

# OMPI



MM/LD/WG/1/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 8 de julio 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**

INFORME

*adoptado por el Grupo de Trabajo*

### I. INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo *Ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 4 al 8 de julio de 2005.

2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Comunidad Europea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Marruecos, Mozambique, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Serbia y Montenegro, Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania y Viet Nam (44).

3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados: Israel, Jamahiriya Árabe Libia, México (3).

4. Tomaron parte en la reunión en calidad de observadores representantes de la siguiente organización internacional intergubernamental: Oficina de Marcas del Benelux (BBM) (1).
5. Tomaron parte en la reunión en calidad de observadores representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (9).
6. En el Anexo del presente informe figura la lista de participantes.
7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.
8. El Grupo de Trabajo eligió, por unanimidad, Presidente del Grupo de Trabajo al Sr. Antonio Campinos (Portugal) y Vicepresidentes al Sr. Michael Arblaster (Australia) y a la Srta. Nabila Kadri (Argelia).
9. El Sr. Denis Cohen (OMPI) ejerció la función de Secretario del Grupo de Trabajo.
10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día, que figura en el documento MM/LD/WG/1/1 Rev.
11. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/1/2, preparado por la Oficina Internacional y titulado “Revisión del procedimiento de denegación y de la cláusula de salvaguardia del Protocolo de Madrid y posibles modificaciones al Reglamento Común”.
12. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. En el presente informe se resumen los debates sin dar cuenta de todas las observaciones formuladas.

## II. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DENEGACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID

### Artículo 5.2)a)

13. La Delegación de Alemania indicó que el plazo de un año para notificar una denegación mencionado en el Artículo 5.2)a) del Protocolo ha resultado ser satisfactorio para los usuarios del sistema de Madrid y para las Oficinas y no parece que deba modificarse.
14. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que no debe modificarse el Artículo 5.2)a) del Protocolo.

Artículo 5.2)b)

15. La Delegación de Eslovenia dijo que, a raíz de las consultas efectuadas con los usuarios, se ha llegado a la conclusión de que el plazo de 12 meses para notificar una denegación es adecuado, y que está a favor de un plazo lo más corto posible.

16. La Delegación de Suiza dijo que su postura en relación con el Artículo 5.2)b) depende del resultado de los debates sobre la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación. Si se limita la cláusula de salvaguardia estaría a favor de que en el Protocolo se estipule un único plazo de 12 meses. Por otro lado, si se mantiene la cláusula de salvaguardia, estaría de acuerdo con mantener el plazo de 18 meses, tal como se estipula en el Artículo 5.2)b).

17. El Representante del CEIPI preguntó si cabe contemplar la modificación del Artículo 5.2)b) a fin de prever un plazo más breve, por ejemplo, de 15 ó 16 meses, que se aplique exclusivamente a las Partes Contratantes que estén de acuerdo con dicho plazo. Por otro lado, el plazo de 18 meses se aplicaría a las demás Partes Contratantes interesadas. Esa podría ser una forma de inducir una reducción general del plazo a la larga.

18. En relación con la propuesta formulada por el CEIPI, la Secretaría observó que al prever la coexistencia de diferentes plazos, el sistema de Madrid pasaría a ser más complejo.

19. La Delegación de Australia indicó que no está a favor de que se prevea una serie de plazos distintos y que prefiere la certidumbre de un plazo concreto, ya sea de 12 o de 18 meses.

20. Los Representantes de la AIM y MARQUES dijeron que los usuarios precisan sencillez y eficacia en función de los costos y que, en principio, están a favor de que se estipule un único plazo de 12 meses para notificar una denegación. Por otro lado, habida cuenta de que eso puede impedir que nuevas partes contratantes se adhieran al Protocolo, cabría ofrecer a estas últimas la posibilidad de hacer una declaración en el sentido de que optan por un plazo de 18 meses para notificar una denegación pero de forma temporal, por ejemplo, durante cinco años. Eso alentaría a dichas partes contratantes a esforzarse en toda la medida de lo posible por lograr una reducción de sus plazos para notificar denegaciones.

21. La Delegación de Alemania indicó que su país no había hecho la declaración para acogerse al plazo de 18 meses para notificar una denegación, pero que no está en contra de que se opte por dicho plazo.

22. La Delegación de Australia dijo que su país había realizado la declaración sobre la ampliación a 18 meses del plazo para notificar una denegación pero explicó que no es frecuente que su oficina reciba peticiones en el sentido de ampliar ese plazo. Añadió que la posible ampliación a 18 meses del plazo para notificar una denegación puede ser un elemento que favorezca la adhesión de nuevas partes contratantes al Protocolo y que si no fuera por ese elemento específico Australia no se habría adherido al Protocolo.

23. La Delegación de la Comunidad Europea dijo que también ve necesario un plazo superior a 12 meses por lo que ha efectuado la declaración con arreglo al Artículo 5.2)b). Añadió que, en lo que respecta a la Comunidad Europea, los efectos de esa declaración se ven contrarrestados por el hecho de que su oficina suministra declaraciones de concesión de protección a los titulares de registros internacionales.

24. Las Delegaciones de Suecia y de Noruega indicaron que, por lo general, sus oficinas notifican las denegaciones de protección en un plazo inferior a 18 meses, pero que en cualquier caso precisan un plazo superior a 12 meses. Además, el plazo de 18 meses podría ser útil para atraer nuevos miembros al sistema.

25. La Delegación de China se manifestó a favor de la posibilidad de ampliar a 18 meses el plazo para notificar una denegación, en particular, porque la Oficina de su país efectúa el examen de los motivos relativos, pero también en vista del aumento en el número de solicitudes internacionales.

26. La Delegación de Kenya apoyó el mantenimiento del Artículo 5.2)b) en su versión actual.

27. La Representante de la FICPI indicó que podría estar de acuerdo con el mantenimiento del Artículo 5.2)b) en su versión actual.

28. La Delegación de la República Islámica del Irán opinó que es necesario contar con un plazo de 18 meses para notificar una denegación y que ese plazo no debería acortarse.

29. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que no se modifique el Artículo 5.2)b).

Artículo 5.2)c) (Frase introductoria)

30. La Secretaría indicó que después de la fecha de publicación del documento MM/LD/WG/1/2, Grecia ha formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)c), elevando a 19 el número de Partes Contratantes que han formulado esa declaración.

31. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que no se modifique el principio establecido en la frase introductoria del apartado c) del Artículo 5.2) del Protocolo.

Artículo 5.2)c)i)

32. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que no se modifique el punto i) del Artículo 5.2)c) del Protocolo.

Artículo 5.2)c)ii)

33. Las Delegaciones de Alemania y de la República Islámica del Irán indicaron que, en aras de la sencillez, ven con agrado la propuesta de eliminar de esa disposición la referencia al plazo de siete meses.

