

# OMPI



MM/LD/WG/1/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de abril de 2005

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**Ginebra, 4 a 8 de julio de 2005**

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DENEGACIÓN Y DE LA CLAÚSULA DE  
SALVAGUARDIA DEL PROTOCOLO DE MADRID, Y  
POSIBLES MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### I. INTRODUCCIÓN

1. El Artículo 5.2)e) y el Artículo 9sexies2) del Protocolo de Madrid dispone que la Asamblea de la Unión de Madrid efectuará una revisión del procedimiento de denegación y de la denominada “cláusula de salvaguardia” al expirar un período de 10 años desde la entrada en vigor del Protocolo, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2005.
2. La Asamblea de la Unión de Madrid está facultada para modificar en cualquier momento el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo, por ejemplo con miras a mejorar los procedimientos que se aplican en el marco del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

3. El Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) ha sido convocado por el Director General para prestar asistencia en:

i) preparar la revisión de las disposiciones antes mencionadas del Protocolo de Madrid, que la Asamblea podrá decidir efectuar en 2006; y

ii) preparar las propuestas de modificación del Reglamento Común que han de presentarse para su adopción por la Asamblea en 2006.

4. El presente documento ofrece información sobre los antecedentes e invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre distintas cuestiones relativas a la revisión del procedimiento de denegación (Capítulo II), la revisión de la cláusula de salvaguardia (Capítulo III) y la preparación de modificaciones del Reglamento Común (Capítulo IV). En esta etapa no se presentan propuestas concretas (proyectos de disposiciones que modifiquen el Protocolo o el Reglamento Común), porque parecería necesario en primer lugar obtener la opinión del Grupo de Trabajo acerca de las distintas cuestiones expuestas en el presente documento.

5. Las conclusiones del Grupo de Trabajo se informarán a la Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2005 y servirán de base para que la Oficina Internacional prepare propuestas concretas (proyectos de disposiciones destinadas a modificar el Protocolo y el Reglamento Común, según sea necesario) que se someterán a la Asamblea en septiembre de 2006 para su aprobación. De ser el caso, se convocará una nueva reunión del Grupo de Trabajo para el primer semestre de 2006, con el fin de que examine los proyectos de disposiciones preparados por la Oficina Internacional antes de que sean finalizados para su presentación a la Asamblea.

## II. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DENEGACIÓN PREVISTO EN EL PROTOCOLO DE MADRID

6. El apartado e) del párrafo 2 del Artículo 5 del Protocolo de Madrid dispone que, al expirar un período de 10 años a partir de la entrada en vigor del Protocolo (es decir, a partir del 1 de diciembre de 2005), la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d) de dicho Artículo y que esas disposiciones podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

7. A continuación se exponen las características principales del procedimiento de denegación contemplado en el Artículo 5.2) apartados a) a d) del Protocolo, aplicado mediante las Reglas 16 a 18 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

### *Apartado a)*

8. El apartado a) dispone en particular que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c) (véanse los párrafos 12 a 37 del presente documento), *el plazo máximo* para que la Oficina de una Parte Contratante designada notifique una denegación de protección a la Oficina Internacional, es de *un año* a partir de la fecha en que la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según el caso, haya sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

9. En cuanto a las consecuencias del plazo para notificar una denegación, se recuerda que si la Oficina de una Parte Contratante designada no ha notificado la denegación de la protección dentro del plazo correspondiente, como consecuencia del Artículo 4.1)a) del Protocolo, automáticamente la marca que es objeto del registro internacional goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

10. El plazo de un año para notificar la denegación mencionado en el Artículo 5.2)a) se introdujo en el Protocolo principalmente para que correspondiera al plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo. Además, la Conferencia Diplomática que adoptó el Protocolo de Madrid consideró que un plazo de un año permite reconciliar los intereses de las Oficinas (que deben disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo el examen de fondo previsto en su legislación nacional) con los de los titulares de registros internacionales (que no deberían tener que soportar una espera demasiado larga para saber si se planteará una objeción contra la protección de su marca).

11. Habida cuenta de que estas consideraciones siguen siendo pertinentes hoy en día, no parece necesario modificar esta disposición.

*Apartado b)*

12. En el apartado b) se prevé la posibilidad de que una Parte Contratante declare que el plazo de un año para notificar una denegación de protección sea sustituido por un plazo de 18 meses.

13. A la fecha del presente documento, las 31 Partes Contratantes que se enumeran a continuación han solicitado que el plazo para notificar una denegación previsto en el Artículo 5.2)b) del Protocolo se amplíe a 18 meses: Armenia, Australia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Comunidad Europea, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kenya, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía y Ucrania.

14. La posibilidad de ampliar a 18 meses el plazo para notificar una denegación se instauró en 1989 en el marco del Protocolo de Madrid porque en ese momento varias Oficinas estimaron que no podían completar el examen de fondo dentro de un plazo de 12 meses.

15. Las inscripciones en el Registro Internacional demuestran que en los últimos años la mayoría de esas Oficinas ha acelerado sus procedimientos de examen, pudiendo pronunciar denegaciones en plazos más cortos.

16. Sin embargo, teniendo en cuenta que cualquier modificación del Artículo 5.2)b) del Protocolo requeriría una decisión *unánime* de la Asamblea y considerando que para facilitar la eventual adhesión al Protocolo de Madrid de nuevas Partes Contratantes sería conveniente seguir contando con un plazo de 18 meses para notificar una denegación, no parece necesario modificar esta disposición.

*Apartado c)*

17. El apartado c) trata exclusivamente de las denegaciones *resultantes de una oposición*<sup>1</sup>. Comprende una frase introductoria y los puntos i) y ii).

18. La frase introductoria del apartado c) dispone que en la declaración mencionada en el apartado b) (ampliación a 18 meses del plazo para notificar una denegación) también puede especificarse que una denegación de protección, cuando resulta de una oposición, pueda ser notificada *después* del vencimiento del plazo de 18 meses.

19. A la fecha del presente documento, 18 Partes Contratantes (de las 31 que han formulado la declaración mencionada en el Artículo 5.2)b) también han indicado en su declaración que, de conformidad con el Artículo 5.2)c), una denegación resultante de una oposición podrá notificarse después del vencimiento del plazo de 18 meses: Australia, China, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Kenya, Lituania, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Suecia y Ucrania.

20. La posibilidad de notificar las denegaciones resultantes de una oposición después del vencimiento del plazo de 18 meses se introdujo en el Protocolo principalmente con el fin de tener en cuenta los sistemas nacionales o regionales de las Partes Contratantes:

- que prevén tanto un examen de fondo como un procedimiento de oposición, y
- en los que el período de examen y el plazo de oposición son *consecutivos*, es decir, el plazo de oposición comienza a correr únicamente después de haberse completado la etapa de examen y de que haya quedado descartada cualquier denegación de oficio (fundada en motivos absolutos y/o relativos).

