

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

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

**DOCUMENTO DE POSICIÓN PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DEL REINO  
UNIDO**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. En una comunicación de fecha 19 de mayo de 2017, la Oficina Internacional recibió un documento de posición de la Delegación del Reino Unido junto con la petición de que dicho documento fuera presentado al Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.
2. Dicho documento de posición consta en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

## Sistema de Madrid- Documento de posición del Reino Unido

### Antecedentes

1. Desde su introducción, el Sistema de Madrid ha tenido un enorme éxito entre los solicitantes y las oficinas nacionales. A los solicitantes, el Sistema de Madrid les ofrece una forma barata y sencilla de obtener registros de marca en los mercados más relevantes para ellos. A medida que una empresa crece o se desarrolla, el sistema puede utilizarse para extender la protección a nuevos mercados, a la vez que permite gestionar eficazmente la cartera de marcas del propietario mediante un único sistema centralizado. Para las oficinas de las Partes Contratantes, el sistema constituye el mecanismo internacional de mayor alcance para hacer posible el trabajo en común. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) y los sectores interesados del país valoran positivamente el Sistema de Madrid y creen que desempeña un importante papel en el apoyo y el fomento de la innovación y en el crecimiento económico de las Partes Contratantes.
2. El Sistema de Madrid funciona bien debido a su flexibilidad y a su amplitud. Actualmente, puede conferir protección en 114 territorios mediante sus 98 miembros. Durante el año civil de 2016, el sistema registró las mayores cifras en lo que respecta a presentación de solicitudes hasta la fecha, con un 7% de aumento con respecto al número de solicitudes presentadas el año anterior.

### Resumen

3. En la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid, la Secretaría presentó el documento “Desarrollo futuro del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas”<sup>1</sup> (en los sucesivos, “Documento sobre el desarrollo futuro”). La Delegación del Reino Unido acoge favorablemente dicho documento, porque es muy útil y porque en él se exponen muchas propuestas que puede apoyar. Las consultas con distintos grupos de usuarios del Reino Unido ponen de manifiesto que los usuarios del Sistema de Madrid apoyan muchas de las propuestas.
4. El Sistema de Madrid está dando buenos resultados, pero la Delegación coincide con la sugerencia que figura en el documento de que convendría buscar formas de mejorarlo. En su opinión, una mayor armonización de los plazos ayudaría a simplificar el sistema y aumentaría la confianza de sus usuarios. Además, con la eliminación de las discordancias aumentaría probablemente el número de miembros.
5. El documento sobre el desarrollo futuro es una buena forma de asegurar que las opciones para mejorar el sistema se presenten, examinen y decidan entre las Partes

---

<sup>1</sup> Documento MM/LD/WG/14/4 disponible en:  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm\\_ld\\_wg\\_14/mm\\_ld\\_wg\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf)

Contratantes. El presente documento de posición de la Delegación del Reino Unido se ha elaborado en respuesta al documento sobre el desarrollo futuro. En él se exponen las prioridades del país y sus puntos de vista sobre las mejoras que, a juicio de la Delegación, podrían efectuarse con rapidez y que redundarían en beneficio de los usuarios del sistema, la Oficina Internacional y las oficinas nacionales. La intención de la Delegación es examinar tales propuestas con mayor detenimiento antes de la próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid, o durante la misma.

## **Propuestas**

### ***Establecimiento de plazos precisos de respuesta a notificaciones de la OMPI y que dichos plazos se señalen en la primera página de la comunicación.***

