

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

**Decimoquinta reunión  
Ginebra, 19 a 22 de junio de 2017**

### **ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES QUE PUEDEN EFECTUARSE EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. Durante su decimocuarta 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 a la Oficina Internacional que prepare un documento para su siguiente reunión, en el que se analice la función de las Oficinas en el examen de las limitaciones. Más concretamente, sus funciones en calidad de Oficina de origen y de Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las limitaciones y sus posibles implicaciones, incluidas las propuestas respecto de ambas funciones.<sup>1</sup>
2. En el presente documento se analizan las limitaciones en el marco del Sistema de Madrid: se aclaran, a la luz de las disposiciones de su marco jurídico, las funciones y deberes que se espera cumplan las Oficinas y la Oficina Internacional respecto de las limitaciones; y se propone introducir modificaciones en dicho marco jurídico.

### **LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ORIGEN RESPECTO DE LAS LIMITACIONES FORMULADAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES**

3. En su anterior reunión, el Grupo de Trabajo examinó la posibilidad de definir más detalladamente la función de certificación a fin de incluir limitaciones en las solicitudes internacionales; más concretamente, de modificar el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominados: “el Reglamento Común”, el “Arreglo” y “el Protocolo”,

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/14/6, párrafo 19.

respectivamente) a fin de que especifique que las Oficinas de origen deberían certificar que una limitación en una solicitud internacional se ajusta al alcance de la lista principal de esa solicitud.

4. En virtud del Artículo 3.1) del Protocolo, la Oficina de origen “[...] certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda”. El Artículo 3.2) del Protocolo encomienda a la Oficina Internacional y a la Oficina de origen únicamente que verifiquen que se han indicado y clasificado correctamente los productos y servicios.

5. La Regla 9.5)d) del Reglamento Común establece los elementos de la función de certificación, como la fecha de recepción y que los datos de la solicitud internacional coinciden con los datos de la marca de base. La función de certificación incluye la verificación de “[...] 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” (Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Común).

6. Una limitación en una solicitud internacional afectará el alcance de la protección del registro internacional resultante en las Partes Contratantes designadas. Ni en el Protocolo de Madrid ni en el Reglamento Común se prevé que la Oficina de origen lleve a cabo un examen de una limitación.

7. La Regla 8 del Reglamento concerniente al Arreglo, en vigor el 1 de abril de 1994, no contemplaba expresamente la posibilidad de efectuar limitaciones en las solicitudes internacionales. Esta opción se contempló por primera vez en 1996, en la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común. Sin embargo, si bien la Regla 9.5)d) del Reglamento Común enumera los elementos de la función de certificación, no hace referencia a las limitaciones en las solicitudes internacionales.

8. En la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones afirmaron que sus Oficinas evalúan las limitaciones para certificar que se ajustan a la lista principal de las solicitudes internacionales. Se aconsejó modificar el Reglamento Común a fin de incluir expresamente las limitaciones como parte de la función de certificación y, en particular, exigir que las Oficinas evalúen si esas limitaciones se ajustan al alcance de la marca de base y la solicitud internacional. Además, se aconseja que la Oficina Internacional controle este nuevo aspecto de la función de certificación.

9. No obstante, otras delegaciones no estuvieron de acuerdo con esa opinión dado que consideraron que una evaluación de ese tipo por la Oficina de origen equivaldría a un examen de la limitación, que deberían llevar a cabo únicamente las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

10. El Grupo de Trabajo no logró el consenso, lo que significa que sigue sin determinarse si la función de certificación debería incluir la certificación de las limitaciones. Sería prematuro proponer una modificación del Reglamento Común antes de que el Grupo de Trabajo logre llegar a un acuerdo.

11. No obstante, las Oficinas pueden prestar asistencia a los solicitantes en la redacción de las limitaciones. En su octava reunión, el Grupo de Trabajo examinó el documento MM/LD/WG/8/2, en el que se resumen las respuestas a un cuestionario sobre el grado y el nivel de servicios que prestan y las tareas que realizan las Oficinas de origen. De las 58 oficinas que respondieron al cuestionario, el 69% indicó que presta asistencia a los solicitantes en la redacción de las limitaciones. Esa asistencia puede ayudar a los solicitantes a evitar irregularidades relativas a la clasificación de las indicaciones que se enumeran en las limitaciones.