34. La Delegación del Japón se manifestó de acuerdo con la propuesta de eliminar la referencia al plazo de siete meses, indicando a la vez que la modificación propuesta podría ir en detrimento de la previsibilidad y propuso que, para evitar esa situación, la Oficina Internacional recabe y publique información sobre los distintos plazos para notificar una oposición vigentes en las Partes Contratantes.

35. La Delegación de España indicó que, en aras de la seguridad jurídica, está a favor de mantener en el texto de la disposición la referencia al plazo máximo de siete meses.

36. La Delegación de Suecia apoyó la opinión de España y expresó inquietud acerca de la modificación propuesta, que podría alentar a ciertas Partes Contratantes a optar por un plazo de oposición superior a seis meses. Sugirió simplificar la redacción del Artículo 5.2)c)ii), antes que eliminar de esa disposición la referencia al plazo de siete meses.

37. En respuesta a una petición del Presidente, la Secretaría sugirió la siguiente alternativa de redacción para el Artículo 5.2)c)ii):

“ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúe en un plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición, siempre que el plazo en que se efectúe esa notificación no sea superior a siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.”

38. Las Delegaciones de Alemania, Irlanda, Japón, Kenya y Suecia se manifestaron a favor de redactar nuevamente el Artículo 5.2)c)ii), en lugar de eliminar de esa disposición la referencia al plazo de siete meses.

39. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda modificar el Artículo 5.2)c)ii) según lo sugerido por la Secretaría, tal como se refleja en el párrafo 37 del presente documento.

Artículo 5.2)d)

40. No habiendo comentarios, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que no se modifique el Artículo 5.2)d).

Artículo 5.2)e)

41. Las Delegaciones de Australia y de la Comunidad Europea indicaron que, en aras de la seguridad jurídica, apoyarán la presentación de la declaración interpretativa propuesta por la Oficina Internacional en relación con el Artículo 5.2)e).

42. Las Delegaciones de Suecia, Irlanda y China, al manifestar de común acuerdo que la interpretación de esta disposición podría dar lugar a confusión, apoyaron la presentación a la Asamblea de la Unión de Madrid de la declaración interpretativa sugerida en el documento MM/LD/WG/1/2.

43. La Delegación de Australia sugirió que, en el marco de los debates futuros sobre el Protocolo, se proceda a un nuevo examen del requisito de unanimidad que figura en el Artículo 5.2)e), con el fin de contar con mayor flexibilidad para adoptar las modificaciones propuestas.

44. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid una declaración interpretativa en el sentido de que debe entenderse que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea examinar el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), tras su última modificación, y de que toda modificación adicional de esas disposiciones deberá estar supeditada a una decisión unánime de la Asamblea.

### III. REVISIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

#### Comentarios generales

45. La Delegación de Suiza se manifestó a favor de la derogación de la cláusula de salvaguardia, en particular, porque de esa forma se simplificaría considerablemente el sistema internacional de registro. La derogación de la cláusula de salvaguardia es una medida necesaria para que el Protocolo sea el único tratado aplicable en el futuro. Esta simplificación también sería del interés de la OMPI. Al mismo tiempo, dijo que para paliar las eventuales consecuencias negativas que dicha derogación podría tener para los usuarios del sistema de Madrid, en particular para los usuarios suizos, presentará varias propuestas adicionales en el transcurso de los debates que se mantendrán más tarde, especialmente, sobre el plazo para notificar una denegación y el sistema de tasas individuales.

46. La Delegación de España apoyó la derogación de la cláusula de salvaguardia, concebida originalmente como disposición transitoria. Añadió que, a largo plazo, el Protocolo deberá ser el único instrumento aplicable para regir el sistema internacional de registro.

47. La Delegación de Kenya se manifestó a favor de la derogación de la cláusula de salvaguardia. A partir de las experiencias recogidas en la Oficina de su país, el Protocolo ha demostrado ser un instrumento mucho más eficaz que el Arreglo.

48. La Delegación de Portugal también apoyó la derogación de la cláusula de salvaguardia.

49. La Secretaría indicó que ha recibido comentarios por escrito de Kirguistán sobre la revisión de la cláusula de salvaguardia. De esos comentarios, distribuidos al Grupo de Trabajo, se desprende que Kirguistán está a favor de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación y al sistema de tasas, y respalda la restricción de su alcance con respecto a todos los demás elementos en cuestión.

Revisión de la cláusula de salvaguardia con respecto a la transformación

50. Las Delegaciones de Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Kenya, Portugal y la República Islámica del Irán se manifestaron a favor de la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la transformación, puesto que esa restricción propiciará un aumento en el número de transformaciones y, por lo tanto, beneficiará a los usuarios del sistema de Madrid.

51. La Delegación de Australia también se manifestó a favor de la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la transformación, pero añadió que esta cuestión debe ser examinada en mayor detalle a la luz de la propuesta que ha de presentar más tarde la Delegación de Noruega, acerca de la eventual eliminación del requisito de una solicitud de base o registro de base.

52. No habiendo comentarios, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la transformación.

Revisión de la cláusula de salvaguardia con respecto a la base necesaria para presentar una solicitud internacional

53. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Bélgica, China, Cuba, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Kenya, Portugal y Rumania apoyaron la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la base necesaria para presentar una solicitud internacional, en particular, habida cuenta de que dicha restricción traerá aparejada una mayor flexibilidad, beneficiando a los usuarios del sistema de Madrid.

54. En respuesta a los comentarios formulados por los Representantes de la ECTA y de la INTA respecto de las ventajas de basar una solicitud internacional en un registro concedido, antes que en una solicitud en trámite, la Secretaría indicó que la aplicación del Protocolo simplemente daría una opción adicional a los solicitantes internacionales (es decir, la posibilidad de presentar una solicitud internacional basándose en una solicitud de base), lo cual no puede considerarse perjudicial para los usuarios del sistema de Madrid.

55. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la base necesaria para presentar una solicitud internacional.

Revisión de la cláusula de salvaguardia con respecto a la vinculación “en cascada”

56. Las Delegaciones de Alemania, España, Francia, Portugal y la República Islámica del Irán se manifestaron a favor de la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a los criterios de vinculación “en cascada”, puesto que dicha restricción beneficiaría a los usuarios del sistema de Madrid.

57. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a la vinculación “en cascada”.

Revisión 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

58. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Bélgica, Cuba, España, Portugal, la República Islámica del Irán y el Representante de la INTA, se manifestaron a favor de la restricción del 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, puesto que dicha restricción traerá aparejada mayor libertad en lo que respecta a la comunicación de esas peticiones a la Oficina Internacional y beneficiará, por consiguiente, a los usuarios del sistema de Madrid.

59. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido 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.

Revisión de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación

60. La Delegación de Suiza recordó que se ha pronunciado a favor de la derogación de la cláusula de salvaguardia, así como su postura respecto de los plazos para notificar una denegación, como se deja constancia en el párrafo 16 del presente documento.