21. Para esas Partes Contratantes, en determinadas circunstancias una denegación resultante de una oposición puede ser notificada sólo después de haber vencido el plazo de 18 meses. El ejemplo siguiente puede ilustrar el caso:

Se parte del supuesto que la legislación de una Parte Contratante prevea un sistema de los mencionados en el párrafo 20 del presente documento.

En enero de 2005, la Oficina Internacional notifica a la Oficina de esa Parte Contratante un registro internacional en el que está designada. (Si se aplicara un plazo máximo de 18 meses, cualquier denegación de protección, incluidas las denegaciones resultantes de una oposición, tendría que ser notificada a la Oficina Internacional a más tardar en julio de 2006.)

---

<sup>1</sup> Se recuerda que en el marco del sistema de Madrid cuando una Oficina notifica una “denegación resultante de una oposición”, simplemente está declarando que un tercero ha planteado una oposición contra el registro internacional en cuestión; no significa que la Oficina haya tomado decisión alguna en cuanto al fundamento de la oposición. (El sistema de Madrid no prevé un plazo para que una Oficina notifique a la Oficina Internacional su decisión sobre la oposición.)

Tras el examen de fondo realizado por la Oficina de la Parte Contratante, ésta notifica a la Oficina Internacional, en septiembre de 2005 una denegación de protección fundada, por ejemplo, en la falta de distintividad de la marca. Con arreglo a la legislación de esa Parte Contratante, el titular del registro internacional dispone de un plazo de dos meses para solicitar a la Oficina una revisión de la denegación.

En noviembre de 2005, el titular solicita esa revisión. Sin embargo, la Oficina confirma su denegación en una decisión pronunciada, por ejemplo, tres meses después, es decir, en febrero de 2006. Conforme a la legislación de la Parte Contratante en cuestión, dicha decisión podrá ser apelada ante un tribunal (externo a la Oficina) en un plazo de dos meses.

En abril de 2006, el titular presenta esa apelación ante el tribunal competente. En esta etapa, debido al tiempo necesario para que el tribunal pronuncie su dictamen, resulta evidente que en caso que el tribunal revoque la decisión de la Oficina (y el plazo de oposición comience a correr) el plazo de oposición se iniciaría demasiado tarde para que la Oficina pueda notificar una denegación *resultante de una oposición* a la Oficina Internacional dentro del plazo de 18 meses (que expiraría en julio de 2006).

22. Para hacer frente a tales circunstancias, era necesario prever un mecanismo legal que permitiera a las Oficinas en cuestión notificar a la Oficina Internacional las denegaciones resultantes de una oposición *después* de la expiración del plazo de 18 meses. Por esta razón se introdujo en el Protocolo de Madrid el apartado c).

23. Puesto que las mismas consideraciones siguen siendo válidas hoy en día, no se propone modificar el principio establecido en el párrafo introductorio del apartado c), que permite a las Partes Contratantes declarar que una denegación fundada en una oposición puede notificarse *después* del vencimiento del plazo ampliado de denegación.

24. Sin embargo, aunque una Parte Contratante haya formulado la declaración mencionada en los apartados b) y c), una denegación resultante de una oposición puede ser notificada después del vencimiento del plazo de 18 meses únicamente si se cumplen dos condiciones *adicionales*. Esas condiciones figuran en los puntos i) y ii) del apartado c).

#### Punto i) del apartado c)

25. Cuando se produce la situación descrita en el párrafo 21 del presente documento, el punto i) exige que la Oficina en cuestión informe a la Oficina Internacional, *antes* de vencer el plazo de 18 meses, que es posible que se presenten oposiciones respecto del registro internacional de que se trate después del vencimiento del plazo de 18 meses.

26. La Regla 16.1)b) del Reglamento Común dispone que, además de la información relativa a la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento del plazo de 18 meses, la Oficina en cuestión también debe indicar a la Oficina Internacional las fechas en las que comienza y termina el plazo de oposición<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Si en el momento en que la Oficina informa a la Oficina Internacional acerca de la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento del plazo de 18 meses esas fechas aún no se conocen, deberán comunicarse a la Oficina Internacional a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de denegación resultante de una oposición (Regla 16.1)b), segunda frase).

27. La información acerca de la posibilidad que se presenten oposiciones después del vencimiento del plazo de 18 meses con respecto a un registro internacional determinado, junto con las fechas en que comienza y termina el plazo de oposición, se inscriben en el Registro Internacional, se transmiten al titular del registro internacional y se publican en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

28. La condición mencionada en el punto i) del apartado c) se introdujo en aras de la transparencia; permite tanto a los titulares de registros internacionales como a terceros (en particular, eventuales cesionarios) estar al tanto de la situación de la protección de una marca y, en particular, saber que en la Parte Contratante de que se trate aún pueden presentarse oposiciones, a pesar de haber vencido el plazo de 18 meses.

29. Habida cuenta de que estas consideraciones siguen siendo pertinentes en la actualidad, no parece necesario modificar la condición mencionada en el apartado c)i).

Punto ii) del apartado c)

30. En las circunstancias descritas en el párrafo 21 del presente documento, una denegación resultante de una oposición sólo puede notificarse después de haber vencido el plazo de 18 meses. En esos casos, el punto ii) del apartado c) dispone que esa denegación ha de notificarse dentro de un plazo “máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición; si el plazo de oposición expirase antes de los siete meses, la notificación deberá efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración de dicho plazo de oposición”.

31. Del apartado c)ii) se desprende que el plazo para que una Oficina notifique una denegación resultante de una oposición *nunca* podría ser superior a un mes a partir de la fecha de *expiración* del plazo de oposición. (La referencia en esa disposición a un plazo de siete meses “contado a partir de la fecha en que *comience a transcurrir* el plazo de oposición” se introdujo porque, al tiempo de adoptar el Protocolo, el plazo máximo de oposición conocido en las legislaciones de las Partes Contratantes era de seis meses.)

32. La aplicación del apartado c)ii) puede ilustrarse de la manera siguiente: volviendo al ejemplo mencionado en el párrafo 21 del presente documento, supóngase que un tribunal ha revocado la decisión de la Oficina y que, con arreglo a la legislación de la Parte Contratante en cuestión, el plazo de oposición comienza a correr a partir de septiembre de 2006.

33. Del apartado c)ii) se desprende que una denegación resultante de una oposición deberá ser notificada por la Oficina en cuestión a la Oficina Internacional, a más tardar, en abril de 2007 (es decir, no más de siete meses a partir de la fecha en que *comienza* el plazo de oposición). Sin embargo, si el plazo de oposición expira antes de abril de 2007, por ejemplo, si ese plazo fuese de tres meses y expirase en diciembre de 2006, cualquier denegación resultante de una oposición deberá ser notificada, a más tardar, en enero de 2007 (es decir, en el plazo de un mes a partir de la *expiración* del plazo de oposición).