6. Como se explica en el documento sobre desarrollo futuro, los plazos para responder a las denegaciones provisionales varían mucho de unas Partes Contratantes a otras: desde 15 días hasta 15 meses. La Delegación ha recibido comentarios de los usuarios del sistema indicando que también para ellos es difícil determinar si las fechas han sido establecidas por la OMPI o por las oficinas nacionales. Ambos factores dificultan el cálculo de los plazos para elaborar las respuestas; en consecuencia, puede ocurrir que se pase el plazo para responder y que algunos registros de marca sean cancelados innecesariamente. Por otra parte, la confusión con respecto a los plazos para enviar una respuesta podría, a su vez, acarrear una carga de trabajo adicional para la Oficina Internacional y las oficinas nacionales, en caso de que fuera necesario volver a tramitar la solicitud.
7. La Delegación encomia el empeño de la Oficina Internacional en recabar y poner a disposición información acerca de los procedimientos que las distintas Partes Contratantes aplican en la tramitación de solicitudes y registros, sin olvidar los plazos para responder a una denegación provisional.<sup>2</sup> Saluda también los esfuerzos invertidos por la Oficina Internacional y los Estados miembros en establecer, como prioridad a mediano plazo del Grupo de Trabajo, una armonización de dichos plazos, como se señala en el documento sobre el desarrollo futuro y en la hoja de ruta correspondiente.<sup>3</sup> Los usuarios del Reino Unido han planteado si sería posible que la Oficina Internacional calculara los plazos de respuesta e indicara una fecha precisa de respuesta en la primera página de todas las comunicaciones.
8. Desde una perspectiva a mayor largo plazo, la Delegación opina que las propuestas del documento sobre el desarrollo futuro son útiles. Acoge positivamente que en el Grupo de Trabajo se mantengan debates sobre el tema de la armonización de los plazos entre todos los miembros del Sistema de Madrid, a fin de ofrecer mayor certidumbre a los usuarios, las oficinas y la Oficina Internacional.

---

<sup>2</sup> <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

<sup>3</sup> Anexo IV del documento MM/LD/WG/14/6, "Resumen de la presidencia" disponible en: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm\\_ld\\_wg\\_14/mm\\_ld\\_wg\\_14\\_wwww\\_341256.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_wwww_341256.pdf)

***Deducción automática de la segunda parte de las tasas cuando se designe a países con ese requerimiento.***

9. En el documento sobre el desarrollo futuro se señala que han pasado más de 20 años desde que se efectuó la última revisión exhaustiva de la Tabla de tasas. Se sugiere que ha llegado el momento de efectuar un nuevo examen de la Tabla de tasas en el que se preste especial atención al establecimiento de una nueva opción de pago, en particular en relación con servicios automatizados. La Delegación respalda plenamente tales propuestas y que en la hoja de ruta acordada se incluya la revisión del baremo de tasas y de las opciones de pago. A su juicio, con la revisión del baremo de tasas se asegurará que el procedimiento de pago del Sistema de Madrid se mantenga actualizado y siga estando al servicio de los intereses de los usuarios, las oficinas nacionales y la propia Oficina Internacional.
10. La UKIPO y los sectores interesados del Reino Unido ha examinado asimismo la cuestión del pago de la segunda parte de las tasas. La Delegación es consciente de que el pago de la segunda tasa puede pasarse por alto fácilmente y de que algunos usuarios no tienen conocimiento de ese requerimiento. Para solucionar ese problema, propone que en el formulario MM2 se añada una nueva casilla mediante la cual se permita a la OMPI cobrar automáticamente al solicitante la segunda tasa. También propone que se examine la posibilidad de que en la base de datos Romarin, o en la que la va a sustituir, Madrid Monitor, se añada la referencia del pago, de suerte que el usuario no tenga que esperar a recibir la petición en papel.
11. A mayor largo plazo, la Delegación propone que en un examen más amplio de los baremos de tasas se examine el requisito del pago de la segunda tasa y la función que cumple en la tramitación de solicitudes. Agradece que se ofrezca la oportunidad de analizar ese tema más detenidamente y acoge con interés la opinión de las demás Partes Contratantes y de la Secretaría a ese respecto.

***Prácticas divergentes con respecto a la especificación de productos y servicios: posibilidad de aumentar la colaboración entre la OMPI y las Oficinas designadas.***

12. En el documento sobre el desarrollo futuro se señalan las dificultades que plantea unificar la especificación de productos y servicios debido a la divergencia general en la práctica a ese respecto. La Delegación valora la útil labor llevada a cabo por la Oficina Internacional con respecto a la base de datos del Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid. Valora también la presentación de las “Directrices relativas a la Clasificación de Productos y Servicios en las Solicitudes Internacionales”<sup>4</sup> a fin de informar a los usuarios y a las Partes Contratantes acerca de los principios que aplican los examinadores de marcas de la OMPI. Como complemento a esa labor, la Delegación señala la posibilidad de aumentar la colaboración entre la OMPI y las Oficinas designadas en el examen de las especificaciones. Por ejemplo, que se estudie la posibilidad de introducir un

---

<sup>4</sup> Disponible en:

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt\\_classification\\_guidelines\\_ib.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf)

mecanismo que permita a la Oficina Internacional dialogar con las oficinas designadas y los solicitantes antes de determinar si es necesario establecer el pago de tasas adicionales con respecto a clases de productos o servicios adicionales.