61. La Delegación de Francia, respaldada por las Delegaciones de Alemania, Austria, Eslovenia y la Federación de Rusia y por los Representantes de la BBM y la ECTA, indicó que está a favor de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación. Explicó que, en definitiva, una restricción de la cláusula iría en detrimento de los usuarios del sistema de Madrid que, en lugar de los actuales 12 meses tendrían que esperar a que pasen 18 meses, o todavía más tiempo en el caso de denegaciones fundadas en una oposición, para saber si gozan de protección en el territorio de las partes contratantes designadas de que se trate.

62. Las Delegaciones de Bulgaria, China, Cuba, España, Italia, Kenya, Portugal y la República Islámica del Irán dijeron que están a favor de que se restrinja la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación, habida cuenta de que dicha restricción simplificaría los procedimientos y de que se prevé que el Protocolo pase a ser el único tratado que rija en el futuro el procedimiento de registro internacional.



63. La Delegación de Bélgica indicó que desea reservar su postura sobre la cuestión hasta que finalicen las consultas en Bélgica con los círculos interesados.
64. Las Delegaciones de Australia, la Comunidad Europea, Estados Unidos de América, Irlanda, Reino Unido, República de Corea y Suecia subrayaron que sus Estados sólo están obligados por el Protocolo por lo que la revisión de la cláusula de salvaguardia no les concierne directamente, pero expresaron preferencia en el sentido de restringir la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación.
65. La Representante de MARQUES dijo que, como cuestión de principio, está a favor de mantener la cláusula de salvaguardia tanto con respecto al plazo para notificar una denegación como al sistema de tasas, en la medida en que una restricción se traduciría en la aplicación de plazos más largos y tasas más elevadas para los titulares de marcas. Ahora bien, considera que hay muchas posibilidades de que el Protocolo pase a ser el único tratado que rija el sistema de registro internacional de marcas, por lo que no deben escatimarse oportunidades para mejorar el sistema en beneficio de los usuarios. A ese respecto, MARQUES no está en contra de derogar la cláusula de salvaguardia, a condición, sin embargo, de que las oficinas mejoren el nivel de servicios que prestan en la actualidad con arreglo al sistema de Madrid. Eso puede lograrse suministrando información acerca de la situación de las designaciones pendientes y enviando un mayor número de comunicaciones, entre otras, declaraciones de concesión de protección a los titulares de registros internacionales. La Representante de MARQUES pidió que el Grupo de Trabajo se pronuncie sobre esa cuestión.
66. La Delegación de Dinamarca declaró que está de acuerdo con el punto de vista expresado por MARQUES e instó encarecidamente a las demás delegaciones a pronunciarse sobre la cuestión. Propuso también que la notificación de declaraciones de concesión de protección pase a ser obligatoria, pues sería una buena solución frente a toda preocupación de los usuarios del sistema en relación con la duración del plazo para notificar una denegación.
67. La Delegación de Eslovenia señaló que en la práctica, la notificación de declaraciones de concesión de protección representa el envío de miles de notificaciones por año, lo que constituye una carga adicional de trabajo a la que difícilmente podrán hacer frente las oficinas con menor capacidad.
68. El Representante de la AIM dijo que respalda plenamente los puntos de vista expresados por la Representante de MARQUES, haciendo hincapié en que es crucial que se ofrezca cuanto antes a los usuarios seguridad jurídica acerca de la situación de la protección de sus marcas. La AIM considera que la cuestión de la duración del plazo para notificar una denegación tendría menos importancia si las oficinas nacionales y regionales suministraran, en particular, notificaciones sobre la situación de las designaciones pendientes.
69. El Representante del CEIPI dijo que está a favor de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación pero que podría cambiar de punto de vista si la notificación de declaraciones de concesión de protección pasa a ser obligatoria con arreglo al Reglamento Común.

70. La Secretaría observó que es posible que desde el punto de vista jurídico no tuviera sustento una obligación de notificar las declaraciones de concesión de protección habida cuenta de que, en caso de incumplimiento, no podrían establecerse consecuencias jurídicas (partiendo del principio de que, si no se notifica denegación alguna dentro del plazo para notificar una denegación, se infiere automáticamente la concesión de protección).

71. El Presidente observó que, en lo que respecta a los Estados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, seis Delegaciones se han pronunciado a favor de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación (Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Kirguistán y la Federación de Rusia), mientras que nueve delegaciones están a favor de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia (Bulgaria, China, Cuba, España, Italia, Kenya, Portugal, la República Islámica del Irán y Suiza). El Presidente recordó también que la Delegación de Bélgica ha reservado por el momento su postura a ese respecto.

72. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo no puede formular recomendación alguna a esas alturas en relación con la restricción o el mantenimiento de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación.

#### Revisión de la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales

73. La Delegación de Suiza recordó que se ha pronunciado a favor de que se derogue la cláusula de salvaguardia, lo que implica, por consiguiente, una restricción del alcance dicha cláusula con respecto al sistema de tasas individuales. Señaló que, habida cuenta de que dicha restricción se traduciría en costos superiores para los usuarios, es esencial que se tengan debidamente en cuenta los intereses de los titulares de marcas a fin de llegar a un justo equilibrio. Con ese fin, la Delegación de Suiza propuso que se modifiquen los principios que rigen el importe máximo de las tasas individuales, en el sentido de que dicho importe no sobrepase del 50% de las correspondientes tasas nacionales. Habida cuenta de que dicha modificación entrañaría también la modificación del Artículo 8.7) del Protocolo, la Delegación de Suiza pidió que esa cuestión se mantenga en el orden del día para futuros debates.

74. En ese contexto, y a fin de evitar la revisión del Artículo 8.7)a) del Protocolo, lo que sólo puede efectuarse en el marco de una conferencia diplomática, el Representante del CEIPI se preguntó en qué medida sería posible limitar la aplicación del tope en las tasas individuales, como lo sugirió la Delegación de Suiza, a los casos en los que se aplique la cláusula de salvaguardia; dicho de otro modo, aplicarlo a las relaciones entre las Partes Contratantes vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

75. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Eslovenia, la Secretaría explicó que el importe de la tasa individual podía comprender tanto la tasa de presentación como la tasa de registro que cabe exigir en el ámbito nacional. También es posible que una Parte Contratante que posea dicha estructura de tasas haga una declaración relativa al pago de la tasa individual en dos partes, como es el caso actualmente con Cuba y el Japón.

76. La Delegación de Australia informó al Grupo de Trabajo de que es probable que, dentro de un año, Australia haga la declaración relativa al pago de la tasa individual en dos partes. Asimismo, observó que una reducción de los importes de las tasas individuales como la propuesta por la Delegación de Suiza ocasionaría indudablemente dificultades financieras a la Oficina de Australia.

