

# OMPI



MM/LD/WG/2/3.

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 reunión  
Ginebra, 12 a 16 de junio de 2006

EXAMEN DEL ARTÍCULO 9*SEXIES* DEL PROTOCOLO DE MADRID

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### I. INTRODUCCIÓN

1. En el Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados “el Protocolo” y “el Arreglo”, respectivamente), generalmente conocido como “cláusula de salvaguardia”, se estipula que, en lo que respecta a una solicitud internacional o un registro internacional, si el país de origen es parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo.

2. En términos más sencillos eso significa que en las relaciones entre Estados vinculados a ambos tratados, las disposiciones que se aplicarán en el procedimiento internacional de registro serán las del Arreglo.

3. Con arreglo al párrafo 2) del Artículo 9*sexies*, por mayoría de tres cuartos<sup>1</sup>, la Asamblea podrá derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras la expiración de un plazo de 10 años contados a partir de la entrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre de 1995), pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en la que la mayoría de los Estados parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el Protocolo. En la medida en que esta última condición también se ha cumplido<sup>2</sup>, la derogación o restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia pasó a ser posible a los 10 años de la entrada en vigor del Protocolo, a saber, el 1 de diciembre de 2005.

4. El Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) fue convocado por el Director General, entre otras cosas, para facilitar la revisión de la cláusula de salvaguardia conforme a lo estipulado en el Artículo 9*sexies*.2) del Protocolo.

5. En su primera reunión, celebrada en julio de 2005, el Grupo de Trabajo realizó un primer análisis de las consecuencias que tendría una derogación de la cláusula de salvaguardia con respecto a seis características del procedimiento del Sistema de Madrid. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que en principio no debía mantenerse la cláusula de salvaguardia con respecto a cuatro de dichas características, a saber, la base necesaria para presentar una solicitud internacional, la determinación del derecho a presentar una solicitud conforme al principio de la “vinculación en cascada”, la presentación de designaciones posteriores y peticiones para la inscripción de renunciaciones y cancelaciones, y la posibilidad de transformación. El Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso en cuanto a mantener o no la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a otras dos características del Sistema de Madrid, a saber, el plazo para la notificación de denegaciones provisionales y el sistema de tasas.

6. Respecto de otro asunto, a saber, el régimen lingüístico del Sistema de Madrid, que se ve afectado sólo de forma *indirecta* por la aplicación de la cláusula de salvaguardia<sup>3</sup>, el Grupo de Trabajo recomendó en su primera reunión que se modifique el Reglamento Común de modo que se estipule la aplicación de los tres idiomas (español, francés e inglés) en las relaciones entre los Estados obligados por ambos tratados.

---

<sup>1</sup> En el Artículo 9*sexies*.2) se estipula también que en la votación de la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte *tanto* en el Arreglo como en el Protocolo. Eso se justifica en la medida en que, por definición, la cláusula de salvaguardia se aplica exclusivamente a las relaciones entre Estados obligados por ambos tratados.

<sup>2</sup> Esa condición se cumplió el 1 de abril de 2003, a raíz de la adhesión (simultánea) al Protocolo de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, con efecto a partir del 1 de abril de 1998. En ese momento, de los 39 Estados parte en el Arreglo de Madrid, 21 habían pasado a ser parte en el Protocolo.

<sup>3</sup> En virtud de la definición de los tres tipos de solicitud internacional de registro que se ofrecen en los apartados viii) a x) de la Regla 1 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (“el Reglamento Común”).

7. En su 36º período de sesiones (septiembre-octubre de 2005), la Asamblea de la Unión de Madrid tomó nota de las conclusiones del Grupo de Trabajo y decidió que el Director General convocara una nueva reunión del Grupo de Trabajo, entre otras cosas, a fin de proseguir la labor preparatoria encaminada a un examen del Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo. Esta labor tendría por finalidad particular ayudar a la Asamblea a decidir si debe derogarse la cláusula de salvaguardia o restringirse su alcance (véase el párrafo 15 del documento MM/A/36/3 y el párrafo 18 del documento MM/A/36/1).

8. El presente documento tiene por objeto facilitar los debates en el Grupo de Trabajo con vistas a preparar el examen de la cláusula de salvaguardia por la Asamblea, ofreciendo con ese fin información adicional y datos estadísticos.

9. En esta etapa no se ha estimado necesario proponer proyectos de disposiciones para modificar el Protocolo o el Reglamento Común pues, en primer lugar, sería necesario contar con mayor orientación del Grupo de Trabajo sobre la revisión del Artículo 9*sexies*, en particular, en cuanto a la necesidad de derogar en su totalidad la cláusula de salvaguardia (y hasta qué punto dicha derogación debería ir acompañada de otras medidas), o si sólo debería restringirse el alcance de la cláusula de salvaguardia y de qué manera.

10. Las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo serán puestas en conocimiento de Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2006 y serán el punto de partida para que la Oficina Internacional prepare propuestas específicas (proyectos de disposiciones para modificar el Protocolo y el Reglamento Común, según proceda) para su aprobación por la Asamblea oportunamente.

## II. APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

11. A la fecha del presente documento, la Unión de Madrid estaba integrada por 78 miembros. De éstos, 45 están vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo<sup>4</sup>, 23 exclusivamente al Protocolo y 11 exclusivamente al Arreglo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica, Bhután, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Suiza, Swazilandia y Ucrania (45).

<sup>5</sup> A raíz de la reciente adhesión de Viet Nam al Protocolo, el número de Partes Contratantes vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo ha pasado a 46 y el número de Partes Contratantes obligadas exclusivamente por el Arreglo será sólo de 10, al 11 de julio de 2006, fecha en la que surtirá efecto la adhesión de Viet Nam.

12. La designación de Partes Contratantes se rige por las disposiciones del tratado (ya sea el Arreglo o el Protocolo) al que se hayan adherido tanto la Parte Contratante designada como la Parte Contratante cuya oficina sea la oficina de origen. Sin embargo, si ambas Partes Contratantes están vinculadas a ambos instrumentos, la designación se regirá por el Arreglo, según lo dispone el Artículo 9*sexies*, es decir, la cláusula de salvaguardia.

13. Habida cuenta de que el Arreglo y el Protocolo son tratados paralelos que funcionan de forma independiente, cada uno con su propio conjunto de miembros, los cuales pueden ser parte en uno u otro de esos tratados, por efecto de la cláusula de salvaguardia existen tres tipos de solicitudes internacionales de registro (y por ende, de registros internacionales):

a) las que están regidas exclusivamente por el Arreglo, en las que todas las designaciones se rigen por el Arreglo;

b) las que están regidas exclusivamente por el Protocolo, en las que todas las designaciones se rigen por el Protocolo; y

c) las que están regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en las que al menos una designación se rige por el Arreglo y al menos una designación se rige por el Protocolo.

14. En 2005, la Oficina Internacional inscribió 356.487 designaciones efectuadas en registros internacionales o en extensiones territoriales posteriores. De ellas, 198.894 se regían por el Arreglo y 157.593 por el Protocolo.

15. A su vez, de los 33.169 registros internacionales inscritos por la Oficina Internacional en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo (es decir, que contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Arreglo), 11.691 derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo (es decir, que contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Protocolo) y 14.823 derivaban de solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo (es decir, en los que al menos una designación se regía por el Arreglo y al menos una designación se regía por el Protocolo).

## II. DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA Y CONSECUENCIAS CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE MADRID

16. En la primera reunión del Grupo de Trabajo, en julio de 2005, las delegaciones expusieron una serie de razones a favor o en contra de la derogación de la cláusula de salvaguardia. Entre las razones expuestas a favor de derogar dicha cláusula estaban las siguientes: originalmente, la cláusula de salvaguardia había sido contemplada en tanto que cláusula transitoria y el Protocolo se había concebido o reunía las condiciones para pasar a ser el único tratado que rigiera el procedimiento internacional en el futuro; era evidente que el Protocolo era un instrumento mucho más eficaz que el Arreglo; la derogación de la cláusula de salvaguardia se traduciría en una mejor aplicación del principio de igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes y favorecería un mayor equilibrio entre dichas Partes Contratantes, simplificando considerablemente, además, el procedimiento de registro internacional.

17. Se puso también de relieve que la derogación de la cláusula de salvaguardia iría en beneficio de los usuarios con respecto a cuatro, como mínimo, de las características del procedimiento del Sistema de Madrid, a saber, las condiciones necesarias para la presentación de solicitudes internacionales, la determinación del derecho a presentar una solicitud, la presentación a la Oficina Internacional de determinadas peticiones y la posibilidad de transformación, así como con respecto al régimen lingüístico.

18. Por otro lado, varias delegaciones expusieron razones en contra de la derogación de la cláusula de salvaguardia, poniendo de relieve, en particular, los efectos negativos que dicha medida tendría para los usuarios en lo que respecta a la duración del plazo de denegación y/o al posible aumento del importe de las tasas pagaderas en relación con los registros internacionales.

