



MM/A/53/3
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)

Asamblea

**Quincuagésimo tercer período de sesiones (23.º ordinario)
Ginebra, 30 de septiembre a 9 de octubre de 2019**

INFORME

aprobado por la Asamblea

1. La Asamblea abordó los siguientes puntos del orden del día consolidado (documento A/59/1): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.ii), 13, 14, 24, 32 y 33.
2. El informe sobre dichos puntos, con excepción del punto 24, figura en el informe general (documento A/59/14).
3. El informe sobre el punto 24 figura en el presente documento.
4. El Sr. Denis Bohoussou (Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)) fue elegido presidente de la Asamblea; los Sres. Isaack Hassan (Kenya) y Philippe Cadre (Francia) fueron elegidos vicepresidentes.

PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA CONSOLIDADO

SISTEMA DE MADRID

5. El presidente dio la bienvenida a las cinco nuevas Partes Contratantes que se han adherido al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Protocolo de Madrid”) desde el último período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante, “la Asamblea”), celebrado en octubre de 2018, a saber, el Brasil, el Canadá, Malasia, Malawi y Samoa.

Propuestas de modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

6. Los debates se basaron en el documento MM/A/53/1.

7. La Secretaría indicó que el documento MM/A/53/1 se refiere a las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, el “Reglamento”). El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, el “Grupo de Trabajo”) recomendó en su decimoséptima sesión la adopción de las modificaciones. Las modificaciones propuestas contribuirán a los esfuerzos que se están desplegando para simplificar el Reglamento y facilitar el uso del Sistema de Madrid, tanto para los titulares de marcas como para las oficinas de las Partes Contratantes. En concreto, las modificaciones propuestas, de naturaleza particularmente técnica, se refieren a la sustitución, el cambio de titularidad, la división, la fusión y la renovación. Se propone que todas las modificaciones entren en vigor el 1 de febrero de 2020, excepto las de la Regla 21, que se propone entren en vigor el 1 de febrero de 2021.

8. La delegación del Brasil anunció que, como consecuencia del Decreto Presidencial Nº. 10.033, el Protocolo de Madrid ha entrado en vigor en el ámbito nacional e internacional respecto del Brasil, que ha pasado a ser miembro de pleno derecho del Sistema de Madrid. La delegación también informó que, en el Brasil, la reconocida empresa brasileña de moda y calzado, Arezzo, ha presentado la primera solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid. Destacó que el apoyo recibido de la Oficina de la OMPI en el Brasil fue vital durante todo el proceso de adhesión al Protocolo de Madrid, desde la prestación de asistencia técnica para la adaptación de los sistemas internos de la Oficina de propiedad intelectual hasta la organización de seminarios de sensibilización sobre las ventajas del Sistema de Madrid para empresas, abogados y universidades. Dijo creer y esperar que la entrada del Brasil en el Sistema de Madrid supondrá un gran cambio para la región de América Latina. La principal ventaja es la garantía de dar acceso al Sistema de Madrid desde el territorio brasileño, lo que redundará en beneficio de las pymes locales, en particular, los innovadores y creadores, así como de las grandes empresas exportadoras, en particular, los usuarios del sector agroindustrial. El Protocolo de Madrid servirá de herramienta estratégica para fomentar la competitividad y proteger a las empresas del país y sus marcas a la hora de adoptar un modelo para dar carácter internacional a sus actividades, además de beneficiar a las empresas que hayan decidido invertir en el nuevo Brasil.

9. La delegación de China declaró que las modificaciones del Reglamento dan orientación tanto a los titulares de marcas como a las oficinas acerca del funcionamiento de la sustitución; aclaran las condiciones que deben cumplir múltiples cesionarios para formular una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional; y facilitan a los titulares la renovación de un registro internacional. La delegación dijo estar de acuerdo con las modificaciones propuestas porque ofrecen más facilidades a los usuarios. Recordó que, durante la reunión de este año del Grupo de Trabajo, las delegaciones mantuvieron debates detallados sobre las opciones disponibles para introducir nuevos idiomas en el Sistema de

Madrid y que se alcanzó un acuerdo preliminar sobre ese tema. Dijo que espera que se siga avanzando a ese respecto en la reunión que el Grupo de Trabajo celebrará el año próximo.