77. La Delegación de Francia, apoyada por las delegaciones de Alemania, Bulgaria, China, Eslovenia, la Federación de Rusia, Italia, Letonia y Marruecos, indicó que es partidaria de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales. Se observó en particular que si se aplica la restricción, los usuarios tendrían que pagar (mayores) tasas individuales en lugar de las tasas estándar como en la actualidad y que es fundamental mantener un sistema de registro internacional que resulte económico. Asimismo, se mostraron preocupados por el hecho de que si se acepta la restricción, es posible que las nuevas Partes Contratantes se vean impulsadas a optar por el sistema de tasas individuales.

78. Las delegaciones de España, Kenya y Portugal recordaron su posición sobre la derogación de la cláusula de salvaguardia, que de este modo conllevaría la restricción de su alcance con respecto al sistema de tasas individuales. La Delegación de España subrayó que dicha derogación daría lugar a una aplicación más adecuada del principio de igualdad en el trato entre todas las Partes Contratantes y permitiría establecer un balance más equilibrado entre estas últimas.

79. Las Delegaciones de Cuba, Hungría y la República Islámica del Irán se mostraron partidarias de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales.

80. La Delegación de Bélgica explicó que de momento se reserva su posición sobre esta cuestión, hasta que finalicen las consultas con los círculos interesados en su país.

81. El Representante de la INTA opinó que si se restringe el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación y al sistema de tasas individuales se producirá con probabilidad un mayor número de declaraciones de las Partes Contratantes en relación con la ampliación a 18 meses del plazo para notificar una denegación y con el sistema de tasas individuales, en detrimento de los usuarios.

82. La Delegación de Argelia declaró que su país tiene previsto adherirse al Protocolo de Madrid en el futuro y se mostró partidaria de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales.

83. El Presidente observó que 10 delegaciones de los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo se han mostrado partidarias de mantener la cláusula de salvaguardia en lo que atañe el sistema de tasas (Alemania, Bulgaria, China, Eslovenia, la Federación de Rusia, Francia, Italia, Kirguistán, Letonia y Marruecos), mientras que otras siete abogan por restringir su alcance en ese aspecto (Cuba, España, Hungría, Kenya, Portugal, la República Islámica del Irán y Suiza). Asimismo, el Presidente observó que la Delegación de Bélgica se sigue reservando su posición al respecto.

84. Como posible compromiso, el Presidente preguntó si es posible que el Grupo de Trabajo acuerde recomendar que se mantenga la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales si se alcanza el consenso en el sentido de restringir el alcance de dicha cláusula en lo relativo al plazo para notificar una denegación.

85. La Delegación de Austria indicó que mantener la cláusula de salvaguardia únicamente respecto de un elemento sería contraproducente si lo que se quiere es mantener el procedimiento internacional más sencillo y atractivo tal como lo es en el presente. Dijo que prefiere que esas dos cuestiones se resuelvan juntas.

86. La Delegación de Alemania respaldó la intervención hecha por la Delegación de Austria diciendo que reconsideraría su posición en relación al periodo de denegación si este fuera el único elemento que no permitiría la derogación de la cláusula de salvaguardia. Como no se alcanzó un consenso en la cuestión de las tasas, la Delegación de Alemania mantuvo su posición también en relación al periodo de denegación.

87. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo no puede formular recomendación alguna en este momento en relación con la restricción – o el mantenimiento – de la cláusula de salvaguardia respecto del sistema de tasas individuales.

88. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Australia sobre las medidas a adoptar en el futuro en lo relativo a la cuestión del plazo para notificar una denegación y al sistema de tasas individuales, el Presidente indicó que la situación se remitirá a la Asamblea de la Unión de Madrid en su próximo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2005. En esa ocasión, la Asamblea podrá examinar esas cuestiones y eventualmente expresar su opinión. Asimismo, la Asamblea podrá decidir si es apropiado solicitar al Director General de la OMPI la convocación de otra sesión de este Grupo de Trabajo, a comienzos de 2006, para seguir tratando esas cuestiones.

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

89. La Delegación de Suiza indicó que, en caso de decidirse la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia, parecería más adecuado, desde el punto de vista jurídico, prever la posibilidad de revisiones posteriores de dicha cláusula mediante una declaración interpretativa, antes que mediante una modificación del propio Artículo 9sexies. Esta opinión se basa en el hecho de que el párrafo 2) del Artículo 9sexies sólo permite a la Asamblea modificar el párrafo 1) de esa disposición, que no se refiere a la oportunidad para efectuar eventuales revisiones posteriores.

90. El Representante del CEIPI respaldó la propuesta formulada por la Delegación de Suiza y señaló que una declaración interpretativa no deberá contener información específica sobre la oportunidad para efectuar eventuales revisiones posteriores de la cláusula de salvaguardia.

91. La Delegación de España dijo que comparte plenamente las opiniones expresadas por la Delegación de Suiza y el Representante del CEIPI. La Secretaría también estuvo de acuerdo en que sería más adecuado proceder de esa forma.

92. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que, en caso de decidirse una restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia, el Grupo de Trabajo recomendará que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid una declaración interpretativa en el sentido de que debe entenderse que el Artículo 9*sexies*.2) del Protocolo permite a la Asamblea efectuar en cualquier tiempo nuevas revisiones de la cláusula de salvaguardia modificada.

#### Dirección del mandatario

93. La Secretaría recordó que, de aprobarse la modificación propuesta de la Regla 3.1) del Reglamento Común, la revisión de la cláusula de salvaguardia no tendría ningún efecto respecto de esa cuestión.

94. En consecuencia, el Grupo de Trabajo acordó en forma provisional suspender la revisión de la cláusula de salvaguardia con el propósito de examinar la eventual modificación del Reglamento Común en lo relativo a la dirección del mandatario ante la Oficina Internacional (véanse los párrafos 99 a 103 del presente documento).

#### Régimen de idiomas

95. Las Delegaciones de Alemania, Bélgica, Cuba, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Italia, Kenya, Portugal y la República Islámica del Irán declararon que respaldan la aplicación del régimen trilingüe entre los Estados obligados por ambos instrumentos.

96. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Italia, la Secretaría señaló que la aplicación del régimen trilingüe no resultará perjudicial para las Oficinas puesto que, en lo que atañe al idioma de una solicitud internacional, en virtud de la Regla 6.1)b) la Oficina de origen seguirá estando facultada a limitar la elección del solicitante a un único idioma, o a dos idiomas, o podrá permitir al solicitante escoger entre cualquiera de los tres idiomas.

97. La Delegación de China manifestó que prefiere que se mantenga la cláusula de salvaguardia con respecto al régimen de idiomas, atendiendo al riesgo de que aumente la carga de trabajo de la Oficina en diferentes idiomas. Sin embargo, a la luz de las explicaciones dadas por la Secretaría, la Delegación apoyaría la aplicación del régimen trilingüe.

98. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de modificar el Reglamento Común para que se prevea la aplicación del régimen trilingüe en las relaciones entre los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

#### IV. POSIBLES MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN

##### Dirección del mandatario

99. La Delegación de Australia declaró que considera satisfactoria cualquiera de las opciones sugeridas por la Oficina Internacional para modificar el requisito relativo a la dirección del mandatario nombrado ante la Oficina Internacional. Sin embargo, se manifestó a favor de la propuesta más abierta, consistente en permitir la designación de cualquier persona como mandatario, aunque no tenga necesariamente una dirección en una Parte Contratante del sistema de Madrid.

100. El Representante de la FICPI expresó el temor de que esa medida vaya en detrimento de la calidad de los servicios prestados a los titulares de marcas internacionales en virtud del de Madrid.

101. La Delegación de Italia se manifestó a favor de la propuesta de que un mandatario nombrado ante la Oficina Internacional tenga una dirección en el territorio de una Parte Contratante del sistema de Madrid.

102. Las Delegaciones de Alemania, Antigua y Barbuda, Eslovenia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Singapur y Suecia, así como la Representante de MARQUES, apoyaron la opinión expresada por la Delegación de Australia, que permitirá la mayor latitud posible en la elección del mandatario y facilitará la armonización entre los sistemas de La Haya y de Madrid.

103. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de modificar la Regla 3.1) para que disponga que cualquier persona puede ser nombrada en una solicitud internacional o en un registro internacional para actuar como mandatario ante la Oficina Internacional (aunque no tenga necesariamente una dirección en una Parte Contratante del sistema de Madrid).

##### Tratamiento de las irregularidades que afectan la fecha

104. Las Delegaciones de Alemania, Austria, Cuba, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Italia, Letonia, Noruega y Suecia expresaron su oposición a la propuesta de la Secretaría, por considerarla perjudicial para los usuarios.

105. La Delegación de Australia sugirió una eventual modificación del cálculo del plazo de dos meses, en el sentido de que comience a transcurrir a partir de la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, y no en la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina de origen. La Secretaría respondió que esa modificación ocasionaría una considerable inseguridad jurídica a terceros y, por lo tanto, no parecía conveniente.

106. Varias delegaciones indicaron que el periodo de dos meses para corregir notificaciones de irregularidad era un problema visto el actual retraso de la Oficina Internacional, y que esta situación podría poner en riesgo la fecha de prioridad de los propietarios de marcas. En su respuesta, la Oficina Internacional dijo que estaba adoptando medidas para solucionar este problema.

107. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Eslovenia, la Secretaría confirmó que, en la etapa de solicitud internacional, la falta de una declaración de intención de usar la marca (formulario MM18) no constituye una irregularidad que afecte la fecha, a diferencia de la situación correspondiente al contexto de las designaciones posteriores.

108. La Delegación del Japón sugirió que se modifique la Regla 24.6)c)i), para permitir a los titulares presentar el formulario MM18 con posterioridad, sin que ello tenga consecuencias para la fecha de la designación posterior.

109. En respuesta, la Secretaría explicó que esa disposición se introdujo en el Reglamento Común con el fin de reflejar la situación vigente en el marco jurídico de los Estados Unidos de América en el momento de la adopción del Reglamento Común. La propuesta formulada por la Delegación del Japón no supondría dificultad alguna a la Oficina Internacional en lo que atañe a la administración del procedimiento.

110. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que seguirá examinando esta cuestión y que probablemente estará en condiciones de volver sobre ella en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

111. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo no formula recomendación alguna sobre esta cuestión a la Asamblea de la Unión de Madrid.

#### Inscripción provisional de una renovación

112. La Delegación de Alemania se pronunció a favor de suprimir la Regla 30.3)c).

113. La Delegación del Japón propuso que, en lugar de suprimir la Regla 30.3)c) como ha sugerido la Secretaría, se enmiende dicha disposición a fin de simplificarla y de forma que los titulares no pierdan la oportunidad de subsanar irregularidades en relación con el pago insuficiente de las tasas de renovación.

114. Las Delegaciones de Eslovenia, España y el Reino Unido y los Representantes de la AIPLA, la FICPI y la INTA dijeron que se oponen a la propuesta de suprimir la Regla 30.3)c). El mecanismo que se contempla en dicha disposición favorece los intereses de los usuarios por lo que tendría más sentido mantenerlo, habida cuenta en particular de la complejidad que representa el cálculo de las tasas de renovación y de la insuficiente experiencia de varias Partes Contratantes exclusivamente vinculadas por el Protocolo en lo que respecta a las renovaciones.

115. Las Delegaciones de Irlanda e Italia propusieron que no se introduzcan cambios en la disposición.

116. La Delegación de Alemania dijo que, habida cuenta de las observaciones formuladas por las demás delegaciones, considera prematuro suprimir la Regla 30.3)c) y que sería preferible mantener la disposición en su forma actual.

117. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo no debe formular recomendación alguna a la Asamblea de la Unión de Madrid sobre esa cuestión.

### Índice anual

118. Las Delegaciones de Alemania y de la República Islámica del Irán dijeron que están a favor de que se suprima la Regla 32.3).

119. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de suprimir la Regla 32.3) del Reglamento Común.

### Fecha de inscripción de distintas comunicaciones

120. No habiendo comentarios, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de especificar en las Reglas 19 a 21 la fecha de inscripción de invalidaciones, restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional, licencias y sustituciones de registros nacionales o regionales por un registro internacional (concretamente, la fecha en la que la petición correspondiente, que cumpla con los requisitos aplicables, haya sido recibida por la Oficina Internacional).

### Propuesta formulada por la Delegación de Suiza (Regla 20.3))

121. La Delegación de Suiza presentó su propuesta de modificación de la Regla 20.3) que figura en un documento informal que había elaborado (versiones en español, francés e inglés) y que había sido distribuido al Grupo de Trabajo. Explicó que es menester completar la Regla 20.3) de modo que se estipule que la inscripción de una restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional debe ser comunicada por la Oficina Internacional a la oficina de la Parte Contratante del titular, aun cuando dicha oficina no sea la oficina de una Parte Contratante designada o la oficina que haya solicitado la inscripción de la restricción.

122. No habiendo comentarios, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de completar la Regla 20.3) de modo que se estipule que la inscripción de una restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional también debe ser comunicada a la oficina de la parte contratante del titular.



Propuesta formulada por la Delegación de Suiza (Regla 28.2))

123. La Delegación de Suiza presentó su propuesta de modificación de la Regla 28.2) que figura en el documento informal que se menciona en el párrafo 121 del presente documento. Explicó que es necesario completar la Regla 28.2) de modo que se estipule que toda corrección que se efectúe en el Registro Internacional deberá ser notificada por la Oficina Internacional a la oficina que haya solicitado dicha corrección y no sólo a las oficinas de las Partes Contratantes designadas

124. La Secretaría señaló que ya viene siendo práctica de la Oficina Internacional remitir una notificación a la oficina que haya solicitado una corrección, aun cuando en la actualidad no se estipula específicamente esa obligación en la Regla 28.