## LA FUNCIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL EN LO QUE ATAÑE A LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y DESIGNACIONES POSTERIORES QUE CONTIENEN LIMITACIONES

12. Como establece el Artículo 11.1) del Protocolo, la Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional y de tareas conexas. Las principales tareas de la Oficina Internacional pueden resumirse como sigue:

- a) controlar que se cumplan los requisitos exigibles respecto de las solicitudes internacionales y las peticiones de inscripción (por ejemplo, Reglas 14 y 24 del Reglamento Común);
- b) controlar únicamente la clasificación en las solicitudes internacionales, junto con la Oficina de origen (por ejemplo, Reglas 12 y 13 del Reglamento Común);
- c) registrar marcas o inscribir cuestiones en el Registro Internacional, notificar a los solicitantes o titulares y a las Partes Contratantes interesadas y publicar la información pertinente (por ejemplo, Reglas 24 a 27 del Reglamento Común); y
- d) realizar tareas administrativas de conformidad con el Protocolo, en particular, aquellas relativas al mantenimiento del Registro Internacional (por ejemplo, Reglas 28, 30 y 32 del Reglamento Común).

### SOLICITUDES INTERNACIONALES QUE CONTIENEN LIMITACIONES

13. El Artículo 3.2) del Protocolo exige que la Oficina Internacional controle la clasificación de las indicaciones de productos y servicios en las solicitudes internacionales, en colaboración con la Oficina de origen, y en las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común se proporcionan más detalles al respecto. Además, en el Artículo 3.4) del Protocolo se establece que la Oficina Internacional registrará las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Protocolo. El mandato de la Oficina Internacional se limita a controlar las formalidades y la clasificación.

### DESIGNACIONES POSTERIORES QUE CONTIENEN LIMITACIONES

14. Si bien el Artículo 3<sup>ter</sup>.2) del Protocolo permite efectuar designaciones con posterioridad al registro internacional, no encomienda a la Oficina Internacional que controle la clasificación de las indicaciones de productos y servicios. Solamente exige que la Oficina Internacional, si la designación posterior cumple los requisitos aplicables, inscriba esa extensión territorial, notifique a las Oficinas interesadas y la publique.

15. En octubre de 2016, la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante “la Asamblea”) suspendió la entrada en vigor de la enmienda de la Regla 24.5)a) y d), adoptada previamente, que exigiría que la Oficina Internacional controlara, por iniciativa propia, la clasificación de las indicaciones enumeradas en una designación posterior que contuviera una limitación.<sup>2</sup> Habida cuenta de lo establecido en el Artículo 3<sup>ter</sup>.2) del Protocolo y las Reglas 9, 12, 13, 24 y 25 del Reglamento Común, realizar el control previsto por la Regla 24.5) revisada implicaría ir más allá de lo que dispone actualmente el marco jurídico.

---

<sup>2</sup> Véase el documento MM/A/50/5, párrafo 22.

16. Además, como se desprendió de los debates mantenidos en la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo<sup>3</sup>, aplicar ese control habría supuesto algunas complicaciones prácticas, como hacer frente al uso de ediciones anteriores de la Clasificación de Niza, el aumento del volumen y la complejidad del trabajo de examen y la necesidad de nuevos procesos y soluciones informáticas. Como consecuencia de ello, la Oficina Internacional muy probablemente necesitaría recursos cualificados adicionales, dado que el nuevo control daría lugar a irregularidades que, a su vez, aumentarían el tiempo de tramitación de las designaciones posteriores y demorarían su inscripción y notificación.

17. Habida cuenta de lo anterior, se invita al Grupo de Trabajo a que reconsidere la enmienda de la Regla 24.5)a) y d) adoptada anteriormente.

18. Se recuerda que, en la reunión mencionada, la Asamblea también aprobó una enmienda de la Regla 25.2)d), cuya entrada en vigor está prevista el 1 de julio de 2017. Esa enmienda exigirá a los titulares que, al solicitar la inscripción de una limitación como modificación, agrupen los productos y servicios objeto de la limitación únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional.<sup>2</sup> La Oficina Internacional verificará que las peticiones cumplan este requisito y, de no ser así, estimará que existe una irregularidad.

19. Podría preverse una disposición similar para la inscripción de una limitación presentada en una designación posterior. La Regla 24 del Reglamento Común, tal como fue adoptada por la Asamblea en octubre de 2016, podría ser enmendada para que incluya un requisito formal similar al de la Regla 25.2)d). La Oficina Internacional controlaría que la limitación se refiera a las clases incluidas en la lista principal del registro internacional y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas determinarían el alcance de la protección, teniendo en cuenta la limitación.

20. Además, podría considerarse que la designación posterior no contiene los productos y servicios afectados por una irregularidad concerniente a este requisito si el titular no subsana la irregularidad. Esto permitiría inscribir la designación posterior para los productos y servicios que no han sido afectados por esa irregularidad.