34. A menudo se ha dicho que esta disposición es demasiado compleja y que suele ocasionar problemas de interpretación, así como problemas prácticos. En aras de una simplificación y habida cuenta de que la Secretaría no tiene información de que en ningún país un procedimiento de oposición dure más de seis meses, podría proponerse eliminar del punto ii) la referencia al plazo máximo de siete meses, y mantener únicamente el requisito general de notificar una denegación resultante de una oposición dentro de un plazo de un mes contado a partir de la *expiración* del plazo de oposición.

35. Esa modificación no perjudicaría a los titulares de registros internacionales puesto que, en lo relativo a la oportunidad para efectuar una notificación de denegación fundada en una oposición, en el apartado c)ii) es el requisito más favorable el que se mantendría (a saber, la necesidad de notificar dicha denegación dentro del plazo de un mes a partir de la *expiración* del plazo de oposición).

36. Cabe también observar que en la práctica es extremadamente raro que la notificación de una denegación resultante de una oposición se efectúe después del vencimiento del plazo de 18 meses: en 2004, sólo 44 registros internacionales fueron objeto de una denegación de este tipo efectuada después del vencimiento del plazo de 18 meses.

*37. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de eliminar del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo la referencia al plazo máximo de siete meses.*

*Apartado d)*

38. El apartado d) regula la oportunidad para formular las declaraciones efectuadas por las Partes Contratantes conforme a los apartados b) y c) (es decir, en el instrumento de adhesión o posteriormente) y la fecha en que surtirán efecto respectivamente.

39. Esta disposición nunca ha planteado dificultades y por lo tanto no parece necesario modificarla.

*Revisiones posteriores del funcionamiento del procedimiento de denegación previsto en el Protocolo*

40. El Artículo 5.2)e), que prevé la revisión por la Asamblea del procedimiento de denegación establecido en los apartados a) a d) y el requisito de unanimidad para modificar esas disposiciones, se introdujo en el Protocolo de Madrid en aras de la flexibilidad y para asegurar que toda modificación de esos principios, considerados fundamentales, sería aceptada por todas las Partes Contratantes en el Protocolo.

41. Sin embargo, cabe observar que el Artículo 5.2)e) que se refiere expresamente a la revisión del procedimiento de denegación establecido en los apartados a) a d), no se incluye expresamente *a sí mismo* como parte de dicha revisión. Por lo tanto, se plantea la cuestión de saber si, tras la presente revisión del procedimiento de denegación, la Asamblea de la Unión de Madrid tendría la facultad de realizar futuras revisiones del procedimiento de denegación establecido por los apartados a) a d) modificados. En opinión de la Secretaría, esas revisiones posteriores quedan claramente admitidas por la presencia de las palabras “después de dicho examen” en la segunda frase del Artículo 5.2)e).

42. Sin embargo, en aras de la seguridad jurídica, se sugiere que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid una declaración interpretativa en el sentido de que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea examinar el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d) después de su última modificación, y que para cualquier nueva modificación de esas disposiciones será necesaria una decisión unánime de la Asamblea.

*43. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción la declaración interpretativa mencionada en el párrafo 42 del presente documento.*

### III. REVISIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

#### *Antecedentes*

44. El Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo, denominado comúnmente “cláusula de salvaguardia”, dispone que en lo relativo a una solicitud internacional o a un registro internacional determinados, cuando el país de origen sea parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo “*no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid*”.

45. En otras palabras, son las disposiciones del *Arreglo* las que, como parte del procedimiento de registro internacional, serán aplicables a las relaciones entre los Estados vinculados *tanto al Arreglo como por al Protocolo*.

46. A la fecha del presente documento, las siguientes 45 Partes Contratantes están vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica, Bhután, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Kirguistán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Suiza, Swazilandia y Ucrania.



47. La introducción de la cláusula de salvaguardia tuvo su origen en las consideraciones siguientes: uno de los principales motivos para adoptar el Protocolo en 1989 fue incrementar el número de miembros de la Unión de Madrid. Con ese fin, el Protocolo introdujo en el procedimiento internacional varios elementos nuevos, destinados a allanar los obstáculos que las eventuales nuevas Partes Contratantes pudieran encontrar a su participación en el sistema de Madrid.

48. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Arreglo de Madrid había resultado satisfactorio para los usuarios y con el fin de que éstos pudieran seguir aprovechando al máximo las disposiciones del Arreglo (especialmente hasta tanto la aplicación del Protocolo demostrara ser exitosa), se acordó que en las relaciones recíprocas entre los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo sería el Arreglo el instrumento vinculante (con miras a “salvaguardar” las disposiciones del Arreglo).

49. Es por esa razón que cuando el país de origen está vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación (en una solicitud internacional o designación posterior) de cualquier Parte Contratante *también* vinculada a ambos instrumentos *se rige por el Arreglo*. El hecho de que se aplique el Arreglo (en lugar del Protocolo) afecta directamente a seis aspectos del procedimiento internacional, a saber:

- a) el plazo para notificar una denegación (véanse los párrafos 53 a 59);
- b) el sistema de tasas individuales (véanse los párrafos 60 a 65);
- c) la posibilidad de pedir la transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales en caso de ocurrir lo que se denomina “ataque central” durante el período de dependencia de cinco años (véanse los párrafos 66 a 72);
- d) la base para presentar una solicitud internacional (véanse los párrafos 73 a 79);
- e) la cuestión del criterio denominado “en cascada” (véanse los párrafos 80 a 88);
- f) la presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones (véanse los párrafos 89 a 95).

#### *Derogación de la cláusula de salvaguardia o restricción de su alcance*

50. De conformidad con el párrafo 2) del Artículo 9*sexies*, la Asamblea podrá, por mayoría de tres cuartos, derogar la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance, tras la expiración del plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre de 2005), pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) hayan pasado a ser parte en el Protocolo. Habida cuenta de que esta condición quedó cumplida el 1 de abril de 2003<sup>3</sup>, a partir del décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo, a saber, el 1 de diciembre de 2005, será posible derogar la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance.

---

<sup>3</sup> Tras la adhesión (simultánea) al Protocolo de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, efectiva a partir del 1 de abril de 1998. En ese momento, 21 de los 39 países parte en el Arreglo de Madrid habían pasado a ser parte en el Protocolo.

51. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea puede decidir que, en las relaciones recíprocas entre los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo, serán las disposiciones del Protocolo (en lugar de las del Arreglo, como es el caso actualmente) las que se aplicarán:

– respecto de *todos* los elementos mencionados en el párrafo 49 del presente documento (“derogación” de la cláusula de salvaguardia), o

– respecto *sólo de algunos* de esos elementos (“restricción del alcance” de la cláusula de salvaguardia).