125. La Delegación del Japón dijo que respalda la propuesta formulada por la Delegación de Suiza.

126. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de completar la Regla 28.2) de modo que se estipule que toda corrección efectuada en el Registro Internacional sea también notificada por la Oficina Internacional a la oficina que haya solicitado dicha corrección.

Propuesta formulada por la Delegación del Reino Unido (Regla 17.5))

127. La Delegación del Reino Unido hizo una introducción sobre su propuesta de modificación de la Regla 17.5) que figura en un documento informal que había elaborado (versión en inglés solamente) y que había sido distribuido al Grupo de Trabajo. Explicó que, en los casos en los que se deniega en parte una solicitud, la parte relativa a los productos y servicios que no hayan sido objeto de dicha denegación parcial deberían poder ser objeto de publicación a los fines de la oposición y, si procede, de su protección. Eso respondería a la aspiración de ofrecer mejores servicios a los usuarios.

128. La Delegación de Dinamarca indicó que no está todavía en condiciones de pronunciarse sobre el fondo de la propuesta pero acoge con satisfacción la posibilidad de debatir nuevamente sobre esa cuestión en futuras reuniones.

129. La Secretaría dijo que los puntos de preocupación expresados por la Delegación del Reino Unido no parecen exigir una modificación del Reglamento Común pero requieren, sin duda, un debate más detenido.

130. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que la propuesta de modificación formulada por la Delegación del Reino Unido en relación con la Regla 17.5) debe ser objeto de mayor debate.

Propuesta formulada por la Delegación del Reino Unido (Regla 17.6)

131. La Delegación del Reino Unido presentó su propuesta de modificación de la Regla 17.6) que figura en el documento informal mencionado en el párrafo 127 del presente documento, en relación con la posibilidad de notificar declaraciones de concesión de protección con respecto a parte de los productos y servicios.

132. La Secretaría explicó que, cuando se introdujo la posibilidad de efectuar dichas declaraciones (vigente a partir del 1 de noviembre de 2000), se partió de la base de que abarcarían todos los productos y servicios objeto del registro internacional. En la actualidad, y con arreglo al Reglamento Común, la notificación de una declaración de concesión de protección parecía incompatible con una situación de denegación parcial. La Secretaría añadió que la posibilidad de notificar declaraciones de concesión de protección sólo en lo que respecta a una parte de los productos y servicios complicaría probablemente el procedimiento internacional, habida cuenta de que dicha declaración ya puede efectuarse en dos fases (después de, respectivamente, el examen de oficio y la fase de oposición). La Secretaría dijo también que esas declaraciones de concesión de protección parcial incrementarían de forma considerable el volumen de trabajo tanto para las oficinas de las Partes Contratantes como para la Oficina Internacional y se preguntó en qué medida los usuarios necesitan realmente que se proceda en el sentido propuesto, habida cuenta de que cabe deducir *a contrario*, en el caso de las denegaciones parciales, que se ha obtenido protección de la oficina en cuestión en lo que respecta a la parte restante. A la larga, los usuarios recibirían la correspondiente declaración de concesión de protección en lo que respecta a esa parte.

133. En respuesta a una pregunta planteada por la Representante del FICPI, la Secretaría indicó que, con arreglo a las disposiciones vigentes del Reglamento Común, la notificación de declaraciones de concesión de protección se estipula de forma facultativa. Y no hay razones para un cambio a ese respecto pues estipular la obligación de efectuar esas notificaciones tendría poco sentido desde el punto de vista jurídico pues un incumplimiento no tendría consecuencias jurídicas.

134. La Representante de MARQUES dijo que las declaraciones de concesión de protección revisten considerable interés para los usuarios.

135. Las Delegaciones de Alemania y Austria dijeron que tendrían dificultad en dar su visto bueno a una propuesta que podría traducirse en que pasen a ser obligatorias las declaraciones de concesión de protección.

136. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que la propuesta de modificación formulada por el Reino Unido en relación con la Regla 17.6) debe ser objeto de mayor debate.

Propuesta formulada por la Delegación del Japón (Regla 28.4))

137. La Delegación del Japón opinó que es necesario estudiar la posibilidad de introducir nuevas restricciones sobre la aplicación de la Regla 28.4). De este modo, propuso que se disponga un plazo más breve que el de nueve meses a fin de solicitar una corrección en el Registro Internacional, y que dicho plazo se aplique a todo tipo de errores, incluidos los cometidos por la Oficina Internacional. Esto contribuirá a reforzar la seguridad jurídica.

138. La Delegación del Reino Unido apoyó la propuesta de la Delegación del Japón.
139. La Delegación de Finlandia apoyó la propuesta que la cuestión de corrección, en particular los aspectos de certitud jurídica, sea debatida en futuras reuniones.
140. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que, en ausencia de una propuesta escrita, la modificación propuesta por la Delegación del Japón en relación con la Regla 28.4) debe ser objeto de mayor debate.

## V. OTRAS CUESTIONES

### a) Medidas que se considerarán en una próxima reunión del Grupo de Trabajo

#### *Disposiciones tipo sobre las cuestiones de la sustitución y la transformación*

141. En referencia a un documento informal presentado por MARQUES (únicamente en inglés) y distribuido por el Grupo de Trabajo, la Representante de MARQUES propuso que se elaboren disposiciones tipo sobre los procedimientos relativos a la transformación y la sustitución. La Representante declaró que no está clara la aplicación a escala nacional de esos dos procedimientos y que varían de una Parte Contratante a otra, a pesar de que los usuarios están interesados en la seguridad jurídica y en disponer de normas armonizadas. Gracias a la elaboración de disposiciones tipo mejorará de manera significativa el funcionamiento del sistema de Madrid.
142. Los Representantes de la AIM y de la INTA indicaron que comparten plenamente las opiniones expresadas por MARQUES.
143. La Delegación de Noruega declaró que existen sobre todo dos puntos oscuros en relación con la sustitución, a saber, los requisitos relativos a la lista de productos y servicios y la cuestión de cuál debe considerarse como la fecha de la sustitución.
144. El Representante de la AIM mencionó los problemas que puede plantear a los usuarios el hecho de que la sustitución sea automática y no sea necesario inscribirla oficialmente. En particular, los usuarios podrían tener dificultades al realizar búsquedas de anterioridades para confirmar la disponibilidad de las marcas, puesto que los derechos resultantes de registros nacionales anteriores no son visibles en primera instancia al consultar el Registro Internacional.
145. La Delegación de Alemania observó que en los casos en que se ha inscrito una sustitución, cabe la posibilidad de que la información publicada por la OMPI en beneficio de terceros resulte incompleta en determinados aspectos.
146. La Secretaría observó que la Oficina Internacional ha enviado recientemente a las Oficinas de las Partes Contratantes un cuestionario que abarca distintos temas, incluidas las cuestiones de la sustitución y la transformación. Hasta la fecha, teniendo en cuenta las respuestas recibidas por la Oficina Internacional, se aprecia una variedad de enfoques adoptados a escala nacional en las Partes Contratantes y, por lo tanto, tiene bastante fundamento la propuesta presentada por la Representante de MARQUES.

147. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Eslovenia, el Presidente declaró que el concepto de “disposiciones tipo” debe entenderse como directrices no vinculantes, en el sentido de que no forman parte de un instrumento legal, pero pueden servir de referencia para las Oficinas y los usuarios.

148. La Delegación de Alemania mencionó las distintas clases de disposiciones tipo que podrían considerarse y propuso que sería conveniente determinar si estaría previsto que ese tipo de disposiciones sean aprobadas por la Asamblea de la Unión de Madrid.

149. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que la cuestión de las disposiciones tipo relativas a la sustitución y la transformación debe ser objeto de nuevos debates.

#### *Formularios estandarizados y modelos*

150. Con referencia al documento que ha presentado (únicamente en inglés) y distribuido al Grupo de Trabajo, la Delegación de Noruega declaró que se simplificarían en gran medida los procedimientos para las Oficinas, la Oficina Internacional y, de manera más importante, los usuarios del sistema de Madrid, si se dispusiera de formularios estandarizados o modelos para las distintas notificaciones que se efectúen a la Oficina Internacional, especialmente en el contexto de las denegaciones provisionales, las declaraciones de concesión de la protección y la presentación ulterior de oposiciones.

151. La Secretaría declaró que vería con buenos ojos la introducción de formularios estandarizados o modelos puesto que de esta manera se simplificarían y racionalizarían los procedimientos. Sin embargo, dicha iniciativa no estará exenta de dificultades puesto que actualmente son 77 las Partes Contratantes en el sistema de Madrid.

152. El Representante de la INTA señaló que, con miras a la simplificación del sistema, podría considerarse indicar en una forma sistemática, clara y no ambigua, el plazo dentro del cual debe enviarse una respuesta a las comunicaciones notificadas por las Oficinas de los países designados, dado en particular que actualmente existen cuatro diferentes puntos de partida para dicho plazo.

153. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que la cuestión de los formularios estandarizados y modelos propuesta por la Delegación de Noruega debe ser objeto de nuevos debates.

#### b) Futuro del Sistema de Madrid

154. La Delegación de Noruega declaró que desea que se lleve a cabo un debate general sobre el futuro del sistema de Madrid, con el fin de introducir una mayor eficacia en el sistema y lograr que sea más fácil de utilizar. La Delegación propuso que se examine la supresión del requisito relativo a la marca de base (registro o solicitud) en la Oficina de origen, el período de dependencia de cinco años y el mecanismo de transformación. También debería examinarse como parte de esta actividad la reducción del plazo para notificar la denegación.

155. El Representante del CEIPI declaró que apoya la propuesta de la Delegación de Noruega. Recordó en particular que esos mismos principios (especialmente la posibilidad de presentar directamente las solicitudes ante la Oficina Internacional sin la necesidad de una marca de base) están contemplados en el Tratado relativo al Registro de Marcas (“TRT”), del 12 de junio de 1973. Sin embargo, la aplicación del TRT fracasó (únicamente se efectuaron dos registros en virtud de ese Tratado durante sus 11 años de existencia). El hecho de que los titulares de marcas no utilizaran el TRT se debió fundamentalmente a que el Tratado no contó con una amplia aceptación.

156. La Delegación del Japón habló de las necesidades de los usuarios japoneses en relación al Sistema de Madrid. En cuanto al requisito relativo a la marca de base, subrayó las dificultades específicas que afrontan los usuarios cuya Oficina de origen se halla situada en un país que no utiliza caracteres latinos. Una marca registrada en una de esas Oficinas podría ser objeto de un “ataque central”. La Delegación del Japón añadió que la cuestión de las declaraciones obligatorias de concesión de la protección tiene importancia fundamental y que, por lo tanto, también debe considerarse.

157. La Delegación de Antigua y Barbuda señaló que la posibilidad supresión del requisito relativo a la marca de base podría ir en detrimento de los mandatarios locales.

158. El Representante de la INTA dijo que, aunque se admitiese el riesgo de ataque central, sería necesario también examinar en concreto cuántos de tales ataques centrales tienen éxito, y distinguir entre las restricciones a la lista de productos y servicios y las cancelaciones totales.

159. Una delegación subrayó el hecho de que la posibilidad de que se produzca un “ataque central” redundaría en algunos casos en beneficio de los usuarios, puesto que de esta manera se evita tener que llevar litigios en varias jurisdicciones.

160. Otra delegación manifestó igualmente la necesidad de instaurar un mecanismo que permita a los usuarios recurrir las decisiones de la Oficina Internacional.

161. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que las cuestiones relativas al futuro del sistema de Madrid deben ser objeto de mayor debate.

c) Programa de trabajo del Grupo de Trabajo

162. Las Delegaciones de Australia y Noruega declararon que, teniendo en cuenta las deliberaciones, parecería conveniente realizar otra reunión del Grupo de Trabajo con el fin de examinar:

– los proyectos de propuestas de modificación de las disposiciones del Protocolo y del Reglamento Común, que serían preparados por la Oficina Internacional según lo decida la Asamblea de la Unión de Madrid en su período de sesiones de septiembre/octubre de 2005;

– otras cuestiones que la Asamblea de la Unión de Madrid considere pertinentes para su examen por el Grupo de Trabajo como, por ejemplo, otras propuestas de modificación del Reglamento Común, disposiciones tipo relativas a la sustitución y la transformación, formularios estandarizados y modelos, y propuestas relativas al futuro del sistema de Madrid.

163. No habiendo comentarios adicionales, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la Asamblea de la Unión de Madrid convenga en organizar otra reunión del Grupo de Trabajo en 2006 con el fin de seguir examinando las cuestiones mencionadas anteriormente antes del próximo período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid en 2006.