19. De las delegaciones que estaban a favor de derogar la cláusula de salvaguardia, varias propusieron que dicha derogación fuera acompañada por la adopción de medidas complementarias para contrarrestar las consecuencias negativas que ello podría entrañar para los usuarios en lo que respecta a la duración del plazo de denegación y el importe de las tasas pagaderas en relación con los registros internacionales (véase el capítulo VI del presente documento).

#### Consecuencias de una derogación de la cláusula de salvaguardia para el procedimiento del Sistema de Madrid

20. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo realizó un primer análisis de las consecuencias que tendría la derogación de la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a las seis características siguientes del procedimiento internacional, *directamente* afectadas por la aplicación de dicha cláusula:

- a) la base necesaria para presentar una solicitud internacional;
- b) la determinación del derecho a presentar una solicitud de conformidad con el principio “en cascada”;
- c) la presentación de designaciones posteriores y peticiones para la inscripción de cancelaciones y renunciaciones;
- d) la posibilidad de transformación;
- e) el plazo de denegación; y
- f) el sistema de tasas.

21. El Grupo de Trabajo concluyó que, por lo menos en lo que respecta a las cuatro primeras características mencionadas, no debía mantenerse la cláusula de salvaguardia. En lo que respecta a las dos características restantes, a saber, el plazo de denegación y el sistema de tasas, el Grupo de Trabajo no llegó a un consenso en cuanto a la necesidad o no de mantener la cláusula en cuestión.

22. Además, como ya se ha señalado, el Grupo de Trabajo analizó las consecuencias que tendría una denegación de la cláusula de salvaguardia en el régimen lingüístico del Sistema de Madrid, régimen en el que la aplicación de la cláusula de salvaguardia repercute *de forma indirecta*, y recomendó que se modifique el Reglamento Común en el sentido de estipular que se apliquen los tres idiomas (español, francés e inglés) en las relaciones entre Estados vinculados a ambos tratados.

23. En su segunda reunión, el Grupo de Trabajo podría examinar con mayor detenimiento las consecuencias que tendría una derogación de la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a determinadas características del procedimiento del Sistema de Madrid. Para ayudar al Grupo de Trabajo en esa tarea, la Oficina Internacional ha compilado información adicional y datos estadísticos más recientes que se exponen en el presente capítulo. Además, en los capítulos IV y V del presente documento se abordan otras cuestiones en relación con la posible derogación de la cláusula de salvaguardia, entre otras, consecuencias prácticas y la necesidad de cláusulas transitorias.

a) Base necesaria para presentar una solicitud internacional

24. Conforme al Arreglo, toda solicitud internacional debe estar basada en un *registro* previo de la marca de que se trate ante la oficina de origen (“registro de base”). Conforme al Protocolo, la solicitud internacional puede estar basada ya sea en un registro de base o en una *solicitud de registro* presentada ante la oficina de origen (“solicitud de base”).

25. De ello cabe deducir que las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Protocolo podrán estar basadas en un registro de base o en una solicitud de base, mientras que las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, deberán estar necesariamente basadas en un registro de base.

26. En caso de derogarse la cláusula de salvaguardia, habría solicitudes internacionales que, en virtud de dicha cláusula, se regían exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y que pasarían a regirse exclusivamente por el Protocolo y consecuentemente podrían estar basadas ya sea en un registro de base o en una solicitud de base.

27. Como ya se ha señalado, de los 33.169 registros internacionales anotados por la Oficina Internacional en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes que se regían por el Arreglo, 11.691 derivaban de solicitudes que se regían por el Protocolo y 14.823 derivaban de solicitudes que se regían por ambos tratados.

28. Suponiendo que en 2005 no hubiese funcionado la cláusula de salvaguardia, de los 33.169 registros internacionales anotados, sólo 175 hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo (en lugar de 6.655)<sup>6</sup>, 26.470 hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo (en lugar de 11.691), y 6.524 hubieran derivado de solicitudes regidas por ambos tratados (en lugar de 14.823).

---

<sup>6</sup> 114 registros internacionales procedentes de los 11 Estados exclusivamente obligados por el Arreglo y 61 registros internacionales procedentes de Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, pero en los que no constara designación alguna regida por el Protocolo.

29. Eso hubiera supuesto 14.779 registros internacionales *adicionales* resultantes de solicitudes regidas *exclusivamente por el Protocolo*, que hubieran podido estar basadas ya sea en una solicitud de base o en un registro de base en la oficina de origen.

30. Por consiguiente, derogar la cláusula de salvaguardia entrañaría, en lo que respecta a las condiciones necesarias para presentar una solicitud internacional, una mayor flexibilidad para los usuarios del Sistema de Madrid en el sentido de decidir si desean presentar una solicitud internacional basada en un registro de base o en una solicitud de base. Además, se estima que dicho cambio no iría en detrimento de las oficinas ni tendría consecuencia directa alguna para la Oficina Internacional.

b) El principio “en cascada”

31. Conforme al Arreglo, el país de origen se determina en función de la jerarquía de ciertos criterios aplicables al solicitante (establecimiento industrial o comercial, domicilio o nacionalidad). El solicitante debe sujetarse al principio jerárquico denominado “en cascada”, por lo que no tiene libertad para elegir el país de origen.

32. En cambio, el Protocolo no contempla una jerarquía de criterios en cascada. El país de origen puede ser elegido libremente por el solicitante de entre aquellos a los que pueda acogerse sobre la base de su establecimiento, domicilio o nacionalidad (quedando claro que sólo puede haber *un único* país de origen respecto de una solicitud internacional).

33. Por consiguiente, en las solicitudes internacionales que se rigen exclusivamente por el Protocolo no se aplica el principio en cascada, mientras que ese principio sí se aplica en las solicitudes internacionales que se rigen exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

34. Si se deroga la cláusula de salvaguardia, ello tendría el efecto que muchas solicitudes internacionales que – en virtud de dicha cláusula – actualmente se rigen exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo y el Protocolo, pasarían a regirse exclusivamente por el Protocolo, de modo que el solicitante tendría la facultad de elegir libremente el país de origen de entre aquellos a los que pueda acogerse.

35. Como se ha señalado, de los 33.169 registros internacionales anotados por la Oficina Internacional en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes que se regían por el Arreglo, 11.691 derivaban de solicitudes que se regían por el Protocolo, y 14.823 derivaban de solicitudes que se regían por ambos tratados.

36. Como se mencionó antes, de haberse suprimido la cláusula de salvaguardia en 2005, de los 33.169 registros internacionales, sólo 175 hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo (en lugar de 6.655), 26.470 registros hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo (en lugar de 11.691), y 6.524 hubieran derivado de solicitudes regidas por ambos tratados (en lugar de 14.823).

37. Eso hubiera supuesto, concretamente, que 14.779 registros internacionales *adicionales* hubieran derivado de solicitudes regidas *exclusivamente por el Protocolo* y respecto de los cuales la oficina de origen hubiera podido ser libremente elegida por el solicitante (en función de los criterios de domicilio, nacionalidad o establecimiento).

38. Por consiguiente, la derogación de la cláusula de salvaguardia se traduciría, en lo que respecta al principio “en cascada”, en un aumento considerable del número de usuarios que gozaría de mayor flexibilidad para elegir el país de origen de entre aquellos a los que pueden acogerse. Ese cambio ofrecería también ventajas a las oficinas, en la medida en que se verían exentas de tener que verificar siempre que las solicitudes internacionales son presentadas por conducto de la debida oficina.

39. Se estima que ese cambio no acarrearía consecuencia alguna para la Oficina Internacional.

c) Presentación de ciertas peticiones a la Oficina Internacional

40. Si todas las Partes Contratantes objeto de una designación posterior son designadas conforme al Protocolo, o si una petición para la inscripción de una renuncia o de una cancelación afecta a una Parte Contratante cuya designación se rija por el Protocolo, tal designación posterior o petición de inscripción de renuncia o cancelación podrá ser presentada a la Oficina Internacional *ya sea* directamente por el titular o por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular (a elección de este último).

41. En cambio, en lo que respecta a las Partes Contratantes que sean objeto de designación posterior y cuya designación se haya hecho sobre la base del Arreglo, o si una petición para la inscripción de una renuncia o cancelación afecta a una Parte Contratante cuya designación se haya hecho sobre la base del Arreglo, dicha designación posterior o petición para la inscripción de una renuncia o cancelación debe ser presentada a la Oficina Internacional por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular.

42. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, aumentaría el número de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones<sup>7</sup> que pasarían a estar regidas por el Protocolo y, que por consiguiente, podrían ser presentadas a la Oficina Internacional *ya sea* directamente por el titular o por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular.

43. En las estadísticas de 2005 se observa que el número de designaciones posteriores anotadas ese año en las que se designaban Partes Contratantes que se regían por el Arreglo (y que, por consiguiente, debían ser presentadas por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular) fue de 6.832 (67% del total).