10. La delegación de Colombia recordó que su país se adhirió hace ya siete años al Sistema de Madrid, que ha resultado ser un instrumento vital para despertar el interés de los nacionales establecidos en el exterior y facilitarles el registro de una marca. La delegación destacó que el 24% del total de solicitudes de registro de signos distintivos presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad nacional en materia de propiedad industrial de Colombia, fueron solicitudes de extensión territorial. En los últimos tres años, se presentó una media de 45.000 solicitudes, de las cuales 10.800 fueron solicitudes de extensión territorial. Por otra parte, las solicitudes internacionales presentadas en Colombia en virtud del Protocolo de Madrid en las que se designaron otras Partes Contratantes representaron tan solo el 0,49% del número de solicitudes presentadas por colombianos en el exterior, es decir, no más que 40 solicitudes por año. La delegación dijo ser consciente de la necesidad de seguir promoviendo el Sistema de Madrid, y sus ventajas, para que pueda transformarse en una herramienta útil para que los empresarios colombianos puedan expandir su actividad en el exterior, en particular, las pymes. Sugirió estudiar alternativas para seguir colaborando estrechamente con la OMPI en la difusión y la promoción del Protocolo de Madrid entre los empresarios y comerciantes locales.

11. La delegación de la Federación de Rusia dijo que no objeta las propuestas contenidas en el documento. Añadió que ve con buenos ojos la actividad del Grupo de Trabajo relativa a la ampliación del régimen lingüístico del Sistema de Madrid, que también recibe el respaldo del Grupo regional del que la Federación de Rusia es miembro, y de su comunidad profesional. Esa ampliación sería beneficiosa para los solicitantes de los países de ese grupo regional y ayudaría a incrementar el número de usuarios del Sistema de Madrid en la Federación de Rusia, al igual que en otros países. La delegación dijo que complace a su país la perspectiva de cooperar con la OMPI aportando la terminología pertinente en ruso y recordó que, en este momento, la Base de Datos del Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid cuenta con una interfaz en ruso, y que el 80% de su contenido ya está disponible en ese idioma. La Federación de Rusia está dispuesta a dar asistencia en la prosecución de esa labor, para velar por que la totalidad de la base de datos esté disponible en ruso, una meta que podría lograrse sin incurrir en importantes gastos adicionales. La delegación recordó que los usuarios del Sistema de Madrid en la Federación de Rusia son los más activos de la región y declaró que comparte la conclusión a la que llegó la Secretaría en su estudio en el sentido de que la ampliación del régimen lingüístico es fundamental para intensificar el uso del Sistema de Madrid y, sin duda alguna, redundará en beneficio de los usuarios. El régimen de traducción del Sistema de Madrid debería mantener la sostenibilidad del Sistema, evitando al mismo tiempo que se incurra en gastos adicionales. Contar con un régimen de traducción más eficaz ayudará a optimizar los gastos y ello podría lograrse mediante el uso de herramientas de traducción automática.

12. La delegación de Malasia recordó que Malasia ha depositado su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el 27 de septiembre de 2019, y dio las gracias a la OMPI por su orientación y su apoyo continuo, que han permitido a Malasia llevar a cabo los preparativos necesarios para la entrada en vigor del Protocolo. Añadió que la aplicación del Protocolo de Madrid facilitará la protección internacional para los propietarios de marcas del país y alentará a los propietarios de marcas extranjeros a solicitar protección en Malasia. El acceso al Sistema redundará en beneficio de los propietarios de marcas tanto malasios como procedentes de todas las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, y ello facilitará el comercio y dará impulso al crecimiento económico en pos de la prosperidad de todos.

