

Arreglo y Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Indicaciones de que el uso de los encabezamientos de las clases de la Clasificación de Niza en las solicitudes internacionales tiene por objeto abarcar todos los productos y servicios de las listas alfabéticas de las clases de que se trate

1. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala a la atención de solicitantes, titulares, Oficinas de las Partes Contratantes y usuarios en general, que la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo no prevé que las solicitudes internacionales incluyan indicaciones de que el uso de los encabezamientos de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) tiene por objeto abarcar todos los productos y servicios de las listas alfabéticas de las clases de que se trate. En consecuencia, la Oficina Internacional de la OMPI no tendrá en cuenta tales indicaciones en las solicitudes internacionales que las incluyan.
2. Se hace referencia a la comunicación N° 2/12 del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), que entró en vigor el 21 de junio de 2012. En dicha comunicación, el Presidente señala que:

“Por lo que respecta a las marcas comunitarias registradas antes de la entrada en vigor de la presente comunicación, en el caso de los solicitantes que utilicen todas las indicaciones generales de un título de una clase en particular de la Clasificación de Niza, estos deberán indicar de manera expresa si la voluntad es comprender todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de una clase determinada o sólo algunos de los productos o servicios de dicha clase.”
3. Se recuerda asimismo que, salvo irregularidades relativas a las indicaciones en sí o a su clasificación, la Oficina Internacional de la OMPI aceptará los términos contenidos en los encabezamientos de las clases de la Clasificación de Niza en tanto que indicación de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de marca. No obstante, serán las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en dicho registro internacional las que determinarán en última instancia el alcance de la protección de la marca en sus correspondientes territorios.

4. A lo largo de los pasados meses, la Oficina Internacional de la OMPI ha recibido algunas solicitudes internacionales en las que, además de indicar los términos contenidos en los encabezamientos de las clases de la Clasificación de Niza en tanto que productos y servicios para los que se solicita el registro internacional, se declara, sea en anexo a dichos términos, sea en un documento aparte, que el solicitante reivindica protección para todos los productos y servicios contenidos en las listas alfabéticas de las clases de que se trata. En la mayoría de los casos, la declaración se refiere específicamente a una designación de la Unión Europea y remite a la comunicación del Presidente de la OAMI mencionada anteriormente. En unos pocos casos, la declaración se refiere a designaciones de Partes Contratantes distintas de la Unión Europea o al propio registro.

5. Los solicitantes que deseen abarcar todos los productos y servicios de la lista alfabética de una clase en particular pueden indicar en la solicitud internacional todos los términos contenidos en la lista alfabética de una clase o clases particulares (a reserva de la certificación de la solicitud internacional por la Oficina de origen).

23 de noviembre de 2012