52. El Artículo 9*sexies*.2) dispone además que en la votación de la Asamblea “sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho Arreglo y en el [...] Protocolo”. Ello se debe al hecho de que, por definición, la cláusula de salvaguardia interviene únicamente en las relaciones recíprocas entre los Estados vinculados a ambos instrumentos. (Cuando una Parte Contratante está vinculada únicamente por un instrumento del sistema de Madrid – el Arreglo o el Protocolo – naturalmente será ese instrumento el que se aplique con respecto a esa Parte Contratante, es decir que en ese caso la cláusula de salvaguardia no es pertinente.)

*Consecuencias de la derogación de la cláusula de salvaguardia o la restricción de su alcance*

a) Con respecto al plazo para notificar una denegación

53. El plazo para notificar una denegación de protección es necesariamente de un año conforme al Arreglo, mientras que en virtud del Protocolo ese plazo *puede* ampliarse a 18 meses o más, en el caso de una denegación resultante de una oposición (siempre y cuando la Parte Contratante en cuestión haya formulado la declaración mencionada en el Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo).

54. Cuando una Parte Contratante vinculada tanto al Arreglo como al Protocolo es designada por un solicitante o un titular cuyo país de origen también está vinculado a ambos instrumentos, la cláusula de salvaguardia determina que esa designación se rija *por el Arreglo*. De ello se desprende que la Oficina de esa Parte Contratante designada necesariamente debe notificar una denegación de protección dentro del plazo de un año, *aunque esa Parte Contratante haya solicitado que el plazo para notificar una denegación se amplíe a 18 meses en virtud del Protocolo*.

55. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto al plazo para notificar una denegación, cuando el país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación (en una solicitud internacional o en una designación posterior) de una Parte Contratante también vinculada a ambos instrumentos esté regida por el *Protocolo*.

56. La consecuencia de ello sería que, en las mismas circunstancias descritas en el párrafo 54 del presente documento, la Oficina de la Parte Contratante designada podría notificar una denegación de protección, ya no en el plazo de un año, como es el caso actualmente, sino en el plazo de 18 meses o aun después de ese plazo, si la denegación resulta de una oposición (siempre y cuando, naturalmente, esa Parte Contratante haya formulado la declaración correspondiente prevista en el Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo).

57. A la fecha del presente documento, un cambio de esa índole tendría relevancia directa para las Oficinas de 12 Partes Contratantes<sup>4</sup> (que dispondrían de más tiempo para notificar una denegación provisional si hubieran sido designadas por un solicitante o un titular cuyo país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo) y resultaría indiferente para todas las demás Oficinas.

58. Por su parte, los usuarios, solicitantes y titulares (cuyo país de origen fuese un Estado vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo) que designen a cualquiera de esas 12 Partes Contratantes tendrían que esperar 18 meses (o más en el caso de denegaciones resultantes de una oposición), en lugar de 12 como es el caso actualmente, para saber si gozan de protección en el territorio de esas Partes Contratantes designadas.

*59. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación.*

b) Con respecto al sistema de tasas individuales

60. Conforme al Arreglo, la designación de cada Parte Contratante da lugar al pago por el solicitante o titular de tasas “estándar” (cuyo importe es de 73 francos suizos, además de 73 francos suizos por cada clase adicional de productos y servicios a partir de tres). Conforme al Protocolo, en lugar de las tasas estándar, la designación de una Parte Contratante puede dar lugar al pago de una “tasa individual” si esa Parte Contratante ha formulado la declaración correspondiente prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo. (Los importes de las tasas individuales están determinados por la Parte Contratante de que se trate, pero no pueden ser superiores a la tasa que la Oficina de esa Parte Contratante tendría derecho a percibir en caso de presentación directa de una solicitud.)

---

<sup>4</sup> A saber, las Oficinas de las Partes Contratantes vinculadas tanto al Acuerdo como al Protocolo, que han solicitado la ampliación a 18 meses del plazo para notificar una denegación en virtud del Protocolo: Armenia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Irán (República Islámica del), Italia, Kenia, Polonia, Suiza y Ucrania.

61. Cuando una Parte Contratante vinculada tanto al Arreglo como al Protocolo es designada por un solicitante o un titular cuyo país de origen también está vinculado a ambos instrumentos, la cláusula de salvaguardia determina que esa designación se rija por *el Arreglo*. De ello se desprende que sólo han de pagarse las tasas estándar por la designación de esa Parte Contratante, *aunque esta última haya optado por una tasa individual con arreglo al Protocolo*.

62. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto al sistema de tasas individuales, cuando el país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación de una Parte Contratante también vinculada a ambos instrumentos se rija por *el Protocolo*.

63. Como consecuencia, los solicitantes o titulares (cuyo país de origen sea un Estado vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo) deberían pagar una tasa individual, en lugar de tasas estándar, como es el caso actualmente al designar una Parte Contratante en esas circunstancias.

64. A la fecha del presente documento, un cambio de esa índole tendría relevancia directa para las Oficinas de 11 Partes Contratantes<sup>5</sup> y resultaría indiferente para todas las demás Oficinas. Por su parte, los usuarios, solicitantes o titulares (cuyo país de origen sea un Estado vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo) tendrían que pagar tasas más elevadas al designar cualquiera de las 11 Oficinas de las Partes Contratantes en referencia.

*65. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales.*

c) Con respecto a la transformación

66. El Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo dispone que, en caso de cancelación de un registro a petición de la Oficina de origen conforme al Artículo 6.4) (es decir, cuando la marca de base ha dejado de tener efecto dentro del período de dependencia de cinco años, como consecuencia de lo que se denomina “ataque central”), el titular de un registro internacional puede pedir que éste sea transformado en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al mismo tiempo la fecha original del registro internacional.

---

<sup>5</sup> A saber, las Oficinas de las Partes Contratantes vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo que han solicitado una tasa individual en virtud del Protocolo: Armenia, Belarús, Benelux, Bulgaria, China, Cuba, Italia, Kirguistán, República de Moldova, Suiza y Ucrania.

67. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta transformación deben ser presentadas directamente en cada una de las Oficinas de que se trate. Dejando de lado las disposiciones especiales relativas a la fecha, esas solicitudes nacionales o regionales no se rigen por el Protocolo ni el Reglamento Común, y la Oficina Internacional no interviene en modo alguno.

68. Habida cuenta de que el mecanismo de transformación está previsto únicamente en el Protocolo (y no en el Arreglo), sus beneficios pueden ser invocados sólo respecto de una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.

69. De ello se desprende que los titulares cuyo país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo no tienen derecho a solicitar dicha transformación respecto de una Parte Contratante designada vinculada también a ambos instrumentos (puesto que, por aplicación de la cláusula de salvaguardia, dicha designación se rige por el Arreglo).

70. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto a la transformación, cuando el país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación de una Parte Contratante vinculada también a ambos instrumentos ha de regirse *por el Protocolo*. En consecuencia, la transformación pasaría a ser posible respecto de esa Parte Contratante designada.

71. Esa modificación beneficiaría a los usuarios del sistema de Madrid sin perjudicar a las Oficinas.

*72. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la transformación.*

d) Con respecto a la base para presentar una solicitud internacional

73. Conforme al Arreglo, una solicitud internacional debe basarse en un *registro* previo de la marca en cuestión en la Oficina de origen (“registro de base”). Conforme al Protocolo, una solicitud internacional puede basarse ya sea en un registro de base, ya sea en una *solicitud de registro* presentada en la Oficina de origen (“solicitud de base”).

74. Es decir que las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo pueden basarse ya sea en un registro de base, ya sea en una solicitud de base, mientras que las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, deberán basarse necesariamente en un registro de base<sup>6</sup>.

75. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto a los requisitos necesarios para presentar una solicitud internacional, cuando el país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación de una Parte Contratante vinculado también a ambos instrumentos ha de regirse *por el Protocolo*.

76. Como consecuencia, varias solicitudes internacionales que actualmente, por aplicación de la cláusula de salvaguardia, se rigen exclusivamente por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, pasarían a regirse exclusivamente por el Protocolo (y, por lo tanto, podrían basarse ya sea en un registro de base, ya sea en una solicitud de base).

77. Con arreglo a las estadísticas correspondientes a 2004, un cambio de esa índole habría interesado a 10.597 solicitudes internacionales (el 36% del total)<sup>7</sup>.

78. La restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a los requisitos necesarios para presentar una solicitud internacional beneficiaría a los usuarios del sistema de Madrid (que dispondrían de mayor flexibilidad para decidir si basan sus solicitudes internacionales en un registro o en una solicitud de base) sin perjudicar a las Oficinas.

*79. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la base necesaria para presentar una solicitud internacional.*

---

<sup>6</sup> Se recuerda que existen tres tipos de solicitudes internacionales: las que están regidas exclusivamente por el Arreglo (es decir, todas las Partes Contratantes han sido designadas en virtud del Arreglo), las que se rigen exclusivamente por el Protocolo (es decir, todas las Partes Contratantes han sido designadas en virtud del Protocolo), y las que se rigen por ambos instrumentos (es decir, al menos una Parte Contratante ha sido designada en virtud del Arreglo, y al menos una Parte Contratante ha sido designada en virtud del Protocolo).

<sup>7</sup> Las solicitudes internacionales en cuestión son aquellas cuyo país de origen está vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo y que contienen la designación de al menos una Parte Contratante vinculada a ambos instrumentos, sin contener la designación de una Parte Contratante vinculada únicamente al Arreglo.

e) Con respecto al mecanismo “en cascada”

80. Conforme al Arreglo, el país de origen se determina según una jerarquía aplicada a los distintos criterios de vinculación que legitiman al solicitante (como son el lugar de su establecimiento, su domicilio y su nacionalidad). El país de origen se define como:

- el país en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Únicamente si el solicitante no tuviera dicho establecimiento en una Parte Contratante, el país de origen será
- el país en que el solicitante tiene su domicilio. Únicamente si el solicitante no tuviera un establecimiento ni un domicilio en la Parte Contratante, el país de origen será
- el país de la nacionalidad del solicitante.

81. El solicitante debe seguir esta secuencia denominada “en cascada” y no tiene libertad para elegir el país de origen.

82. Por el contrario, en el marco del Protocolo no se aplica esa secuencia en cascada. El solicitante puede escoger libremente el país de origen con base en su lugar de establecimiento, su domicilio o su nacionalidad. Por ejemplo, si el solicitante tiene un establecimiento en el país A, un domicilio en el país B y la nacionalidad del país C, el país de origen puede ser el país A, B o C, a elección del solicitante (quedando entendido que puede haber *sólo un* país de origen para una solicitud internacional determinada).

83. Es decir que respecto de las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo no se aplica una secuencia “en cascada”, pero sí se aplica respecto de las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

84. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto a la determinación del país de origen, cuando éste estuviese vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación de una Parte Contratante también vinculada a ambos instrumentos ha de regirse *por el Protocolo*.

85. Como consecuencia, varias solicitudes internacionales que actualmente, por aplicación de la cláusula de salvaguardia, se rigen en forma exclusiva por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, pasarían a regirse exclusivamente por el Protocolo (es decir que el solicitante podría escoger libremente el país de origen, según se explica en el párrafo 82 del presente documento).

86. Las solicitudes a las que atañe ese cambio son las mismas que las mencionadas en el párrafo 77 del presente documento (a saber, 10.597 solicitudes internacionales recibidas en 2004, que representan el 36% del total).

87. Ese cambio beneficiaría a los usuarios del sistema de Madrid (que dispondrían de mayor flexibilidad para escoger el país de origen) y a las Oficinas (que ya no tendrían necesidad de verificar si en verdad les corresponde ser la oficina de origen en el marco de la secuencia “en cascada”).

*88. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la cuestión de la secuencia denominada “en cascada”.*

f) Con respecto a la presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones.

89. Cuando todas las Partes Contratantes que son objeto de una designación posterior han sido designadas conforme al Protocolo, o cuando una petición de inscripción de una renuncia o una cancelación atañe a una Parte Contratante cuya designación se rige por el Protocolo, esa designación posterior, o esa petición de inscripción de una renuncia o cancelación, pueden ser presentadas a la Oficina Internacional *ya sea* directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular (a opción de este último).

90. En cambio, cuando cualquiera de las Partes Contratantes que son objeto de una designación posterior ha sido designada conforme al Arreglo, o cuando una petición de inscripción de una renuncia o una cancelación atañe a una Parte Contratante cuya designación se rige por el Arreglo, dicha designación posterior o dicha petición de inscripción de renuncia o cancelación debe ser presentada necesariamente a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

91. En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir que, con respecto a la presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones, cuando el país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, la designación de una Parte Contratante también vinculada a ambos instrumentos ha de regirse *por el Protocolo*.

92. Como consecuencia, aumentaría el número de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones<sup>8</sup> que pasarían a regirse por el Protocolo y, por lo tanto, podrían ser presentadas a la Oficina Internacional *ya sea* directamente por el titular *ya sea* por la Oficina de la Parte Contratante de este último.

---

<sup>8</sup> Las designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones en cuestión son aquellas respecto de las cuales el país de origen del titular está vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, y la Parte Contratante que se designa posteriormente, o la Parte Contratante a la que atañe la cancelación o la renuncia, también está vinculado a ambos instrumentos.



93. Con arreglo a las estadísticas correspondientes a 2004, el número de designaciones posteriores, renunciaciones y cancelaciones recibidas por la Oficina Internacional durante ese período, del tipo mencionado en el párrafo 92 del presente documento, fue de 4.373 (el 40% del total), 273 (el 34% del total) y 131 (el 26% del total), respectivamente.