13. La delegación de Samoa agradeció a la OMPI el apoyo recibido por su país en 2018, tanto antes como después de la adhesión. Indicó que, en lo que va del año, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, el registro de las marcas ha

aumentado de más del 300%. Dijo confiar en que la OMPI seguirá brindando apoyo a su país y manifestó entusiasmo por trabajar con todos los miembros en beneficio de todos.

14. La delegación del Reino Unido declaró que el Reino Unido sigue participando con ánimo positivo en la Unión de Madrid, un Sistema valorado positivamente por las partes interesadas, y que ha velado por que los titulares de derechos sobre registros internacionales en los que se designa la Unión Europea no pierdan ningún derecho cuando el país deje la Unión Europea, a fines de octubre. La delegación recordó que, en un documento de políticas presentado en la reunión de 2017 del Grupo de Trabajo, el Reino Unido ha fijado posiciones claras acerca de los futuros cambios que desea se introduzcan en el Sistema de Madrid y dijo que espera con interés trabajar con la OMPI y con otros miembros del Sistema de Madrid para dar impulso a esas prioridades en el futuro.

15. La delegación de Tayikistán, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, expresó la esperanza de que se realice un estudio minucioso sobre las perspectivas de ampliación de la cobertura lingüística del Sistema de Madrid. Interesa asimismo al Grupo que se incluya el ruso entre los idiomas oficiales del Sistema para que los solicitantes del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental tengan mayores posibilidades de acceder a los servicios que presta la OMPI.

16. La Asamblea de la Unión de Madrid aprobó las modificaciones de las Reglas 21, 25, 27bis, 30 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, según constan en los Anexos del documento MM/A/53/1.

Propuesta de distribución del excedente de la Unión de Madrid en el bienio 2020/21

17. Los debates se basaron en el documento MM/A/53/2.

18. La delegación de los Estados Unidos de América presentó el documento y declaró que ha sido sometido a la Asamblea para velar por que los miembros de la Unión de Madrid tengan la oportunidad de decidir cómo desean utilizar un eventual excedente en el bienio 2020/21. Recordó que en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo cualquier excedente podrá ser repartido en partes iguales entre cada uno de los miembros. Se anticipa para la Unión de Madrid un excedente significativo, que existe a pesar de la aplicación de la metodología basada en la capacidad de pago, que atribuye a la Unión de Madrid el pago de una proporción mayor de los costos comunes porque ciertos otros sistemas de registro no generan ingresos suficientes. Habida cuenta de que el nivel de reservas de la Unión de Madrid excede el previsto, la delegación dijo que considera adecuado que la Unión de Madrid decida que el excedente sea repartido entre sus miembros, en partes iguales, según se propone en el párrafo 8 del documento. Señaló que la delegación de Suiza ha formulado en el documento A/59/11 una propuesta muy distinta, que crearía un presupuesto único y, entre otras cosas, privaría a los miembros de la Unión de Madrid de la capacidad de decidir acerca de la distribución de un eventual excedente futuro. La delegación pidió a la Secretaría que explique a la Asamblea en qué momento sería necesario tomar una decisión acerca de la distribución de los excedentes para un bienio en particular. Añadió que ha recibido información no del todo coherente acerca de esa cuestión y que, puesto que han pasado unos cuantos años ya desde la última vez que la Unión de Madrid un excedente que podría ser repartido, resulta útil recordar en qué momento sería necesario tomar esa decisión.

19. La delegación de Francia dio las gracias a la delegación de los Estados Unidos de América por su propuesta, pero indicó que parece prematura. Añadió que, debido a su reciente publicación, no ha podido llevar a cabo un análisis detallado de la propuesta ni sopesar sus consecuencias a largo plazo para el funcionamiento del Sistema o su incidencia en la política general de la Organización en lo que respecta a las reservas. Recordó que, para atraer a