44. En lo que respecta a las renunciaciones y cancelaciones anotadas por la Oficina Internacional ese mismo año, el número de dichas renunciaciones y cancelaciones que afectaban a Partes Contratantes cuya designación se regía por el Arreglo fue de 366 (46% del total) y de 150 (65% del total), respectivamente.

---

<sup>7</sup> Es decir, las designaciones posteriores y peticiones para la inscripción de las renunciaciones y cancelaciones en las que el país de origen del titular esté obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo y la Parte Contratante designada posteriormente o la Parte Contratante afectada por la cancelación o la renuncia esté también obligada por ambos tratados.

45. Si la cláusula de salvaguardia no hubiese operado en 2005, el número de designaciones posteriores que habrían tenido que presentarse por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular (por cuanto en ellas se designaban Partes Contratantes que se regían por el Arreglo) habría sido de 1.833 (18% del total), lo que supone 4.999 designaciones de menos.

46. Siempre con respecto a 2005, si no hubiera operado la cláusula de salvaguardia el número de renunciaciones y cancelaciones para las que hubiera sido necesario presentar una petición por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular (por cuanto afectaban a Partes Contratantes cuya designación se regía por el Arreglo) habría sido de 43 (alrededor del 5% del total) y de 7 (3% del total), respectivamente.

47. Por consiguiente, en lo que atañe a la presentación de designaciones posteriores y de peticiones para la inscripción de cancelaciones y renunciaciones, la derogación de la cláusula de salvaguardia iría claramente en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid, en el sentido de que les otorgaría mayor libertad en la gestión de sus carteras, a la vez que ofrecería ventajas a las oficinas, que no se verían siempre obligadas a actuar de intermediarias entre los usuarios y la Oficina Internacional.

48. Se estima que ese cambio no acarrearía consecuencias mayores para la Oficina Internacional.

d) Transformación

49. En el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo se estipula que, en caso de cancelación de un registro internacional a petición de la oficina de origen conforme al Artículo 6.4) (es decir, si la marca de base ha dejado de surtir efecto dentro del período de dependencia de cinco años, como consecuencia del denominado “ataque central”), el titular del registro internacional podrá solicitar que éste se transforme en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al mismo tiempo la fecha original del registro internacional.

50. En la medida en que el mecanismo de transformación sólo se contempla en el Protocolo, sólo puede pedirse su aplicación respecto de las Partes Contratantes cuya designación se rija por dicho instrumento. Por consiguiente, los titulares cuyo país de origen esté vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo no tienen derecho a pedir esa transformación respecto de Partes Contratantes también vinculadas a ambos tratados (pues al aplicarse la cláusula de salvaguardia la designación quedaría regida por el Arreglo).

51. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, y en lo que respecta a las situaciones mencionadas en la segunda parte del párrafo anterior, dichas designaciones quedarían regidas por el Protocolo y, por consiguiente, la transformación sería posible respecto de las Partes Contratantes designadas.

52. Como se ha señalado, en 2005, la Oficina Internacional anotó 356.487 designaciones efectuadas en registros internacionales o en extensiones territoriales posteriores. Se trataba de 198.894 designaciones regidas por el Arreglo y de 157.593 regidas por el Protocolo.

53. Si en ese año no hubiese operado la cláusula de salvaguardia, de las 356.487 designaciones, 25.601 hubieran quedado regidas por el Arreglo y el resto, a saber, 330.886, por el Protocolo. Dicho de otro modo, se hubieran efectuado 173.293 designaciones *adicionales conforme al Protocolo* y no conforme al Arreglo, designaciones que, por consiguiente, hubieran reunido las condiciones para ser objeto de transformación si las circunstancias así lo requerían.

54. A ese respecto, cabe destacar que en 2005, la Oficina Internacional anotó 851 cancelaciones de registros internacionales debidas al cese de efectos del registro de base (Regla 21), de las cuales 543 correspondían a registros internacionales que se regían parcial o exclusivamente por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia y que, a falta de dicha cláusula, se habrían beneficiado plenamente de la posibilidad de transformación.

55. Por consiguiente, en lo que respecta a la transformación, la cláusula de salvaguardia iría claramente en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid. En lo que respecta a las oficinas, aunque es posible que una ampliación del alcance del procedimiento de transformación a raíz de la derogación de la cláusula de salvaguardia se traduzca, a largo plazo, en un incremento del volumen de trabajo, se estima que en general tal derogación no repercutiría de forma considerable en el volumen de trabajo de esas oficinas ni que exigiría medidas adicionales de procedimiento o de infraestructura.

56. Se estima que ese cambio no acarrearía consecuencia alguna para la Oficina Internacional.

e) Plazo de denegación

57. Conforme al Arreglo, el plazo para notificar una denegación provisional de protección es de un año, mientras que en el Protocolo prevé la posibilidad de prolongar ese plazo a 18 meses o más en caso de denegaciones basadas en una oposición (a condición de que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado las declaraciones contempladas en el Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo).

58. Conforme a la cláusula de salvaguardia, si una Parte Contratante vinculada tanto al Arreglo como al Protocolo es designada por un solicitante o titular cuyo país de origen también está vinculado a ambos tratados, tal designación quedará regida por el Arreglo. Y eso conlleva la obligación de que la oficina de la Parte Contratante designada realice una notificación de denegación provisional de protección en el plazo de un año, aun cuando esa Parte Contratante haya solicitado una prolongación a 18 meses o más del plazo de denegación conforme al Protocolo.

59. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, y en lo que se refiere a las circunstancias anteriormente mencionadas, la oficina de una Parte Contratante designada que haya realizado las debidas declaraciones gozaría de un plazo prolongado de 18 meses (o más en caso que la denegación provisional esté basada en una oposición), y no del plazo de un año, como es el caso en la actualidad, para notificar una denegación provisional de protección.

60. Al tiempo de publicación de este documento, ese cambio afectaría directamente a las oficinas de 12 Estados, a saber, las oficinas de los Estados vinculados a *ambos* tratados y que han solicitado la ampliación del plazo de denegación a 18 meses<sup>8</sup>. De esos 12 Estados, seis han notificado también la declaración contemplada en el Artículo 5.2)c) del Protocolo de Madrid, que autoriza a ampliar el plazo de 18 meses en los casos en que la notificación de denegación provisional esté basada en una oposición<sup>9</sup>.

61. En principio, la derogación de la cláusula de salvaguardia significaría que dichas Partes Contratantes se beneficiarían de un plazo más largo para notificar de una denegación provisional en los casos en los que hayan sido designadas por un solicitante o titular cuyo país de origen esté vinculado a ambos tratados.

62. Conforme a las estadísticas de la Oficina Internacional, en 2005 se realizaron 54.079 designaciones de esas 12 Partes Contratantes vinculadas a ambos tratados, designaciones, por consiguiente, efectuadas conforme al Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia. Si en ese período no hubiera estado en vigor la cláusula de salvaguardia, esas designaciones se habrían efectuado conforme al Protocolo.

63. Así pues, en términos concretos, y en lo que respecta a los *usuarios*, los solicitantes y titulares en cuestión, es decir, aquellos cuyo país de origen esté obligado por ambos tratados y que hayan designado a cualquiera de esas 12 Partes Contratantes (es decir, también obligadas por ambos tratados y que hayan solicitado una ampliación del plazo de denegación), habrían tenido teóricamente la obligación de esperar a que transcurra un plazo de 18 meses (o más), en lugar de un año, como es el caso en la actualidad, para saber si se beneficiaban de protección en el territorio de la Parte Contratante en cuestión.

64. En ese contexto resulta útil analizar dentro de qué plazo las oficinas de esos 12 Estados efectivamente realizaron en 2005 las notificaciones de denegación provisional *en relación con designaciones efectuadas conforme al Protocolo* (y por ende, respecto de las cuales era aplicable la ampliación del plazo).

65. En 2005, la Oficina Internacional anotó 1.476 notificaciones de denegación provisional realizadas por las 12 oficinas en cuestión en relación con designaciones efectuadas conforme al Protocolo<sup>10</sup>. De dichas notificaciones, 1.453 fueron realizadas en un plazo de un año, sólo 20, es decir, alrededor del 1,4%, fueron realizadas en un plazo de 12 a 15 meses, ninguna fue realizada en un plazo de 16 a 18 meses, y únicamente tres fueron realizadas después de transcurridos los 18 meses (a saber, denegaciones provisionales resultantes de una oposición).

---

<sup>8</sup> Armenia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Polonia, Suiza y Ucrania.

<sup>9</sup> China, Chipre, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya y Ucrania.

<sup>10</sup> En 2005, el número de designaciones de las 12 Partes Contratantes en cuestión efectuadas conforme al Protocolo fue de 16.015. Cabe señalar, no obstante, que considerando el momento concreto en que fueron realizadas esas notificaciones, no procede establecer una correlación directa entre esas designaciones y las 1.476 notificaciones de denegación provisional mencionadas en este párrafo.

