

OMPI



MM/LD/WG/2/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de mayo de 2006

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

Segunda sesión
Ginebra, 12 a 16 de junio de 2006

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Artículo 5.2)e) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo”) establece que, al expirar un período de 10 años a partir de la entrada en vigor del Protocolo (a saber, a partir del 1 de diciembre de 2005), la Asamblea examinará el procedimiento de denegación establecido en los apartados a) a d) de dicho Artículo, y que las disposiciones de esos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

2. Con ocasión de su primera sesión, celebrada en julio de 2005, 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”) examinó las características principales del procedimiento de denegación, según se expone en el documento MM/LD/WG/1/2 (denominado en adelante “el documento de trabajo”). Las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo se reflejan en el documento MM/LD/WG/1/3, que incluye el Informe adoptado por el Grupo de Trabajo (denominado en adelante “el Informe”) al final de su primera sesión y presentado a la Asamblea de la Unión de Madrid (documento MM/A/36/1) en su trigésimo sexto período de sesiones, en septiembre de 2005.

3. El Grupo de Trabajo recomendó que en esta etapa no se modifiquen las siguientes disposiciones del Protocolo:

- el Artículo 5.2)a) (el plazo de un año para notificar la denegación);
- el Artículo 5.2)b) (la posibilidad de declarar que se reemplaza el plazo de un año por uno de 18 meses);
- el Artículo 5.2)c) [frase introductoria] (la posibilidad de declarar, en caso de una denegación resultante de una oposición, que la denegación puede ser notificada después del vencimiento de un plazo de 18 meses);
- el Artículo 5.2)c)i) (la notificación, antes de la expiración del plazo de 18 meses, de la posibilidad de notificar la denegación después del vencimiento del plazo de 18 meses); y
- el Artículo 5.2)d) (la realización de las declaraciones previstas en el Artículo 5.2)b) o c) y la fecha en que surtirán efecto).

4. Por otra parte, el Grupo de Trabajo recomendó, en primer lugar, que se modifique el Artículo 5.2)c)ii) con miras a simplificar su redacción, y, en segundo lugar, que con respecto al Artículo 5.2)e), la Asamblea de la Unión de Madrid adopte una declaración interpretativa.

5. En su trigésimo sexto período de sesiones, celebrado en septiembre de 2005, la Asamblea de la Unión de Madrid decidió que se convoque otra reunión del Grupo de Trabajo para examinar, entre otras cosas y en el marco de los preparativos para la revisión del procedimiento de denegación que la Asamblea ha de emprender en 2006, un proyecto de modificación del Artículo 5.2) del Protocolo y un proyecto de declaración interpretativa relativa a ese Artículo.

6. Mediante el presente documento se somete al examen del Grupo de Trabajo un proyecto de modificación del Artículo 5.2) del Protocolo, en particular, en lo que atañe al Artículo 5.2)c)ii), junto con un proyecto de declaración interpretativa relativa a ese Artículo.

Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo

7. Tras examinar el Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo, el Grupo de Trabajo recomendó durante su primera sesión que se mantuviera la referencia al plazo máximo de siete meses, pero concluyó que podía simplificarse la redacción de esta disposición.

8. Por solicitud del Presidente, la Secretaría sugirió una redacción alternativa del Artículo 5.2)c)ii), según se indica a continuación (véase el párrafo 37 del Informe):

“ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectuase 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.”

9. El Grupo de Trabajo recomendó que el Artículo 5.2)c)ii) se modifique en consonancia con esa redacción alternativa. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de modificación del Artículo 5.2)c)ii), basado en el texto sugerido por la Secretaría, aunque ligeramente modificado. Ninguna disposición transitoria es necesaria porque esta nueva redacción, de ser aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid, no supondrá consecuencias de fondo ni de forma.

10. Con respecto a la indicación “adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989”, que figura actualmente a continuación del nombre completo del Protocolo, será necesario complementarla con una referencia a la modificación, una vez aprobada. Esta adición se refleja en el Anexo del presente documento.

11. 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 someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de modificación del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo, según consta en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

Artículo 5.2)e) del Protocolo

12. El Artículo 5.2)e) del Protocolo prevé la revisión por la Asamblea de la Unión de Madrid del procedimiento de denegación establecido en los apartados a) a d) del Artículo 5.2), e incluye el requisito de unanimidad en la decisión de la Asamblea de modificar esas disposiciones.

13. Durante su primera sesión, el Grupo de Trabajo abordó la cuestión de si, tras la presente revisión del procedimiento de denegación, la Asamblea de la Unión de Madrid tendría derecho a realizar futuras revisiones del procedimiento de denegación establecido por los apartados a) a d) modificados. El Grupo de Trabajo recomendó que, en aras de la seguridad jurídica, la Asamblea adopte una declaración interpretativa en el sentido de que se entienda que el Artículo 5.2) e) del Protocolo permite a la Asamblea, en cualquier momento, volver a examinar el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), tras su última modificación, y aprobar cualquier modificación de esos apartados con sujeción a los requisitos de voto establecidos por el Artículo 5.2)e).

14. De acuerdo con la práctica que se ha seguido en varias oportunidades, se propone que dicha declaración interpretativa, de ser adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid, se introduzca en el texto del Protocolo mediante una nota de pie de página. Además de contener la propia declaración interpretativa, la nota de pie de página también haría referencia a la resolución de adopción de esa declaración por la Asamblea.

15. Se propone la siguiente nota de pie de página:

“Declaración interpretativa adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid: se entenderá que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea seguir examinando el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), tras su última modificación, y que para toda modificación adicional de esas disposiciones será necesaria una decisión unánime de la Asamblea.”

16. 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 someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación la declaración interpretativa sobre el examen del procedimiento de denegación previsto en el Artículo 5.2)a) a d), expuesta en el párrafo 15 del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989
y **modificado el ... de septiembre de 2006**

Artículo 5

**Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional
respecto de ciertas Partes Contratantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) [...]

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 y, en cualquier caso, en 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.~~

d) [...]

[Fin del Anexo y del documento]