nuevos miembros y hacer que el Sistema sea más atractivo y fácil de utilizar, la OMPI debe seguir modernizándolo invirtiendo en tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en asistencia técnica, lo que podría ser costoso. Hay que desarrollar los sistemas informáticos para garantizar un alto nivel de calidad y, en particular, para que el Sistema pueda aceptar nuevos tipos de marcas mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y la modernización de la comunicación entre las Oficinas y la OMPI. La introducción progresiva de nuevos idiomas, mencionada por la delegación de la Federación de Rusia y solicitada por varias delegaciones, si se produce, requerirá una inversión considerable en lo que respecta a recursos humanos, apoyo tecnológico y bases de datos. A raíz de todo lo antedicho, parece prematuro distribuir el excedente de la Unión de Madrid entre sus miembros. La delegación señaló que, de celebrarse nuevos debates sobre la propuesta, solicitará la aplicación de la Regla 4.7 del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la OMPI; es decir, que el excedente se contabilice como fondos de reserva de la Unión para que puedan efectuarse esas inversiones y garantizar la prestación de servicios de alta calidad a los usuarios del sistema internacional de registro de marcas.

20. La delegación de Suiza dio las gracias a la delegación de los Estados Unidos de América por su propuesta e indicó que su país concede una gran importancia al buen funcionamiento del Sistema de Madrid. La atención de la Oficina Internacional debe seguir centrándose en las tareas esenciales del sistema internacional de registro de marcas. El primer aspecto que ha de tenerse en cuenta es la modernización del Sistema de Madrid, por ejemplo, mediante el desarrollo de una nueva plataforma informática. El buen funcionamiento de esa plataforma será un elemento clave para que la OMPI cumpla su función de proveedor mundial de servicios en materia de marcas. El atractivo para los usuarios está estrechamente relacionado con la calidad de los registros internacionales, lo que significa que el tiempo de tramitación sea lo más breve posible, que las inscripciones en el Registro Internacional sean correctas y que se disponga de soluciones electrónicas adecuadas. Para ello, los miembros de la Unión de Madrid deberían asegurarse de que se dispone de los recursos financieros necesarios para seguir desarrollando herramientas y sistemas informáticos que satisfagan las necesidades de los usuarios y de las Oficinas. La delegación declaró que no considera apropiado que el excedente en el bienio 2020/21 se distribuya, a partes iguales, entre los miembros de la Unión de Madrid, como propone la delegación de los Estados Unidos de América en el documento MM/A/53/2. Dijo que debe darse prioridad a la mejora de los servicios prestados invirtiendo los recursos necesarios en sistemas informáticos y que, de conformidad con el Artículo 4.7 del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la OMPI, desea que el excedente se mantenga en las reservas de la Unión de Madrid, de modo que pueda utilizarse para hacer las inversiones esenciales para un buen funcionamiento del Sistema de Madrid. La delegación recordó una observación formulada por la delegación de los Estados Unidos de América en relación con su propuesta contenida en el documento A/59/11, que, según la delegación de los Estados Unidos de América, impedirá que los miembros de la Unión de Madrid tomen la decisión propuesta en el documento objeto de examen. La delegación dijo que esa observación no es exacta y aclaró que lo que se propone en el documento A/59/11, en el marco de un presupuesto unificado, se refiere a la presentación del presupuesto por programas y, en particular, a su Anexo III. La propuesta no se refiere a las obligaciones de los miembros vinculados por tratados, en el presente caso, la Unión de Madrid. Cada unión continuará tomando sus decisiones basándose en lo que se decida en la asamblea correspondiente y no cambiará nada en el funcionamiento de las uniones. La delegación indicó que, de ser necesario, podría retomar el punto 13 del orden del día.

21. La delegación de Italia dijo que, si bien ha tomado nota de la propuesta presentada por la delegación de los Estados Unidos de América, sería mejor asignar el excedente a los fondos de reserva por las mismas razones aducidas por las delegaciones de Francia y de Suiza.