*164. El Grupo de Trabajo aprobó unánimemente el presente informe el 8 de julio de 2005.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États ou organisations)  
(in the alphabetical order of the names in French of the States or Organizations)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin

Carolin HÜBENETT (Mrs.), Delegate, German Patent and Trademark Office, Munich

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Laurie FREELAND-ROBERTS (Mrs.), Registrar of Intellectual Property and Commerce, The Registrar's Office, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT

Karen LOUGHHEAD (Ms.), Principal Examiner of Trademarks, IP Australia, Woden ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head, Legal Department C, Austrian Patent Office, Vienna

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT (Mlle), attaché, Division juridique et internationale, Office de la propriété intellectuelle, Direction générale de la régulation et de l'organisation du marché, Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, Bruxelles

BULGARIE/BULGARIA

Stanenka MINTOVA (Mrs.), Trademark Examiner, Trademarks and Geographical Indications Department, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

Veneta Borisova SHAMANDURA (Mrs.), Trademark Examiner, Trademarks and Geographical Indications Department, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CHINE/CHINA

PEI Xiaoling (Mrs.), Deputy Director, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

MA Weihai, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMUNITY (EC)

Jessica LEWIS (Ms.), Legal Expert, IP Matters Service, Trademark Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Oliver Rowland Benjamin SLOCOCK, First Secretary, Permanent Delegation, European Commission, Geneva

CROATIE/CROATIA

Ana RAČKI-MARINKOVIĆ (Ms.), Assistant Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefe del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana



DANEMARK/DENMARK

Mikael FRANCKE RAVN, Principal Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Majbritt M. D. VESTERGAARD (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

José María DEL CORRAL PERALES, Consejero Técnico, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Sharon MARSH (Ms.), Acting Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

Craig MORRIS, Administrator for Electronic Government, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Larisa BUMAZHNAYA (Mrs.), Deputy Head of Trademark Department, Federal Intellectual Property Service (FIPS), Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Madina TORCHINOVA (Mrs.), Legal Officer, Board of Patent Disputes, Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs Line, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

Ari TERVALA, Lawyer, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission, Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Gilles BARRIER, premier secrétaire à la Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Stavroula CHATZI (Mlle), chef de Département, Office des marques, Direction de la propriété commerciale et industrielle, Secrétariat général du commerce, Ministère du développement, Athènes

HONGRIE/HUNGARY

Gyula SOROSI, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Hekmatollah GHORBANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

James Kieran BLAKE, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin

ITALIE/ITALY

Stefania BENINCASA (Ms.), Head, International and Community Trademark Division, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Production Activities, Rome

JAPON/JAPAN

Hiroshi MORIYAMA, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuo HOSHINO, Senior Administrative Coordinator for PCT Affairs, International Application Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Masaru MORIGUCHI, Senior Specialist for Formality Examination, International Application Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shintaro TAKAHARA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Hiroko KOBAYASHI (Ms.), Examiner, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Eunice Wairimu NJUGUNA (Ms.), Assistant Registrar of Trade Marks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Mrs.), Head, International Trademark Administration Division, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Deputy Head, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MOZAMBIQUE

Joana Valente CHISSANO (Mrs.), Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,  
Norwegian Patent Office, Oslo

POLOGNE/POLAND

Sergiusz SIDOROVICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL

António CAMPINOS, President, Administrative Council, National Institute of Industrial  
Property (INPI), Lisbon

Inês LOPES (Miss), Legal Officer, Legal Affairs Bureau, National Institute of Industrial  
Property (INPI), Lisbon

José Sérgio de CALHEIROS DA GAMA, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB (Ms.), Registration of Trademarks and Industrial Designs, Directorate of  
Commercial and Industrial Property Protection, Ministry of Economy and Trade, Damascus

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Kyung Bae YOON, Senior Examiner and Team Leader, Korean Intellectual Property Office  
(KIPO), Daejeon

Jooik PARK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Violeta JALBĂ (Mrs.), Head, International Trademarks Section, State Agency on Intellectual  
Property (AGEPI), Kishinev

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Kateřina PEŠKOVÁ (Ms.), Trademark Examiner, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, directeur juridique, Office de l'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Estella GUTTMAN (Mme), examinatrice des marques internationales, Office de l'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mark Peter JEFFERISS, Deputy Head, International Examination Division, The Patent Office, Newport

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO/SERBIA AND MONTENEGRO

Vladimir MARIĆ, Head, Trademark Department, Intellectual Property Office, Ministry of Internal Economic Affairs, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

CHAN Louis, Deputy Director, Legal Counsel (Trademarks), Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SUÈDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

Anne GUSTAVSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Emmanuel PIAGET, avocat, Service juridique des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), coordinatrice IR, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

UKRAINE

Olena LYEVICHEVA (Mrs.), Head, Division of Rights to Signs, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

Svitlana SUKHINOVA (Mrs.), Head, Division of International Registration of Marks for Goods and Services, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

Iryna DARMOGRAY (Miss), Senior Specialist, International Law and Cooperation Division, State Department of Intellectual Property, Kyiv

VIET NAM

Nam TRAN HUU, Director, Trademark Division No. 1, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi

## II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

### ISRAËL/ISRAEL

Nurit MAOZ (Mrs.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

### JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan ALTURGMAN (Ms.), Researcher, Trade Mark Section, National Board for Scientific Research, The Secretariat of the People's Public Committee, Tripoli

### MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Héctor CORNEJO GONZÁLEZ, Coordinador Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL  
ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE  
(BBM)

Paul LAURENT, directeur, La Haye

Camille JANSSEN, juriste, La Haye



IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jonathan W. RICHARDS (Vice-Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Salt Lake City)

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Fumihiko HIROSE (Co-Chairperson, APAA Trademarks Committee, Tokyo)  
Ho-Hyun NAHM (Co-Chairperson, APAA Trademarks Committee, Seoul)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Sandrine PETERS (Ms.) (Legal Co-ordinator, Antwerp)

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Jean BANGERTER (Member, Brussels)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Jean-François LÉGER (conseil en propriété industrielle, Zurich)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)

Jean L. PIRE (Chair, Madrid System Subcommittee, Brussels)

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of European Trademark Owners (MARQUES)

Tove GRAULUND (Mrs.) (Chairman of Council, Leicester)  
Jane COLLINS (Mrs.) (Vice-Chair, Leicester)  
Rudolf HAUGG (Vice-Chair, Trademark Team, Leicester)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD (professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, Genolier)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Coleen MORRISON (Ms.) (Chair of Group 1, CET (Studying and Working Commission), Ottawa)

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: António CAMPINOS (Portugal)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Michael ARBLASTER (Australie/Australia)  
Nabila KADRI (Mlle/Miss) (Algérie/Algeria)

Secrétaire/Secretary: Denis COHEN (OMPI/WIPO)

VI. **SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/  
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL  
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)**

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/  
Director-Advisor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Alan DATRI, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Counsellor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Matthijs Cornelis GEUZE, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Counsellor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Denis COHEN, chef de la section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Head, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Marie Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef, Unité de l'appui juridique et de la liaison inter-offices, Section de l'examen et de l'enregistrement, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Head, Legal and Inter-Office Support Unit, Examination and Registration Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

William O'REILLY, juriste, Section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Legal Officer, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Maria Pia GUERRA (Mme/Mrs.), consultante, Section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Consultant, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

[Fin de l'annexe et du document  
End of Annex and of document]