66. Por consiguiente, en lo que respecta a la notificación *efectiva* de denegaciones provisionales, y en cuanto al plazo de denegación, parece improbable que derogar la cláusula de salvaguardia conlleve importantes consecuencias para los usuarios del Sistema de Madrid. En general, si se realizaran notificaciones de denegación, la gran mayoría de ellas serían de todos modos realizadas dentro del plazo de un año, independientemente de que la designación se hiciera conforme al Arreglo o conforme al Protocolo.

67. Ahora bien, en lo que respecta al plazo de denegación, cabría argumentar que la derogación de la cláusula de salvaguardia podría ser perjudicial para los usuarios, en la medida en que en los casos en los que las oficinas de los 12 Estados en cuestión *no* hayan realizado notificaciones de denegación provisional, los solicitantes y titulares se verían obligados a esperar a que transcurra un plazo más largo antes de saber definitivamente si su marca queda protegida en el territorio de ese Estado<sup>11</sup>.

68. Cabe añadir que ninguno de los Estados en cuestión emite declaraciones de concesión de protección como se estipula en la Regla 17.6) del Reglamento Común. No obstante, al aplicarse la cláusula de salvaguardia, los solicitantes y titulares tienen la garantía de que al expirar el plazo de un año sabrán en qué medida queda o no protegida su marca. Si la cláusula de salvaguardia se deroga, ese plazo quedaría ampliado sin que ello se mitigue por la emisión de una declaración de concesión de protección antes de que expire dicho plazo<sup>12</sup>.

69. En lo que respecta a las oficinas, la derogación de la cláusula de salvaguardia en lo que atañe al plazo de denegación, tendría consecuencias directas exclusivamente para las oficinas de esos 12 Estados. Las oficinas de esos Estados tendrían que modificar su sistema de información para reflejar la nueva situación pero, habida cuenta de que, cuando las circunstancias lo exigen, esas oficinas ya aplican las disposiciones del Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo, cabe prever que poner en práctica esa modificación no conllevaría dificultad alguna.

70. Ese cambio también tendría que ser incorporado al sistema administrativo y de procedimiento de la Oficina Internacional pero se estima que la derogación de la cláusula de salvaguardia no conllevará consecuencias mayores a ese respecto para la Oficina Internacional.

---

<sup>11</sup> En el Artículo 4.1) del Protocolo se estipula que, a falta de notificación de denegación *dentro del plazo previsto*, la protección de la marca en las Partes Contratantes designadas sería la misma que si esa marca hubiera sido registrada por las oficinas de las Partes Contratantes en cuestión.

<sup>12</sup> En la actualidad, 13 Partes Contratantes emiten declaraciones de concesión de protección, a saber: Australia, Comunidad Europea, Georgia, Hungría, Irlanda, Japón, Noruega, Reino Unido, República Árabe Siria, República de Corea, Singapur, Suecia y Turquía.

f) Sistema de tasas

71. Conforme al Arreglo, por cada designación de una Parte Contratante, el solicitante o titular debe pagar tasas “estándar” (cuyo importe es de 73 francos suizos, más 73 francos suizos por toda clase de la Clasificación Internacional, después de la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios). A diferencia de ello, en el Protocolo, en vez de aplicar tasas estándar, por toda designación de una Parte Contratante (y renovación de dicha designación) hay que pagar una “tasa individual” si la Parte Contratante de que se trate ha efectuado la declaración correspondiente con arreglo al Artículo 8.7) del Protocolo. (Incumbe a cada Parte Contratante interesada determinar el importe de la tasa individual, que no podrá ser superior a la tasa que la oficina de dicha Parte Contratante perciba si se tratara de una presentación directa).

72. En los casos en los que una Parte Contratante vinculada a ambos tratados sea designada por un solicitante o titular cuyo país de origen esté también vinculado a ambos tratados, en virtud de la cláusula de salvaguardia dicha designación quedará regida por el Arreglo. Por consiguiente, en lo que respecta a la designación de tal Parte Contratante, sólo serán pagaderas las tasas estándar, aun cuando la Parte Contratante haya optado por el pago de tasas individuales como se contempla en el Protocolo.

73. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, los solicitantes o titulares (cuyo país de origen sea un Estado vinculado a ambos tratados) tendrían la obligación de pagar una tasa individual en lugar de tasas estándar, como en la actualidad, al designar a otra Parte Contratante también vinculada a ambos tratados y que haya hecho una declaración optando por el sistema de tasas individuales, y también en lo que respecta a la renovación de tal designación.

74. Al tiempo de publicarse el presente documento, un cambio de esa índole afectaría directamente a las oficinas de 11 Partes Contratantes, a saber, las oficinas de Partes Contratantes vinculadas a ambos tratados y que han solicitado el pago de tasas individuales<sup>13</sup>.

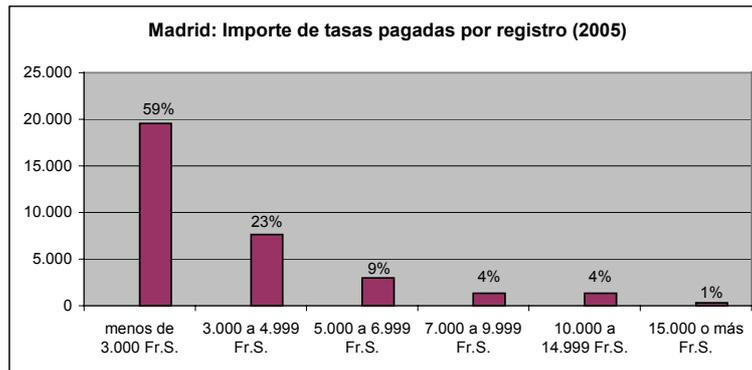
75. A fin de evaluar la incidencia que podría tener la derogación de la cláusula de salvaguardia en el pago de tasas, la Oficina Internacional ha procedido a una simulación de derogación con respecto a los registros internacionales efectuados en 2005 y derivados de solicitudes presentadas por conducto de las oficinas de Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. De ese análisis cabe deducir que, en promedio, el importe de las tasas de registro habría aumentado de 3.041 a 3.773 francos suizos, lo que supone una diferencia de 732 francos suizos o del 24%.

76. Desde una perspectiva anual, eso significaría un aumento de 73 francos suizos por cada año del plazo de 10 años de protección.

---

<sup>13</sup> Armenia, Belarús, Benelux, Bulgaria, China, Cuba, Italia, Kirguistán, República de Moldova, Suiza y Ucrania

77. Además, y con fines de claridad, cabe señalar que en las estadísticas de la Oficina Internacional también se pone en evidencia que en 2005, el importe medio de tasas pagadas por registro internacional fue de 3.253 francos suizos. En el 59% de los casos, la tasa real pagada por registro internacional fue de menos de 3.000 francos suizos. En un 23% de los registros internacionales se pagaron tasas por un importe de entre 3.000 y 4.999 francos suizos. Por consiguiente, en 2005, para el 82% de *todos* los registros internacionales se pagaron tasas de menos de 5.000 francos suizos. En el siguiente gráfico se desglosan detalladamente las tasas pagadas en 2005 en relación con registros internacionales.



78. También se efectuó una simulación de derogación de la cláusula de salvaguardia con respecto a las designaciones posteriores anotadas en 2005 solicitadas por conducto de las oficinas de Partes Contratantes vinculadas al Arreglo como al Protocolo, y se llegó a la conclusión de que el importe de las tasas hubiera aumentado un promedio de 276 francos suizos, pasando de 1.171 a 1.447 francos suizos, es decir un 23%, en promedio.

79. En la medida en que la derogación de la cláusula de salvaguardia también se aplicara a las designaciones efectuadas *antes* de la entrada en vigor de la enmienda del Artículo 9<sup>sexies</sup>, ello entrañaría el pago de tasas individuales en lugar de tasas estándar para la renovación de los registros en los que se designaran Partes Contratantes que hubieran hecho la declaración contemplada en el Artículo 8.7)a) del Protocolo.

80. En lo que respecta a los registros internacionales que expiran en 2007, las estadísticas indican que del total de designaciones que contienen los mismos, el 98% corresponde a Partes Contratantes vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo. Partiendo de una simulación de renovación de esos registros internacionales procedentes de Partes Contratantes vinculadas también a ambos tratados se llega a la conclusión de que, en caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, la tasa media para renovar dichos registros internacionales aumentaría, pasando de 1.757 a 2.840 francos suizos, lo que supone una diferencia de 1.083 francos suizos o del 62%.