## **LA FUNCIÓN DE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES**

21. El Artículo 5 del Protocolo reconoce que las autoridades competentes de las Partes Contratantes designadas deciden acerca del alcance de la protección de los registros internacionales en sus territorios, incluido el alcance de la protección con respecto a los productos y servicios. El alcance puede referirse a la lista principal completa del registro internacional o a una lista limitada.

22. Las Reglas 16 y 18<sup>ter</sup> del Reglamento Común se aplican a las designaciones que figuran en el registro internacional y, *mutatis mutandis*, a las designaciones posteriores. En particular, la Regla 17 se refiere a las denegaciones provisionales y la Regla 18<sup>ter</sup> a las denominadas decisiones definitivas. Esas reglas especifican las condiciones necesarias para comunicar estas decisiones y su contenido.

23. Del Artículo 5 del Protocolo se deduce que, a fin de determinar si se puede otorgar protección a la marca, las Partes Contratantes designadas pueden examinar listas limitadas de productos y servicios, independientemente de si la limitación se inscribió en el registro internacional, en una designación posterior o como modificación.

---

<sup>3</sup> Véase el documento MM/LD/WG/13/8.

24. Algunas Partes Contratantes ya tienen en cuenta las limitaciones durante el examen y, por ende, toman decisiones basadas en el alcance limitado de la protección a fin de determinar si ese alcance limitado se ajusta al alcance del registro internacional. Sin embargo, pese a mostrar su disposición en ese sentido, algunas delegaciones consideran que en su legislación nacional no existe fundamento jurídico para que sus Oficinas actúen de esa forma.<sup>4</sup>

25. La función de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas es clara con respecto a las limitaciones inscritas como modificación en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común. La Regla 27.5) proporciona a las Oficinas un mecanismo para aplicar sus posibles objeciones, que se implantó debido a que las Oficinas habían informado a la Oficina Internacional que las listas de productos y servicios resultantes de una limitación podían, en su opinión, ser más amplias que la lista principal del registro internacional o que el alcance de la protección de la marca en sus territorios.

26. Pese a que está claro que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas tienen derecho a examinar las limitaciones y determinar si se ajustan al alcance del registro internacional, una denegación, de conformidad con el Artículo 5 del Protocolo, deberá fundarse únicamente en los motivos que se aplicarían a las solicitudes presentadas directamente ante la Oficina. Algunas delegaciones han indicado que la legislación de sus Partes Contratantes no contempla motivos para denegar los efectos de una limitación; algunas han incluso expresado que les resulta difícil enviar declaraciones en virtud de la Regla 27.5) debido a esa laguna.

27. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional proponga que se introduzcan enmiendas en el Reglamento Común que proporcionarían a las Partes Contratantes designadas un fundamento jurídico para denegar los efectos de una limitación cuando se considere que no se ajusta al alcance del registro internacional. Dicho fundamento jurídico podría incluirse en las Reglas 17 y 27.5).

## CONCLUSIONES

28. A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, puede concluirse lo siguiente:

a) La cuestión de si la función de certificación debería incluir limitaciones seguirá pendiente hasta que el Grupo de Trabajo alcance un acuerdo.

b) Las Oficinas de origen que prestan asistencia a los solicitantes en la redacción de las limitaciones pueden seguir haciéndolo como parte de la función de asesoramiento que han asumido algunas Oficinas.

c) La Oficina Internacional no posee el mandato para controlar la clasificación de las indicaciones de productos y servicios que figuran en las designaciones posteriores limitadas.

d) Podría encomendarse a la Oficina Internacional que controle que los productos y servicios de una designación posterior limitada se agrupen únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional.

e) Las Partes Contratantes designadas tienen derecho a examinar todas las limitaciones a fin de determinar si se ajustan al alcance de los registros internacionales y tomar una decisión con respecto a la protección de la marca. Ello aseguraría cualquier decisión de esa índole sea adoptada por las autoridades competentes de los territorios de que se trate, lo cual, a su vez, aumentaría la seguridad jurídica.

<sup>4</sup>

Véase el documento MM/LD/WG/14/7, párrafos 375, 377, 380 y 382.