94. La restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la presentación de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones beneficiaría a los usuarios del sistema de Madrid (que dispondrían de mayor flexibilidad para elegir en qué forma presentar a la Oficina Internacional las comunicaciones de que se trate) y a las Oficinas (que ya no tendrían la necesidad de actuar como intermediarias entre los usuarios y la Oficina Internacional).

*95. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones.*

*Otros elementos que hay que examinar en el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia*

96. Las consecuencias de la derogación de la cláusula de salvaguardia o de una reducción de su alcance también deberían examinarse respecto de otros elementos del sistema de Madrid, a saber: a) los requisitos relativos a la dirección de un mandatario nombrado ante la Oficina Internacional en la etapa de solicitud internacional y b) el régimen de idiomas aplicable.

97. Estos dos elementos se examinan en forma separada de los que se enumeran en el párrafo 49 del presente documento porque están previstos *únicamente en el Reglamento Común* (mientras que los elementos examinados en los párrafos 53 a 95 se contemplan en *el propio Arreglo y el Protocolo*<sup>9</sup>).

---

<sup>9</sup> El Reglamento Común dispone que los requisitos relativos a la representación ante la Oficina Internacional y la determinación del régimen de idiomas aplicable dependen de si la solicitud internacional de que se trate está regida “exclusivamente por el Arreglo”, “exclusivamente por el Protocolo”, o “tanto por el Arreglo como por el Protocolo”, según se establece en la Regla 1.

a) Dirección del mandatario

98. Por lo que respecta a los requisitos relativos a la dirección del mandatario nombrado en una solicitud internacional, la derogación de la cláusula de salvaguardia o la restricción de su alcance no producirían efectos si se aprobara la modificación propuesta para la Regla 3.1) (véanse los párrafos 114 a 119 del presente documento).

b) Régimen de idiomas

99. En lo que respecta a los idiomas, el Reglamento Común prevé dos regímenes alternativos: un régimen trilingüe (español, francés e inglés) o un régimen de idioma único (sólo francés), según se indica a continuación:

– las solicitudes internacionales *regidas exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo*, y otras comunicaciones relacionadas con ellas (como las denegaciones de protección, las peticiones de inscripción de cambios en la titularidad o las limitaciones), podrán presentarse en español, francés o inglés; los registros internacionales correspondientes se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta de la OMPI en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid (régimen trilingüe);

– las solicitudes internacionales *regidas exclusivamente por el Arreglo*, y otras comunicaciones relacionadas con ellas, deben presentarse necesariamente en francés. Los registros internacionales correspondientes se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta de la OMPI únicamente en francés (régimen de idioma único).

100. Es decir que actualmente, en virtud de la cláusula de salvaguardia, cuando un solicitante cuyo país de origen está vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo designa sólo países también vinculados a ambos instrumentos, esa solicitud internacional estará regida exclusivamente por el Arreglo y, por lo tanto, puede presentarse únicamente en francés. El registro internacional correspondiente se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI únicamente en francés.

101. En caso que la Asamblea de la Unión de Madrid decidiera *derogar* la cláusula de salvaguardia (es decir, si se decidiera que el Protocolo pasará a aplicarse con respecto a los seis elementos mencionados en los puntos a) a f) de los párrafos 53 a 95 del presente documento), su derogación supondría naturalmente una revisión de las disposiciones del Reglamento Común que determinan el régimen de idiomas aplicable.

102. La consecuencia de esa derogación sería que varias solicitudes internacionales que, en virtud de la cláusula de salvaguardia hoy en día están regidas exclusivamente por el Arreglo y, por lo tanto, sólo pueden presentarse en francés, pasarían a estar regidas exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y podrían presentarse en cualquiera de los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid.

Por ejemplo, si un solicitante cuyo país de origen es España (vinculada a ambos instrumentos) designa Cuba y Portugal (países que también están vinculados a ambos instrumentos), su solicitud internacional que, en virtud de la cláusula de salvaguardia, actualmente está regida en forma exclusiva por el Arreglo y, por lo tanto, sólo puede presentarse en francés, estaría regida exclusivamente por el Protocolo y podría presentarse en español, francés o inglés. Es decir que el registro internacional correspondiente se inscribiría en el Registro Internacional y se publicaría en la Gaceta de la OMPI en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid.

103. Con arreglo a las estadísticas correspondientes a 2004, esa modificación habría interesado a 6.254 solicitudes internacionales (el 21% del total)<sup>10</sup>. Esto representaría una ventaja para los usuarios del sistema de Madrid, sin perjudicar a las Oficinas<sup>11</sup>.

104. Sin embargo, en el caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, el régimen de idioma único seguiría siendo aplicable a las solicitudes que contengan únicamente designaciones de Estados vinculados sólo al Arreglo, y a los registros internacionales correspondientes. El régimen de idioma único también seguiría aplicándose a todos los registros internacionales existentes que estén sujetos actualmente al régimen de idioma único, a menos que, y hasta tanto, se efectúe una designación posterior de una Parte Contratante vinculada al Protocolo con respecto a cualquiera de esos registros.

105. En caso de que la Asamblea de la Unión de Madrid decidiera *restringir el alcance* de la cláusula de salvaguardia (es decir, si se decidiera que la cláusula de salvaguardia seguirá siendo aplicable, como mínimo, respecto de uno de los elementos mencionados en los puntos a) a f) de los párrafos 53 a 95 del presente documento), también sería necesario revisar las disposiciones del Reglamento Común que determinan el régimen de idiomas aplicable.

106. A este respecto, al restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podría decidir:

a) que el sistema de idioma único seguirá aplicándose a la situación referida en el párrafo 100 del presente documento; o

b) que el régimen trilingüe pasará a aplicarse a esa situación (ello significaría que una restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia produciría las mismas consecuencias que la derogación de dicha cláusula, según se describe en los párrafos 101 a 104 del presente documento).

---

<sup>10</sup> Las solicitudes internacionales en cuestión son aquellas cuyo país de origen está vinculado tanto al Arreglo como por al Protocolo y que contienen la designación de al menos una Parte Contratante vinculada a ambos instrumentos, sin contener la designación de una Parte Contratante vinculada únicamente al Protocolo.

<sup>11</sup> De hecho, por lo que respecta al idioma de la solicitud internacional, la Oficina de origen seguiría teniendo derecho, en virtud de la Regla 6.1)b), a limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos idiomas, o podría permitirle escoger entre cualquiera de los tres idiomas. En cuanto al idioma de las comunicaciones transmitidas por la Oficina Internacional a las Oficinas, la Regla 6.2)b)iii) seguiría permitiendo a las Oficinas notificar a la Oficina Internacional que esas comunicaciones han de efectuarse en español, francés o inglés, cualquiera que fuese el idioma de la solicitud internacional.