81. Ahora bien, si se toman como punto de partida los registros internacionales efectuados en 2005, la renovación en 2015 de dichos registros (procedentes de Partes Contratantes vinculadas a ambos tratados) entrañaría un aumento medio de 1.019 francos suizos, pasando de 2.544 a 3.563 francos suizos, aumento del 40% resultante de la derogación de la cláusula de salvaguardia<sup>14</sup>.
82. Desde una perspectiva anual, eso significaría un aumento de alrededor de 100 francos suizos por año durante los 10 años que dura la renovación de la protección.
83. Es evidente que, en lo que respecta al sistema de tasas, la cláusula de salvaguardia tendrá mayor o menor incidencia o ninguna incidencia en función de que el país de origen de los usuarios (titulares y solicitantes) sea un Estado vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo y de las Partes Contratantes que hayan sido designadas en cada caso.
84. En cuanto a las oficinas, y en lo que respecta al sistema de tasas, la derogación de la cláusula de salvaguardia entrañaría consecuencias directas exclusivamente para las 11 oficinas en cuestión. Habría que incorporar ese cambio en los sistemas administrativo y de procedimiento de dichas oficinas. Ahora bien, dado que en los casos pertinentes esas oficinas ya aplican el sistema de tasas individuales, cabe prever que la aplicación de ese cambio no plantearía dificultad alguna.
85. En lo que respecta a la Oficina Internacional, se estima que la derogación de la cláusula de salvaguardia respecto del sistema de tasas no acarrearía consecuencias mayores.

#### Consecuencias de la derogación de la cláusula de salvaguardia en el régimen lingüístico

86. Cabe señalar que la cuestión del régimen lingüístico que se aplica en el Sistema de Madrid es objeto de un documento específico y detallado presentado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento MM/LD/WG/2/4). Por consiguiente, a continuación se trata exclusivamente de poner de relieve los comentarios principales contenidos en ese documento.
87. Cabe recordar que las normas que rigen la utilización de idiomas en la presentación de solicitudes internacionales y en operaciones ulteriores conforme al Arreglo y al Protocolo no se encuentran en los propios tratados sino en el Reglamento Común (Regla 6).
88. En su primera reunión, y en el contexto del examen de la cláusula de salvaguardia, el Grupo de Trabajo recomendó que se modificara el Reglamento Común a fin de que en él se estipule la utilización de los tres idiomas (“sistema trilingüe”) en las relaciones entre Estados vinculados a ambos tratados (párrafo 98 del Anexo del documento MM/A/36/1).

---

<sup>14</sup> Cálculo basado en el importe de las tasas individuales que se aplicaban en el momento de publicar el presente documento.

89. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, sería necesario modificar la Regla 1 del Reglamento Común a fin de volver a definir lo que se entiende, respectivamente, por solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, por solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y por solicitud internacional regida por el Arreglo y por el Protocolo.

90. La modificación de la Regla 1 del Reglamento Común entrañaría automáticamente, como es lógico (sin necesidad de modificación específica de la Regla 6 del Reglamento Común y sin tener que modificar el régimen lingüístico como tal), una ampliación del régimen trilingüe. Una solicitud internacional respecto de la cual la oficina de origen sea la oficina de una Parte Contratante vinculada tanto al Arreglo como al Protocolo y en la que se designen Partes Contratantes vinculadas al Arreglo, pasaría a estar regida (al menos en parte) por el Protocolo si como mínimo una de las Partes Contratantes designadas también está vinculada al Protocolo, en cuyo caso se aplicaría el régimen trilingüe.

91. En lo que respecta a los usuarios, la ampliación del régimen lingüístico a raíz de la derogación de la cláusula de salvaguardia sería sin duda benéfica y se traduciría en una simplificación parcial del sistema lingüístico en su conjunto en el procedimiento internacional. En la práctica serían relativamente escasas las situaciones en las que sólo se aplicaría el Arreglo, es decir, el régimen monolingüe.

92. Además, ese cambio iría en beneficio de las oficinas de las Partes Contratantes vinculadas a ambos tratados por cuanto, en la mayoría de los casos, gozarían de posibilidades adicionales para elegir entre los tres idiomas en las comunicaciones con la Oficina Internacional respecto de los registros internacionales que, conforme al Reglamento Común en su forma actual, se rigieran exclusivamente por el Arreglo. Ahora bien, la ampliación del régimen trilingüe no afectaría en modo alguno el derecho de las oficinas a restringir la elección del idioma de presentación a uno o dos de los tres idiomas ni su derecho a decidir sobre el idioma en el que desean recibir las comunicaciones procedentes de la Oficina Internacional.

93. Toda ampliación del régimen lingüístico derivada de la derogación de la cláusula de salvaguardia iría también en beneficio de terceros, en la medida en que mejoraría el acceso al Registro Internacional pues se publicaría un número mucho mayor de entradas en el mismo, que pasarían a estar disponibles en los tres idiomas.

94. En el Capítulo V del presente documento se exponen las consecuencias que tendría ampliar el régimen lingüístico en lo que respecta a la Oficina Internacional.

#### IV. PUESTA EN PRÁCTICA DE LA DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

##### Modificación del Protocolo y del Reglamento Común

95. Si la Asamblea de la Unión de Madrid aprueba la derogación de la cláusula de salvaguardia, dicha decisión podría ponerse en práctica de varias maneras, a saber:

a) mediante una simple abrogación del Artículo 9*sexies* del Protocolo en su totalidad, o

b) mediante una modificación del párrafo 1) de ese Artículo (abrogando también el párrafo 2)) a fin de estipular explícitamente que, en lo que respecta a las solicitudes internacionales o registros internacionales, cuando el país de origen sea un Estado parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del *Arreglo* no surtirán efecto [o sólo las disposiciones del *Protocolo* surtirán efecto] en el territorio de los Estados que también sean parte en ambos tratados.

96. Además de abrogar o modificar el Artículo 9*sexies*, la derogación de la cláusula de salvaguardia exigiría modificaciones del Reglamento Común, en particular, de la Regla 1 a los fines de volver a definir lo que se entiende, respectivamente, por solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Arreglo, solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Protocolo y solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

#### Efectos de la derogación de la cláusula de salvaguardia

97. Sea cual fuese la forma en que se derogue la cláusula de salvaguardia, a saber, por medio de una abrogación total o de una modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo, como se indica en el párrafo 95 del presente documento, los efectos de la derogación serían los mismos, es decir que en los casos en los que tanto el Estado designado como el Estado cuya oficina sea la oficina de la Parte Contratante del titular estén obligados por el Arreglo y por el Protocolo, dicha designación quedará regida por el Protocolo en lugar del Arreglo<sup>15</sup>. Por consiguiente, en lo que respecta en particular a las seis características del procedimiento internacional en las que, como se ha afirmado, la aplicación de la cláusula de salvaguardia tiene consecuencias directas, los efectos que tendría tal derogación serían, principalmente, los que se exponen en el Capítulo III del presente documento.

#### Medidas transitorias que entrañaría la derogación de la cláusula de salvaguardia

98. Además de abrogar o modificar el Artículo 9*sexies* y de proceder a toda enmienda que dicha derogación exija en lo que respecta al Reglamento Común, la derogación de la cláusula de salvaguardia exigiría la adopción de cláusulas transitorias específicas en las que se contemplen dos tipos de situación, a saber: por un lado, la tramitación de solicitudes internacionales, designaciones ulteriores y peticiones para la inscripción de renunciaciones y cancelaciones que estén *pendientes* en la fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia y, por otro, la “conversión” de las designaciones *vigentes* en esa fecha, y regidas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia, en designaciones que se rijan por el Protocolo.

---

<sup>15</sup> En caso de proceder a una mera abrogación, dicho efecto derivaría del Artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

99. Por lo general, los principios estipulados en la Regla 40.2) [*Disposiciones transitorias generales*], cuya finalidad era reglamentar la transición entre el Reglamento del Arreglo y la aplicación del Reglamento Común, pueden ofrecer orientación a ese respecto. Ahora bien, las soluciones adoptadas en ese momento no pueden adaptarse en su totalidad a la derogación de la cláusula de salvaguardia sin proceder antes a un examen minucioso de las consecuencias que ello tendría. Además, en esos principios sólo se abordaba un cambio del procedimiento aplicable y no se contemplaba situaciones tan fundamentales como un cambio del tratado aplicable. Tendrían, pues, que concebirse soluciones específicas para las situaciones particulares que dicho cambio conllevaría.

100. En lo que respecta a las designaciones “vigentes”, en toda modificación habría que determinar en qué momento dejarían de estar regidas por el Arreglo y empezarían a estar regidas por el Protocolo las designaciones de Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo<sup>16</sup>. Por ejemplo, cabría estipular que las designaciones realizadas conforme al Arreglo antes de la fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia pasarían, *a partir de esa fecha*, a ser designaciones regidas por el Protocolo (“conversión inmediata”) o que siguieran quedando regidas por el Arreglo hasta la siguiente *renovación* del registro internacional (“conversión progresiva”).

101. Se estima que, en lo que respecta a las designaciones vigentes, ni la conversión “inmediata” ni la “progresiva” repercutirían en la cuestión de las condiciones necesarias para la presentación de solicitudes internacionales ni en el principio “en cascada”, por cuanto, por definición, esas cuestiones ya están resueltas.