22. El director general respondió a la pregunta planteada por la delegación de los Estados Unidos de América y explicó que la existencia de un excedente debe determinarse al final del cierre de un ejercicio financiero, una vez que los auditores hayan aprobado las cuentas correspondientes. Eso suele ocurrir durante el mes de abril, tras el cierre del ejercicio financiero en diciembre. El director general recordó que la OMPI funciona sobre la base de estados financieros anuales, pero sobre la base de presupuestos y transferencias a las reservas con carácter bienal. Los ingresos de algunas uniones, como la Unión de Madrid, provienen de las tasas por los servicios prestados directamente al mercado, por lo que son vulnerables a las caídas de actividad en el mercado. Si se declara un excedente al final del primer año de un bienio, la unión en cuestión queda expuesta para el segundo año del bienio. Una mirada a la evolución experimentada por los servicios de la OMPI en los últimos diez años serviría para comprender lo que una crisis financiera podría suponer para los sistemas de la OMPI, en particular, una mirada a 2009, año en que se produjo la crisis financiera mundial precipitada por la crisis bancaria en los Estados Unidos de América. El director general recordó que la OMPI experimentó un fuerte descenso en los ingresos procedentes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y del Sistema de Madrid, y explicó que el Sistema de Madrid es especialmente vulnerable porque tiene que ver con nuevos productos y servicios. Las marcas se registran para la comercialización de nuevos productos y servicios. Cuando hay una crisis financiera, una de las primeras consecuencias es la reducción de la inversión en nuevos productos y servicios. Por consiguiente, será durante el mes de abril, tras el cierre de un bienio, cuando se determinará la existencia de un excedente. Esa es la actitud prudente en materia de gestión financiera, habida cuenta de las vulnerabilidades mencionadas. El director general indicó que la posibilidad de que exista un excedente en el bienio 2020/21 se determinará durante el mes de abril de 2022, y añadió que cabe esperar que, para entonces, se haya llegado a alguna conclusión en el marco de la conversación general que están manteniendo los Estados miembros en relación con la gestión financiera de la Organización.

23. La delegación de los Estados Unidos de América agradeció al director general su explicación y dijo que, puesto que la situación financiera de la Unión de Madrid estará clara en abril de 2022, la decisión tendría que tomarse durante la Asamblea General de 2021 para evitar que el excedente se destine automáticamente a los fondos de reserva. La delegación declaró que es evidente que hay tiempo antes de que se tome una decisión y, como han manifestado las delegaciones de Francia, Suiza e Italia, hay varios ámbitos importantes en los que la Unión de Madrid tendría que invertir, tales como nuevos proyectos en materia de información y tecnología. La delegación dijo que el objetivo principal de la propuesta es subrayar que solo la Unión de Madrid puede tomar esa decisión, que la Unión de Madrid tiene la responsabilidad de debatir sus prioridades de financiación y que, en caso de que se decida no gastar el excedente, este se destinará a los fondos de reserva de la Unión.

24. El director general aclaró que la primera ocasión para que la Asamblea de la Unión de Madrid tome una decisión sobre la distribución del excedente en el bienio 2020/21, si así lo desea, será en septiembre de 2022.

25. La delegación de China dio las gracias a la delegación de los Estados Unidos de América por su propuesta. Dijo que, como ha explicado el director general, sigue habiendo incertidumbre en la aplicación del presupuesto por programas para el bienio 2020/21, por lo que es prematuro debatir la distribución de un excedente que aún no se ha generado. Recordó que el Sistema de Madrid sigue desarrollándose y debe hacer frente a nuevos desafíos, como, por ejemplo, atraer a nuevos miembros o introducir nuevos idiomas. El excedente de la Unión de Madrid debería destinarse a promover el desarrollo del Sistema de Madrid. La distribución del excedente es una cuestión de trascendencia que debe ser abordada con cautela por todos los miembros; la propuesta debería ser analizada con profundidad, así como sus consecuencias para el Sistema de Madrid y la situación financiera de la Organización. La delegación señaló que no es apropiado debatir la distribución del excedente en este momento.

26. La Asamblea de la Unión de Madrid:

- i) tomó nota de la “Propuesta de distribución del excedente de la Unión de Madrid en el bienio 2020/21” (documento MM/A/53/2); y
- ii) decidió examinar la propuesta en el siguiente período de sesiones de la Asamblea.

[Fin del documento]