*107. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto al régimen de idiomas, según se indica en los párrafos 101 a 104 del presente documento, en caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, o según se indica en el párrafo 106.a) o b), en caso de restricción del alcance de la cláusula de la salvaguardia.*

*Modificaciones legales resultantes de la derogación de la cláusula de salvaguardia o la restricción de su alcance*

108. En caso de que la Asamblea de Madrid decidiera *derogar* la cláusula de salvaguardia, sería aconsejable, antes que eliminar el Artículo 9<sup>sexies</sup>, indicar en ese artículo que se aplicará el Protocolo a las relaciones recíprocas entre las Partes Contratantes vinculadas a ambos instrumentos.

109. En caso de que la Asamblea de la Unión de Madrid decidiera *restringir el alcance* de la cláusula de salvaguardia, sería aconsejable indicar en el Artículo 9<sup>sexies</sup> que la cláusula de salvaguardia modificada podría ser revisada nuevamente por la Asamblea tras la expiración de un plazo determinado (por ejemplo, cinco años). En ese caso, se sugiere asimismo que los requisitos vigentes en lo relativo al derecho de voto, según dispone el Artículo 9<sup>sexies</sup>.2) se mantengan sin modificaciones (en particular, el hecho de que sólo los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo tendrán derecho a participar y que para derogar la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance será necesaria una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos).

*110. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta del tipo que se menciona en los párrafos 108 ó 109 del presente documento, según el caso.*

*El futuro del Arreglo de Madrid*

111. Cabe observar que una derogación de la cláusula de salvaguardia por la Asamblea de la Unión de Madrid no produciría automáticamente la extinción del Arreglo (puesto que, aún en caso de derogación, el Arreglo seguiría aplicándose respecto de los Estados vinculados *únicamente* a ese instrumento).

112. Solamente si *concurren* tres circunstancias el Arreglo de Madrid dejará de ser aplicable en el marco del procedimiento de registro internacional, a saber:

- la Asamblea decidiera *derogar* la cláusula de salvaguardia, y
- las 11 Partes Contratantes que actualmente están vinculadas exclusivamente al Arreglo de Madrid<sup>12</sup> pasaran a quedar vinculadas al Protocolo de Madrid, y
- la Asamblea tomara la decisión de “congelar” la aplicación del Arreglo de Madrid (como sucedió en 1991 respecto del Tratado relativo al Registro de Marcas, “TRT”)<sup>13</sup>, de manera que en el futuro ningún país pudiera adherirse solamente al Arreglo y no pudieran presentarse más solicitudes internacionales en el marco de ese instrumento.

113. En ese caso, *el Arreglo de Madrid se extinguiría* y el sistema de registro internacional quedaría regido únicamente por el Protocolo de Madrid. Ello simplificaría en forma considerable los procedimientos en el marco del sistema de Madrid<sup>14</sup>.

#### IV. POSIBLES MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN

##### A. *Dirección del mandatario*

114. Conforme a la Regla 3.1)b)i) y ii), según que una solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo o el Protocolo, la dirección del mandatario nombrado deberá estar, respectivamente, en el territorio de una Parte Contratante vinculada al Arreglo o al Protocolo.

115. Esa distinción es aplicable sólo respecto de las *solicitudes* internacionales. Cuando esas solicitudes se convierten en registros, la dirección del mandatario nombrado ante la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 3.1)b)iv), puede estar en el territorio de cualquier *Parte Contratante* del sistema de Madrid (cualquiera que fuese el instrumento que rija los registros internacionales resultantes).

---

<sup>12</sup> Argelia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Kazajstán, Liberia, San Marino, Sudán, Tayikistán, Uzbekistán y Viet Nam.

<sup>13</sup> El Tratado relativo al Registro de Marcas (“TRT”), del 12 de junio de 1973, entró en vigor el 7 de agosto de 1980. Sin embargo, debido a su escasa aplicación (sólo cinco países se adhirieron al tratado y sólo dos registros se solicitaron durante sus 11 años de existencia), la Asamblea del TRT decidió “congelar” la aplicación de este tratado a partir del 2 de octubre de 1991.

<sup>14</sup> También cabría examinar la eventual necesidad de disposiciones transitorias.

116. En aras de la sencillez y para ofrecer más flexibilidad a los usuarios del Sistema de Madrid, podría preverse la aplicación de un único criterio respecto de la dirección del mandatario, es decir, con independencia del instrumento – el Arreglo o el Protocolo – que rija la solicitud internacional y sin importar si el nombramiento se realiza en la etapa de solicitud o de registro.

117. A tal efecto podría preverse que, en todos los casos, el único requisito relativo a la dirección de un mandatario nombrado ante la Oficina Internacional sea que ella se encuentre el territorio de una Parte Contratante del sistema de Madrid.

118. Como alternativa, y al igual que en el sistema de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales<sup>15</sup>, podría establecerse que cualquier persona puede ser nombrada en una solicitud o un registro internacionales para cumplir la función de mandatario ante la Oficina Internacional, aunque no tenga una dirección en una Parte Contratante del sistema de Madrid.

*119. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta del tipo de las que se mencionan en los párrafos 117 ó 118 del presente documento, según el caso.*

*B. Tratamiento de las irregularidades que afectan la fecha*

120. Si una solicitud internacional contiene una irregularidad que afecta la fecha del registro internacional<sup>16</sup>, en principio ese registro llevará la fecha en que la Oficina Internacional reciba la corrección de esa irregularidad (en lugar de llevar la fecha en que la Oficina de origen recibió la solicitud internacional).

---

<sup>15</sup> En el Reglamento Común del Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya no figura limitación territorial alguna respecto del nombramiento de un mandatario en una solicitud internacional o en un registro internacional; hasta puede tratarse de un representante establecido en el territorio de un país que no sea parte en el Arreglo de La Haya.

<sup>16</sup> Se trata de cuatro irregularidades, a saber, que en la solicitud internacional no figuren uno o más de los elementos siguientes: i) la identidad del solicitante; ii) las Partes Contratantes designadas; iii) una reproducción de la marca y iv) los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro (Regla 15.1a)).

121. Sin embargo, hay una excepción a ese principio: en la medida en que la Oficina Internacional reciba la corrección de la irregularidad en cuestión dentro del plazo de dos meses de que dispone la Oficina de origen para enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, la fecha del registro internacional seguirá siendo la fecha en que la Oficina de origen recibió la solicitud internacional.

Por ejemplo, si una solicitud internacional – en la que figura una irregularidad que afecta la fecha – se presenta ante la Oficina de origen el 1 de julio de 2005 y es recibida por la Oficina Internacional el 1 de agosto de 2005, siempre y cuando la irregularidad se subsane antes del 1 de septiembre de 2005, la fecha del registro internacional seguirá siendo la del 1 de julio de 2005.