102. Ahora bien, ambas situaciones entrañarían que, en el momento de proceder a la renovación tuvieran que pagarse tasas individuales en lugar de tasas estándar respecto de todo Estado vinculado a ambos tratados que haya efectuado la declaración contemplada en el Artículo 8.7) del Protocolo. Análogamente, en ambos casos habría que tener presentes los posibles efectos que ello podría tener en el plazo de denegación. En particular, podría estipularse que, en los casos en los que, antes de la fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia haya comenzado el plazo de denegación conforme al Arreglo, dicho plazo no podría ser objeto de ampliación con arreglo al Protocolo en lo que respecta a los Estados obligados por ambos tratados que hayan efectuado la declaración contemplada en el Artículo 5.2)b) del Protocolo<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Al 31 de diciembre de 2005 estaban en vigor 3.861.520 designaciones de este tipo contenidas en 421.161 registros internacionales.

<sup>17</sup> Aunque esa cuestión afecta más a la primera de ambas situaciones (“conversión inmediata”), tampoco pueden subestimarse las consecuencias que tendría en el segundo de los casos, habida cuenta de que el plazo que transcurra entre la notificación de una designación, la entrada en vigor de la derogación y la fecha de renovación de un registro podría ser de menos de un año.

103. En definitiva, y en lo que respecta al procedimiento internacional, las únicas diferencias entre una y otra situación residirían en lo siguiente:

– si se opta por la “conversión inmediata”, toda petición de inscripción de una cancelación o de una renuncia en relación con designaciones inicialmente efectuadas conforme al Arreglo podría, a partir de la fecha de entrada en vigor de la derogación, ser presentada directamente ante la Oficina Internacional. Además, si procede, esas designaciones podrían beneficiarse de la posibilidad de transformación<sup>18</sup>;

– si se opta por una “conversión progresiva”, toda petición de inscripción de una cancelación o de renuncia en relación con designaciones inicialmente efectuadas conforme al Arreglo podría ser presentada directamente ante la Oficina Internacional *únicamente* a partir de la fecha de renovación del registro internacional de que se trate. Además, tales designaciones *no* podrían beneficiarse de la posibilidad de transformación pues, llegada la fecha de renovación del registro internacional, el plazo de dependencia habría expirado con creces.

104. En cuanto a las consecuencias prácticas, optar entre una “conversión inmediata” o una “conversión progresiva” es principalmente una cuestión de determinar cómo y en qué momento se notificaría dicha conversión a los titulares, las oficinas y los terceros. Por ejemplo, habría de decidirse si en caso de optar por una “conversión inmediata” habría que suministrar a los titulares un nuevo certificado.

105. En caso de que el Grupo de Trabajo desee recomendar que se proceda a una derogación de la cláusula de salvaguardia, sería útil para la Oficina Internacional recibir mayor orientación en cuanto a las consecuencias que tendría dicha derogación en lo que respecta a las designaciones vigentes, a fin de poder preparar propuestas de cláusulas transitorias adecuadas. Ahora bien, cabe subrayar que las medidas transitorias que se contemplen irán a la par de la aplicación de la *derogación* de la cláusula de salvaguardia. La finalidad de dichas disposiciones sería velar por una “conversión” sin dificultades pero ineludible de todas las designaciones que estén regidas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia en designaciones que se rijan por el Protocolo. En ese sentido, difieren totalmente de medidas cuya finalidad sea mantener la aplicación de la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a los registros y designaciones ya existentes. Ese último tipo de medidas mencionadas se asemejaría más a una *restricción* de la cláusula de salvaguardia y se aborda en el Capítulo VII del presente documento.

## V. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA DEROGACIÓN DE LA CLAÚSULA DE SALVAGUARDIA

106. En caso de derogación de la cláusula de salvaguardia, las oficinas de los Estados que estén vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo tendrían que modificar su procedimiento y sus sistemas automatizados a fin de dar cumplimiento al Protocolo y no al Arreglo, en lo que respecta a los demás Estados que sean también parte en ambos tratados.

---

<sup>18</sup> Cabe recordar, en particular, que en virtud del Artículo *9quinquies* del Protocolo, la solicitud nacional o regional resultante de una transformación debe presentarse en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional.

### Oficinas de las Partes Contratantes de los titulares

107. La derogación de la cláusula de salvaguardia afectaría a las oficinas que actúen como oficina de la Parte Contratante del titular respecto a las tres características siguientes del procedimiento internacional:

- condiciones necesarias para presentar solicitudes internacionales;
- determinación del derecho a presentar solicitudes; y
- presentación de determinadas peticiones a la Oficina Internacional.

108. Por lo general, en los párrafos anteriores se ha hecho referencia a las consecuencias que tendría para las oficinas una derogación de la cláusula de salvaguardia. No cabe prever que, en lo que respecta a las tres características antes mencionadas, la derogación de la cláusula de salvaguardia tenga importantes consecuencias concretas para las oficinas que hacen las veces de oficinas de Partes Contratantes de los titulares. Y cabe afirmar eso con mayor seguridad si se tiene en cuenta que, cuando procede, dichas oficinas aplican las disposiciones del Protocolo en sus relaciones con las demás Partes Contratantes.

### Oficinas de las Partes Contratantes designadas

109. La derogación de la cláusula de salvaguardia afectaría a las oficinas que actúen como oficina de una Parte Contratante designada con respecto a los tres elementos siguientes del procedimiento internacional:

- el período de denegación (es decir, en el caso de las oficinas que hayan formulado la declaración para extender el plazo para las notificaciones de denegación),
- el sistema de tasas (es decir, en el caso de las oficinas que hayan formulado la declaración para solicitar el pago de tasas individuales), y
- la transformación.

110. Ya se han señalado las consecuencias generales de la derogación de la cláusula de salvaguardia con respecto a esos elementos. Desde el punto de vista operativo, las consecuencias de la derogación de la cláusula de salvaguardia se limitarían a las oficinas en cuestión. Esas oficinas ya aplican las disposiciones del Protocolo, en lugar de las del Arreglo, en las circunstancias apropiadas y, por lo tanto, aunque esas oficinas estarían indudablemente obligadas a introducir algunas modificaciones en la gestión y supervisión de sus procedimientos, en lo concerniente a esos elementos, la derogación de la cláusula de salvaguardia no debería dar lugar de por sí a alterar en gran medida los procedimientos.

### La Oficina Internacional

111. En lo concerniente a la Oficina Internacional, sería necesario efectuar las modificaciones pertinentes en sus sistemas operativos y de tecnologías de la información con el fin de garantizar que en las relaciones entre los Estados vinculados a los dos tratados tenga efecto el Protocolo, y no el Arreglo.

112. La designación de una Parte Contratante se efectúa conforme al Arreglo o al Protocolo. A su vez, esto queda reflejado en el certificado que se expide al titular. Asimismo, queda anotado en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* y la notificación se envía a la oficina de cada Parte Contratante designada. La derogación de la cláusula de salvaguardia no cambiaría esa situación. Su único efecto sería el de alterar la proporción de designaciones efectuadas, por una parte, conforme al Arreglo y, por otra, conforme al Protocolo.

113. Sin embargo, en lo concerniente a las designaciones que existían en la fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia, sería necesario que el cambio del tratado aplicable a una designación dada quede reflejado en las bases de datos. Tendrían que considerarse las futuras repercusiones que esto tendría en la información disponible para los titulares, oficinas y terceros, teniendo en cuenta las medidas transitorias adoptadas con respecto a las designaciones existentes.

114. Para la Oficina Internacional, la derogación de la cláusula de salvaguardia también conllevaría determinadas consecuencias en cuanto a los idiomas utilizados, que han sido explicadas detalladamente en el documento MM/LD/WG/2/4<sup>19</sup>.

115. A ese respecto, la principal consecuencia que produciría para la Oficina Internacional ampliar la aplicación del régimen trilingüe del sistema de Madrid como resultado de la derogación de la cláusula de salvaguardia sería la necesidad de traducir un mayor número de registros internacionales y de comunicaciones conexas que los que se traducen hoy en día.

116. A partir de las estadísticas correspondientes al año 2005 se puede obtener una estimación del número de traducciones adicionales que pueden llegar a ser necesarias. Si la cláusula de salvaguardia no hubiera estado en vigor en 2005, de los 33.169 registros internacionales inscritos en ese año, un total de 32.994 habrían quedado sujetos al régimen trilingüe. Ello significa que tendrían que haberse traducido 6.480 registros internacionales más que los 26.514 que efectivamente se inscribieron en inglés, francés y español durante 2005. A ellos cabría añadir 2.619 de los 3.424 registros internacionales que en 2005 fueron objeto de una designación posterior regida únicamente por el Arreglo, la cual habría sido regida por el Protocolo de no aplicarse la cláusula de salvaguardia en 2005, y que aún no estaban disponibles en los tres idiomas (1.298 únicamente en francés y 1.321 en francés e inglés).