## ENMIENDAS QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO COMÚN

29. A fin de brindar a las Partes Contratantes designadas un fundamento jurídico para denegar los efectos de las limitaciones en los registros internacionales y en las designaciones posteriores, así como las limitaciones inscritas como modificación, se propone enmendar las Reglas 17 y 27. Además, a fin de encomendar a la Oficina Internacional que controle que los productos y servicios en una designación posterior limitada se agrupen únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional, se propone enmendar la Regla 24.
30. Podría enmendarse la Regla 17.2) al añadir un nuevo inciso (*ivbis*) que contemple la posibilidad de que la notificación de una denegación provisional incluya una declaración relativa a los efectos de una limitación en una solicitud internacional. De conformidad con la Regla 24.9), esta disposición se aplicaría también a las designaciones posteriores.
31. La enmienda permitiría a las Partes Contratantes denegar los efectos de una limitación en un registro internacional o en una designación posterior si los productos y servicios enumerados en la limitación no figuran en la lista principal en el registro internacional. La Parte Contratante debería especificar si la declaración se refiere a todos los productos y servicios que figuran en la limitación o solamente a algunos de ellos.
32. Si la declaración se refiere únicamente a algunos de los productos y servicios que figuran en la limitación, la Parte Contratante podría optar por otorgar protección a los productos y servicios restantes, siempre y cuando no haya motivos de denegación. Una declaración en la que se niega la totalidad de los efectos de la limitación podría dar lugar a una denegación total, dado que no estaría claro para qué productos y servicios se solicita protección.
33. Además, con respecto a la Regla 24 se propone:
- a) enmendar el párrafo 3.a), mediante la incorporación de un nuevo inciso (*ivbis*) en el que se exija que la lista limitada en una designación posterior se agrupe únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional;
  - b) enmendar el párrafo 5.a), mediante la eliminación de todas las referencias al control por la Oficina Internacional de la clasificación de las designaciones posteriores limitadas; y
  - c) enmendar el párrafo 5.d), a fin de limitar los efectos de una irregularidad no subsanada relativa al requisito del nuevo párrafo 3.a)*ivbis*) a los productos y servicios afectados por esa irregularidad.
34. Por último, se propone incluir en la Regla 27.5)b)i) una posibilidad similar a la que se propone más arriba para la Regla 17, la de brindar a las Partes Contratantes un fundamento jurídico para denegar los efectos de una limitación inscrita como modificación.
35. Las enmiendas propuestas aclaran las funciones en lo que atañe al alcance de la protección en las Partes Contratantes designadas de un registro internacional que contiene una limitación, sin imponer nuevas obligaciones a los solicitantes, titulares u Oficinas. Sin embargo, dado que la Oficina Internacional tendría que realizar un examen de sus procesos internos, se sugiere que las enmiendas propuestas entren en vigor el 1 de febrero de 2019.
36. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*
- i) examinar las propuestas formuladas en los párrafos 27 a 33 del presente documento;*
- y*

*ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid las enmiendas propuestas de las Reglas 17, 24 y 27 del Reglamento Común, según constan en el Anexo del presente documento o con modificaciones, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2019.*

[Sigue el Anexo]

**PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

**Reglamento Común del Arreglo de Madrid  
relativo al Registro Internacional de Marcas  
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**  
(texto en vigor el [1 de febrero de 2019](#))

[...]

*Regla 17  
Denegación provisional*

[...]

2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

[...]

(ivbis) cuando la designación de una Parte Contratante en un registro internacional contenga una limitación de los productos y servicios, podrá declararse en la notificación de denegación provisional que la limitación no surte efecto en esa Parte Contratante y se indicarán los motivos. Esa declaración tendrá como efecto que, con respecto a dicha Parte Contratante, la limitación no se aplicará a los productos y servicios afectados por la declaración. La declaración incluida en la denegación provisional deberá indicar los motivos por los cuales la limitación no surte efecto, incluyendo, entre otros, el hecho de que los productos y servicios enumerados en la limitación no estén incluidos en la lista de productos y servicios que figuran en el registro internacional. Si la declaración no afecta a todos los productos y servicios a los que se refiere la limitación, deberá indicar aquellos que son afectados por la declaración o los que no son afectados por ella.

[...]

*Regla 24  
Designación posterior al registro internacional*

[...]

3) *[Contenido]* a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7.b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte

iv) 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 sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,~~

(ivbis) cuando la designación posterior se refiera únicamente a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, los productos y servicios limitados, que se agruparán únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional,

[...]

[...]



\*5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. ~~Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.~~

[...]

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en ~~los~~ párrafos 1.b) o c) ~~e 3.b)i)~~ en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en ~~los~~ párrafos 1)b) o c) ~~e 3)b)i)~~ no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad relativa al requisito prevista previsto en la última frase del apartado el párrafo 3)a)ivbis no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios afectados por la irregularidad en cuestión.

[...]

#### Regla 27

*Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación; fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto*

5) *[Declaración de que una limitación no surte efectos]* a) [...]

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán

i) las razones por las que la limitación no surte efectos, en particular, el hecho de que los productos y servicios enumerados en la limitación no estén incluidos en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional o en una limitación inscrita anteriormente o por aquellos respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante designada.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]

---

\* Regla 24.5) aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid. Véanse los documentos: MM/A/49/3, Anexo II y MM/A/49/5, párrafo 17.