122. El mismo mecanismo es válido con respecto a las designaciones posteriores presentadas a la Oficina Internacional por conducto de una Oficina: cuando en esas designaciones posteriores hubiese una irregularidad que afecta la fecha<sup>17</sup>, normalmente llevarán la fecha en que la Oficina Internacional reciba la corrección de la irregularidad en cuestión, a menos que se corrija dentro del plazo de dos meses de que dispone la Oficina para enviar esa designación posterior a la Oficina Internacional (en cuyo caso, la fecha de la designación posterior sigue siendo la fecha de recepción por la Oficina).

123. El hecho de permitir que se mantenga la fecha de recepción por la Oficina tras la corrección de una irregularidad dentro del plazo de dos meses complica el procedimiento de registro internacional y a menudo genera errores o confusión entre los usuarios del sistema de Madrid.

124. Además, respecto de las solicitudes internacionales y de las designaciones posteriores, la posibilidad de subsanar la irregularidad en cuestión dentro de un plazo de dos meses ha demostrado, en la práctica, no ser particularmente ventajosa. En 2004, de 50 solicitudes internacionales y 28 designaciones posteriores en las que había una irregularidad que afectó la fecha, sólo 19 y 17 respectivamente pudieron ser subsanadas dentro de dicho plazo de dos meses (ello representa el 0,06% y el 0,15%, respectivamente, del total de solicitudes internacionales y designaciones posteriores recibidas por la Oficina Internacional en 2004).

125. Por lo tanto, con el fin de simplificar el tratamiento de las irregularidades que afectan la fecha (sin perjudicar en forma injustificada a los usuarios del sistema de Madrid), el Reglamento Común podría modificarse de manera que prevea que una solicitud internacional y una designación posterior en las que hubiese una irregularidad que afecte la fecha simplemente llevarán, si se corrige la irregularidad, la fecha en que la Oficina Internacional recibe la corrección.

---

<sup>17</sup> Se trata de cuatro irregularidades, a saber, que en la designación posterior no figuren uno o más de los elementos siguientes: i) el número del registro internacional; ii) la Parte Contratante que se designa; iii) la indicación de que la designación posterior se refiere a la totalidad o sólo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional; y iv) cuando corresponda, una declaración de la intención de utilizar la marca (MM18), adjunta a la designación posterior (en la práctica, cuando se designan los Estados Unidos de América) (Regla 24.6c)i).

*126. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de que una solicitud internacional y una designación posterior en las que hubiese una irregularidad que afecte la fecha, lleven la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la corrección correspondiente.*

*C. Inscripción provisional de una renovación*

127. La Regla 30.3)c) del Reglamento Común prevé un mecanismo que permite a la Oficina Internacional, en determinadas circunstancias, proceder “en forma provisional” a la inscripción de la renovación de un registro internacional, aunque las tasas pagaderas por la renovación no hayan sido abonadas en su totalidad.

128. Con arreglo a esta disposición, si una notificación efectuada por la Oficina Internacional y relativa al pago insuficiente de las tasas de renovación ha sido enviada durante los tres meses anteriores al vencimiento del “plazo de gracia” de seis meses (que permite renovar válidamente un registro internacional después de su fecha de vencimiento), y siempre que el importe de las tasas percibidas al momento del vencimiento de ese plazo de gracia ascienda por lo menos al 70% del importe adeudado, la Oficina Internacional debe proceder de todos modos a inscribir la renovación y a notificar de la misma a las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas.

129. Además, la Regla 30.3)c) dispone que la cuantía faltante debe abonarse en un plazo de tres meses y que, de no ser así, la Oficina Internacional cancelará la renovación, notificará en consecuencia al titular (y al mandatario, de haberlo) y a las Oficinas que habían sido notificadas de la renovación.

130. La Regla 30.3)c) se introdujo en el momento de la adopción del Reglamento Común (es decir, con efecto a partir del 1 de abril de 1996), con miras a evitar en la medida de lo posible una omisión no intencional de renovar un registro internacional cuando la real intención fuera renovarlo. Sin embargo, la práctica ha demostrado que esa Regla es innecesaria pues desde su adopción en 1996 el procedimiento mencionado en la Regla 30.3)c) nunca se ha aplicado a ningún registro internacional.

131. Habida cuenta de que a los fines de aplicar la Regla 30.3)c) la Oficina Internacional debe mantener un programa informático específico, lo que complica innecesariamente la administración del procedimiento internacional, se sugiere la eliminación de esta disposición.



*132. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de eliminar la Regla 30.3)c).*

*D. Índice anual*

133. La Regla 32.3) del Reglamento Común dispone que la Oficina Internacional publicará cada año un índice en el que se indicarán los nombres de los titulares de los registros internacionales publicados cada año en la Gaceta.

134. La intención original de esta disposición fue favorecer al público cuando la *versión en papel* de la Gaceta era la única fuente de información ofrecida por la Oficina Internacional. Hoy en día, los usuarios tienen acceso a instrumentos más elaborados y actualizados, como la Gaceta de la OMPI en CD-ROM o las bases de datos Romarin y Madrid Express. Todos esos instrumentos electrónicos incluyen mecanismos de búsqueda que permiten a los usuarios obtener, para un determinado año, la lista de nombres de titulares de registros internacionales (y de manera mucho más rápida).

135. Al luz de lo antedicho, se sugiere la eliminación de la Regla 32.3). La consecuencia práctica de dicha eliminación sería que la Oficina Internacional ya no publicaría *la versión en papel* del índice anual.

*136. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta de eliminar la Regla 32.3).*

*E. Fecha de inscripción de distintas comunicaciones*

137. Con respecto a la inscripción en el Registro Internacional de invalidaciones (Regla 19), restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional (Regla 20), licencias (Regla 20*bis*), y sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional (Regla 21), ninguna disposición del Reglamento Común menciona expresamente que esas inscripciones deban realizarse en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos correspondientes (a diferencia de otras medidas relativas a los registros internacionales, como la inscripción de cambios en la titularidad, cambios de nombre o dirección del titular o cancelaciones) (véase la Regla 27.1)b)).

138. Cabe señalar que la práctica de la Oficina Internacional ha consistido siempre en inscribir también esas notificaciones en la fecha en que la Oficina Internacional hubiese recibido las peticiones correspondientes que cumplan con los requisitos aplicables. Sin embargo, en aras de la coherencia y la seguridad jurídica, parecería aconsejable completar en consecuencia el texto de las Reglas 19 a 21 del Reglamento Común.

*139. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción una propuesta a fin de que se estipule la fecha que se dará a la inscripción de invalidaciones, restricciones del derecho de disposición del titular, licencias y sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional (a saber, la fecha en que la petición correspondiente, que satisfaga los requisitos aplicables, haya sido recibida por la Oficina Internacional).*

[Fin del documento]