117. En consecuencia el número total de registros internacionales *adicionales* que habrían quedado sometidos al régimen trilingüe habría sido 9.099, de los cuales 7.778 tendrían que haber sido traducidos al español y al inglés, mientras que otros 1.321 tendrían que haber sido traducidos únicamente al español.

118. Por lo tanto, en comparación con el número de traducciones que se efectuaron en el año 2005, tendrían que haberse efectuado 16.877 traducciones adicionales. A partir de la experiencia de la Oficina Internacional en los últimos años, se prevé que la media anual de registros internacionales (además de un número proporcional de otras comunicaciones) traducidos por un traductor totaliza 3.000. Por lo tanto, habrían sido necesarios 5,6 traductores adicionales para realizar ese trabajo.

---

<sup>19</sup> La información que figura en los párrafos siguientes en relación con el régimen de idiomas ha sido extraída de dicho documento.

## VI. MEDIDAS PROPUESTAS PARA ACOMPAÑAR A LA DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

119. En la primera reunión del Grupo de Trabajo, en julio de 2005, varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras propusieron que en caso de que se derogue la cláusula de salvaguardia se deberían adoptar determinadas medidas para contrarrestar las posibles desventajas que podrían sufrir los usuarios, en particular con respecto a la duración del plazo para notificar denegaciones y al importe de las tasas que han de abonarse por un registro internacional (véase el Anexo del documento MM/A/36/1).

### Mayor limitación de la duración del plazo para notificar denegaciones conforme al Protocolo

120. Una delegación propuso que la derogación de la cláusula de salvaguardia vaya acompañada de una modificación de las disposiciones pertinentes del Protocolo con el fin de estipular una duración única de un año del plazo para notificar denegaciones conforme al Protocolo. Varias delegaciones declararon que no podían estar de acuerdo con un cambio en estas disposiciones, que permiten ampliar el plazo para notificar denegaciones a 18 meses o aún más en caso de oposición. Una delegación indicó que sin tales disposiciones, su país no se habría adherido al Protocolo. Asimismo, se señaló que esas disposiciones constituyen un aspecto que permitirá a nuevas Partes Contratantes adherirse al Protocolo.

121. El representante de una organización observadora preguntó si sería posible prever un plazo intermedio optativo para el plazo para notificar denegaciones, por ejemplo, de 15 ó 16 meses, aplicable únicamente a las Partes Contratantes que están satisfechas con dicho plazo. Sin embargo, se observó que si se prevé la coexistencia de distintos plazos (un año, 15 ó 16 meses y 18 meses), el sistema de Madrid pasaría a ser más complejo.

122. Los representantes de dos organizaciones observadoras señalaron que son partidarias de un único plazo de un año para notificar denegaciones. Sin embargo, dado que esto podría impedir que nuevas Partes Contratantes se adhieran al Protocolo, cabe ofrecer a estas últimas la posibilidad de hacer una declaración en el sentido de que optan temporalmente por un plazo de 18 meses para notificar una denegación, por ejemplo, durante cinco años. Esto alentaría a dichas Partes Contratantes a esforzarse en la medida de lo posible por lograr una reducción de sus plazos para notificar denegaciones.

123. No se alcanzó consenso en relación con ninguna de las propuestas mencionadas.

### Mayor limitación del importe máximo de las tasas individuales conforme al Protocolo

124. Una delegación propuso que la derogación de la cláusula de salvaguardia vaya acompañada de la adopción de una modificación de los principios que rigen los importes máximos de las tasas individuales, disponiendo que dichos importes no excedan el 50% de las correspondientes tasas nacionales. Dicha modificación entrañaría también la modificación del Artículo 8.7) del Protocolo, que únicamente podría realizarse mediante una Conferencia Diplomática. Sin embargo, se propuso debatir ulteriormente la cuestión.

Mejora del nivel de servicios que prestan las oficinas

125. Una delegación y los representantes de dos organizaciones de usuarios, que participaban en calidad de observadores, opinaron que podrían contrarrestarse las posibles desventajas resultantes de la derogación de la cláusula de salvaguardia si las oficinas de las Partes Contratantes mejoran el nivel de servicios que prestan en la actualidad con arreglo al sistema de Madrid. Esto podría lograrse suministrando información adicional a los titulares acerca de la situación de las designaciones pendientes y enviando un mayor número de comunicaciones, como por ejemplo, declaraciones de concesión de protección a los titulares de registros internacionales. La cuestión de la duración del plazo para notificar denegaciones tendría menos importancia si las oficinas suministraran notificaciones sobre la situación de las designaciones pendientes.

126. Una delegación señaló que la notificación de declaraciones de concesión de protección constituiría una carga adicional de trabajo a la que difícilmente podrían hacer frente las oficinas con menor capacidad.

127. Sin embargo, se propuso que el Grupo de Trabajo vuelva a estudiar las maneras en que las oficinas pueden mejorar el nivel de servicios que prestan a los solicitantes y a los titulares de registros internacionales en el sistema de Madrid.

VII. RESTRICCIÓN DEL ALCANCE DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

128. Se recuerda que conforme al párrafo 2) del Artículo 9<sup>sexies</sup> del Protocolo, la Asamblea podrá derogar o *restringir* el alcance de la cláusula de salvaguardia. Sin embargo, no está definida la noción de “restricción” y cabe contemplar al menos dos maneras de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia que no son incompatibles entre sí: restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional, o para abarcar únicamente registros o designaciones internacionales ya existentes en una fecha determinada.

A. Restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional

129. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo se dedicó principalmente a analizar las consecuencias de la cláusula de salvaguardia con respecto a seis elementos del procedimiento internacional y llegó a la conclusión de que debe restringirse el alcance de la cláusula de salvaguardia con respecto a cuatro de esos elementos, a saber:

- la base necesaria para presentar una solicitud internacional;
- la determinación del derecho a presentar solicitudes;
- la presentación de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones, y
- la transformación.

130. Por otra parte, varias delegaciones indicaron que la cláusula de salvaguardia debería mantenerse con respecto al plazo para notificar denegaciones<sup>20</sup> y al sistema de tasas<sup>21</sup>.

131. Si se restringe el alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional, sería necesario modificar el Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo. En ese sentido, sería necesario especificar qué tratado se aplicaría generalmente en las relaciones entre los Estados que son parte en los dos tratados.

132. Cabe contemplar dos enfoques mutuamente excluyentes para efectuar dicha modificación: el primero de ellos prevé la aplicación general del Arreglo, a reserva de determinadas excepciones, y el segundo prevé la aplicación general del Protocolo, a reserva de determinadas excepciones.

*Enfoque 1: Aplicación general del Arreglo, a reserva de determinadas excepciones*

133. Bajo este enfoque, cabe modificar el párrafo 1) del Artículo 9*sexies* del Protocolo de manera que se disponga, en lo fundamental, que:

a) es el Arreglo el que se aplica generalmente en las relaciones mutuas entre los Estados vinculados a ambos tratados, salvo que

b) con respecto a determinados elementos específicos del procedimiento internacional, por ejemplo, la base necesaria para presentar una solicitud internacional, la determinación del país de origen, la presentación de determinadas peticiones o la transformación, se aplicarán las disposiciones del Protocolo.

134. Para las consecuencias que este enfoque tendría en el procedimiento internacional, cabe remitirse al capítulo III en que ya se han expuesto específicamente esas consecuencias para cada uno de los elementos con respecto a los que cabe prever la restricción de la cláusula de salvaguardia. Para las consecuencias operativas, cabe remitirse asimismo de manera general al capítulo V.

---

<sup>20</sup> Con respecto al plazo para notificar denegaciones, seis delegaciones de Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo se mostraron partidarias de mantener la cláusula de salvaguardia, mientras que nueve delegaciones de Estados vinculados a ambos tratados se mostraron partidarias de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia (véase el informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo, en el Anexo del documento MM/A/36/1, párrafos 60 a 72 y 86).

<sup>21</sup> Con respecto al sistema de tasas, diez delegaciones de Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo se mostraron partidarias de mantener la cláusula de salvaguardia, mientras que siete delegaciones de Estados vinculados a ambos tratados se mostraron partidarias de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia (véase el Anexo del documento MM/A/36/1, párrafos 73 a 83).

135. Además de lo anterior, en la práctica este enfoque introduciría un tercer tipo de designación en el sistema, es decir, una designación híbrida, regida por el Arreglo con respecto a, por ejemplo, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas, y por el Protocolo con respecto a los demás elementos. Esto perpetuaría la aplicación del Arreglo, aunque de manera restringida, no solamente en el momento en que se efectúa la designación, sino igualmente, en la medida en que la cuestión del sistema de tasas es igualmente pertinente para el procedimiento de renovación, a lo largo de la vigencia de los registros internacionales que contengan ese tipo de designaciones.

