplar tres opciones para la aplicación del principio de examen de todas las limitaciones por la Oficina de la Parte Contratante designada:

a) Denegación provisional conforme al marco jurídico vigente

Determinadas Partes Contratantes interpretan el marco jurídico vigente del Sistema de Madrid en el sentido de que dicho marco les permite denegar total o parcialmente la protección de la marca objeto de registro internacional basándose en que una limitación formulada en una solicitud internacional o en una designación posterior va más allá de la lista principal del registro internacional. Por ejemplo, hay Partes Contratantes que consideran que, puesto que, conforme al Artículo 4 del Protocolo, un registro internacional surte el mismo efecto que una solicitud presentada ante la Oficina, una limitación de la lista de productos y servicios en dicho registro internacional no puede conllevar una ampliación de la lista principal. Para dichas Partes Contratantes, en virtud de la legislación aplicable, lo mismo se aplicaría a una solicitud presentada ante la Oficina; la restricción de la solicitud no podría entrañar la ampliación de la lista original de productos y servicios.

b) Denegaciones provisionales en un marco jurídico modificado

Hay Partes Contratantes que consideran que, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Protocolo, una Oficina no está en condiciones de denegar la protección sobre la base de que una limitación va más allá de la lista principal del registro internacional, en los casos en los que dicho motivo no sería de aplicación respecto de una solicitud presentada directamente ante dicha Oficina. Según dichas Partes Contratantes, habría que modificar el marco jurídico, ya sea modificando las respectivas legislaciones aplicables o modificando el Reglamento Común. Al modificarse el Reglamento Común, probablemente la Regla 17, podría indicarse explícitamente que la Oficina de una Parte Contratante designada puede denegar la protección de una marca objeto de un registro internacional basándose en que se considera que una limitación va más allá de la lista principal. En algunos casos, eso también puede exigir modificaciones del marco jurídico de las Partes Contratantes.

c) Declaración de que una limitación en una solicitud o designación posterior no surte efecto

Por último, como ya se ha mencionado anteriormente, una solicitud internacional o designación posterior que contenga una limitación podría ser considerada como una petición de extensión territorial y como petición separada para la inscripción de una limitación, por consiguiente, podría aducirse que una limitación presentada en una solicitud o designación posterior no debe tratarse en modo alguno de forma diferente a una limitación solicitada como cambio. En consecuencia, cabría concluir que todas las limitaciones deben ser objeto de decisión separada por la oficina interesada. En este caso concreto, sería necesario introducir modificaciones en el Reglamento Común a los fines de contemplar el envío de declaraciones a los efectos de que una limitación en una solicitud internacional o designación posterior no surte efecto, análogamente a las declaraciones que envía la Oficina de una Parte Contratante designada según lo dispuesto en la Regla 27.5).

56. Cualquiera de las posibles opciones descritas en el párrafo anterior exigiría un análisis detenido, en particular, acerca de las cuestiones indicadas en el párrafo 54. En caso de lograrse un consenso en cuanto al hecho de que todas las limitaciones deben ser examinadas por la Oficina de la Parte Contratante designada concernida, la Oficina Internacional podría analizar una o más de dichas opciones en un nuevo documento a los fines de que sea examinado en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

*57. Se pide al Grupo de Trabajo que examine las cuestiones planteadas en el presente documento y dé orientaciones a la Oficina Internacional, en particular acerca de:*

*i) si estaría de acuerdo sobre el principio de que todas las limitaciones sean examinadas por la Oficina de la Parte Contratante designada concernida; y,*

*ii) pedir que la Oficina Internacional profundice en el análisis de una o más de las opciones descritas en el párrafo 55 del presente documento en un documento que sea examinado en su próxima reunión.*

[Fin del documento]