13. La Delegación opina que una colaboración de ese tipo permitiría a los usuarios preparar de antemano las cuantías que deben desembolsar antes de efectuar ningún pago. Además, podría reportar un ahorro a los departamentos financieros de las oficinas designadas, así como a la Oficina Internacional, en la medida en que los pagos se gestionarían con mayor eficacia, reduciéndose la necesidad de mantener comunicaciones superfluas.

***Presentación de declaraciones completas de concesión de protección por todas las Partes Contratantes.***

14. La Delegación acoge favorablemente las propuestas del documento sobre el desarrollo futuro acerca de la posibilidad de suministrar a los usuarios, previa petición, certificados de registro internacional en los que se haga constar el estado actual de la marca en cada Parte Contratante. Las declaraciones de concesión de protección pueden resultar muy útiles a los usuarios para hacer valer sus derechos en los mercados de otros países. Cuando los países no emiten declaraciones de concesión de protección, los usuarios tienen que utilizar la información tomada de las bases de datos Romarin o Madrid Monitor; sin embargo, la Delegación es consciente de que, en algunos casos, esa información no se considera prueba suficiente. En el documento sobre el desarrollo futuro se señala que en algunas Partes Contratantes resulta complicado reconocer y hacer valer las marcas del Sistema de Madrid, y ha recibido comentarios de usuarios del Reino Unido que apoyan dicha afirmación, al señalar que se han topado con dificultades para comercializar sus productos en determinados mercados.
15. Así, propone que los Estados miembros discutan si convendría que las Partes Contratantes se comprometan a presentar una declaración completa de concesión de protección que ataña únicamente a la marca en cuestión, en sustitución de la lista de números de registro que presentan algunas Partes Contratantes. Una declaración completa de concesión de protección podría incluir toda la información básica, por ejemplo, datos del solicitante o el titular, la marca cuyo registro ha sido objeto de solicitud, la especificación y las fechas de protección. Sería útil que la declaración se presentara en los tres principales idiomas (español, francés e inglés) y en el idioma del país en cuestión, para su uso por terceros o ante los tribunales, aduanas y otras administraciones en casos de litigios de carácter local.
16. A juicio de la Delegación, la presentación de declaraciones de concesión de protección por todos los interesados fortalecerá al Sistema de Madrid y ayudará a los usuarios a sacar el máximo provecho de sus derechos. En consecuencia, el número de usuarios del sistema aumentará, en la medida en que los solicitantes tengan cada vez mayor confianza en el poder de sus derechos internacionales.

***Opción de pedir que se efectúe una búsqueda cuando se designe a la UE.***

17. La Delegación propone que se introduzca la opción de pedir que se efectúe una búsqueda cuando se designe a la UE. Podría hacerse, por ejemplo, incluyendo una casilla en los formularios MM2 y MM4, en las que los usuarios pudieran señalar si desean que se efectúe una búsqueda (especificando los territorios).
18. La adición de la casilla permitiría establecer una tasa de búsqueda, que se calcularía junto con las tasas de la solicitud. De esa forma se simplificaría el procedimiento actual y se ahorraría tiempo a la Oficina Internacional y a las oficinas nacionales, y se evitaría que el solicitante o mandatario se toparan con la exigencia de pagar nuevas tasas en la fase del examen.

**Conclusiones**

La Delegación del Reino Unido agradece una vez más a la Secretaría la preparación de su interesante documento. El Sistema de Madrid ha sido –y sigue siendo– un gran éxito. Espera con interés debatir con la Oficina Internacional y con los demás Estados miembros y usuarios del sistema sobre cómo mejorar el sistema internacional de comercio. En el presente documento se señalan algunas opciones y se exponen las ideas preliminares de la Delegación del Reino Unido acerca de las mismas, pero está naturalmente abierta a discutir otras opciones y prioridades.

Documento presentado en mayo de 2017

[Fin del Anexo y del documento]