136. Además, para introducir este tercer tipo de designación sería necesario que todas las partes interesadas (es decir, los usuarios, las oficinas y la Oficina Internacional) modifiquen sus procedimientos y programas automatizados. Tendrían que considerarse las consecuencias que esto tendría en la información disponible para los titulares, oficinas y terceros. Por ejemplo, es probable que tengan que revisarse las notificaciones impresas y electrónicas y los certificados de la Oficina Internacional y los programas de publicación y, en términos más generales, las bases de datos sobre marcas, para que este tipo de designación híbrida pueda aparecer claramente cuando sea necesario.

*Enfoque 2: Aplicación general del Protocolo, a reserva de determinadas excepciones*

137. Como primera opción con arreglo a este enfoque, cabe modificar el párrafo 1) del Artículo 9*sexies* del Protocolo de manera que se disponga, en lo fundamental, que:

- a) es el Protocolo el que se aplica generalmente en las relaciones mutuas entre los Estados vinculados a ambos tratados, salvo que
- b) con respecto a determinados elementos específicos del procedimiento internacional, por ejemplo, el plazo para la notificación de denegaciones o el sistema de tasas, se aplicarán las disposiciones del Arreglo.

138. Como en el Enfoque 1, en esta opción se mantiene explícitamente la aplicación del Arreglo. Por lo tanto, se producirían las mismas consecuencias generales, así como las vinculadas más estrechamente a la introducción en el sistema de una clase híbrida de designaciones, según se comentó en los párrafos 134 a 136.

139. Otra opción dentro de este enfoque, que daría los mismos resultados en la práctica (es decir, por ejemplo, la seguridad de que se aplicarán las tasas estándar o el plazo más corto para la notificación de denegaciones), consistiría en modificar el Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo de manera que en esencia se disponga que:

- a) el Protocolo se aplica de modo general en las relaciones mutuas entre los Estados vinculados a ambos tratados, con la salvedad que
- b) no tendrían efecto en las relaciones mutuas entre los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo las declaraciones formuladas conforme a las disposiciones pertinentes del Protocolo, por ejemplo, el Artículo 5.2)b) y c) (extensión del plazo para notificar denegaciones provisionales) o el Artículo 8.7) (tasas individuales).

140. Dicho de otro modo, según esta opción el Artículo 9sexies del Protocolo funcionaría como salvaguardia del *espíritu* del Arreglo con respecto a ciertos elementos: de hecho, entre aquellos Estados se aplicaría un régimen conforme al Protocolo pero con restricciones, es decir, un régimen que, con respecto a esos elementos, sería igual al que se aplica según el Arreglo.

141. En consecuencia, en términos estrictamente jurídicos, se dejaría de aplicar el Arreglo y esta segunda opción del Enfoque 2 dejaría claro que, en el futuro, se aplicará sólo un tratado entre los Estados parte en el Arreglo y en el Protocolo, y que ese tratado es una versión restringida del Protocolo (es decir, sin las opciones que ofrecen el Artículo 5.2)b) y c) y el Artículo 8.7)). Por supuesto, las declaraciones que haya formulado o pueda formular en el futuro un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo conforme a esas disposiciones del Protocolo, se aplicarán en las relaciones con las Partes Contratantes vinculadas únicamente al Protocolo. De este modo, se da por supuesto que en esta opción del Enfoque 2, los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo ofrecerán un trato diferenciado a los usuarios conforme al Protocolo, en función de si su país es igualmente parte en el Arreglo. Esta situación persistirá mientras sigan existiendo dos grupos de Partes Contratantes en el Protocolo, es decir, los que son también parte en el Arreglo y los que no lo son.

B. Restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”)

142. Cabe contemplar igualmente la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia en el sentido de mantener dicha cláusula de manera que se aplique únicamente a las designaciones o registros internacionales ya existentes en una fecha determinada. Esta posibilidad no ha sido examinada por el Grupo de Trabajo en su primera reunión, y daría lugar a una especie de “congelación” del número de registros o designaciones que seguirían estando regidos por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia.

*Enfoque 1: Cláusula de salvaguardia aplicada únicamente a los registros existentes*

143. La Asamblea podía decidir que los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo deben, en sus relaciones mutuas, seguir aplicando las disposiciones del Arreglo con respecto a los registros internacionales que lleven una fecha anterior a la entrada en vigor de la modificación del Artículo 9sexies.

144. Si se restringe de esta manera la cláusula de salvaguardia, se congelaría el número de registros internacionales a los que se aplicará esa cláusula a partir de la fecha de entrada en vigor de su restricción. Sin embargo, el Arreglo seguiría aplicándose a algunas de las nuevas relaciones entre Estados vinculados a ambos tratados, es decir, a las que resultan de las designaciones posteriores efectuadas *en* la fecha de entrada en vigor de la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia *o después de* esa fecha con respecto a los registros internacionales que existían antes de esa fecha. Ello significa que continuaría ampliándose el número de designaciones que estarían regidas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia.

145. En la práctica, todas esas designaciones posteriores tendrían que presentarse a través de la oficina de la Parte Contratante del titular y tendrían que estar basadas en un registro en lugar de una solicitud (salvo que también se restrinja a ese respecto el alcance de la cláusula de salvaguardia). Aunque esas designaciones se refieran a Estados que hayan formulado las declaraciones pertinentes conforme al Protocolo, en este contexto devengarían únicamente el pago de tasas estándar y estarán sujetas al plazo de un año para notificar denegaciones.

146. Lo que es más importante, en el caso de todas las designaciones contenidas en esos registros internacionales, esta manera de restringir la cláusula de salvaguardia garantizaría que se siga exigiendo el pago de tasas estándar para la renovación en lugar de las tasas individuales. Por otra parte, esas designaciones no se beneficiarían de la posibilidad de la transformación, y cualquier petición de inscripción de renuncia o cancelación con respecto a dicha designación tendría que seguir presentándose a través de la oficina de la Parte Contratante del titular (salvo que también se restrinja a ese respecto el alcance de la cláusula de salvaguardia).

*Enfoque 2: Cláusula de salvaguardia aplicada únicamente a las designaciones existentes*

147. La Asamblea podría decidir igualmente que los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo deben, en sus relaciones mutuas, seguir aplicando las disposiciones del Arreglo con respecto a las *designaciones* que lleven una fecha anterior a la entrada en vigor de la modificación del Artículo 9*sexies*. Esto constituiría otro tipo de “congelación” distinto del descrito en los párrafos precedentes. En este caso, se congelaría en la fecha de la derogación el número de registros internacionales y de designaciones regidas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia. Por ejemplo, si se aplicara de esa manera la restricción el 1 de enero de 2006, a partir de ese día se limitaría la aplicación del Arreglo en las relaciones entre Estados parte en ambos tratados a un total de 3.861.520 designaciones, contenidas en 421.165 registros internacionales.

148. Si se restringe de esta manera la cláusula de salvaguardia, el efecto que tendría sobre las designaciones en cuestión sería el que se indica en el párrafo 146.

Otras consideraciones relativas a la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia

149. Respecto de cualquiera de las posibilidades de restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia que se han mencionado, el Grupo de Trabajo también debería considerar qué tipo de modificación sería necesaria en el párrafo 2) del Artículo 9*sexies*. A ese respecto, el Grupo de Trabajo podría considerar apropiado que se prevea realizar un nuevo examen del Artículo 9*sexies*.1), en fechas y condiciones que se examinarían posteriormente.

150. Por otra parte, además de la modificación del Artículo 9*sexies*, y de las consiguientes modificaciones obligatorias del Reglamento Común, para efectuar la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia sería necesario adoptar determinadas disposiciones transitorias.

151. También cabe someter a consideración del Grupo de Trabajo la posibilidad de combinar las dos maneras de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia expuestas anteriormente. Por ejemplo, se podría adoptar un tipo de restricción o “congelación” en relación con las designaciones, pero únicamente aplicable a determinados elementos del Arreglo, por ejemplo, su sistema de tasas. En tal caso se seguirían exigiendo únicamente tasas estándar para la renovación de esas designaciones, en lugar de posibles tasas individuales. Sin embargo, con respecto a esas mismas designaciones, las peticiones de inscripción de una renuncia o cancelación no tendrían que seguir presentándose necesariamente a través de la oficina de la Parte Contratante del titular ya que, a pesar de la “congelación”, no se mantendría el Arreglo con respecto a ese requisito.

152. En cualquier caso, convendría que surgieran más elementos de los debates del Grupo de Trabajo sobre la manera en que, si procede, se restringiría la cláusula de salvaguardia para que la Oficina Internacional pueda desarrollar una solución viable que incluya también las disposiciones transitorias.

*153. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto en los párrafos anteriores y, en particular, a indicar*

*i) si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de derogar o una propuesta de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia;*

*ii) en caso que la recomendación formulada con arreglo al apartado i) se refiera a una derogación, si recomendaría que se adoptara alguna medida adicional;*

*iii) en caso que la recomendación formulada con arreglo al apartado i) se refiera a una restricción, de qué manera específica recomendaría que se restrinja la cláusula de salvaguardia, y*

*iv) cuáles son las soluciones transitorias que contemplaría en relación con la derogación o la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia.*

[Fin del documento]