

OMPI



MM/LD/WG/2/5

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

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Durante 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 ciertas cuestiones, entre otras, las propuestas de modificación de varios elementos del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en adelante, respectivamente, “el Arreglo”, “el Protocolo”, y “el Reglamento Común”).

2. Los puntos examinados por el Grupo de Trabajo se exponen en detalle en el documento MM/LD/WG/1/2 (denominado en adelante “el documento de trabajo”) y las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo figuran en el documento MM/LD/WG/1/3, que contiene el Informe aprobado por el Grupo de Trabajo (denominado en adelante “el Informe”) al final de su primera sesión y presentado al trigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrado en septiembre de 2005.

3. El Grupo de Trabajo formuló recomendaciones acerca de los elementos siguientes del Reglamento Común:

- i) la Regla 3.1), relativa a la representación ante la Oficina Internacional,
- ii) la Regla 32.3), relativa a la versión en papel del índice anual,
- iii) las Reglas 19 a 21, en lo relativo a la fecha de inscripción de ciertas comunicaciones,
- iv) la Regla 20.3), relativa a la inscripción de restricciones, y
- v) la Regla 28.2), relativa a las correcciones.

4. 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 a los efectos de examinar, entre otras cosas, el proyecto de modificación del Reglamento Común, en lo que atañe a los puntos indicados en el párrafo 3 del presente documento (véase el párrafo 15 del documento MM/A/36/3).

5. A los efectos de su examen en la segunda sesión del Grupo de Trabajo, el presente documento contiene proyectos de propuestas de modificación del Reglamento Común que han de presentarse al trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2006.

Regla 3.1): Representación ante la Oficina Internacional

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

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

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

9. A tal efecto se sugirió que, en todos los casos, el único requisito relativo a la dirección de un mandatario nombrado ante la Oficina Internacional sea que dicha dirección se encuentre en el territorio de una Parte Contratante del sistema de Madrid. Como alternativa, y al igual que en el sistema de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, se propuso que se disponga que *cualquier persona* puede ser nombrada en una solicitud o un registro internacionales para cumplir la función de mandatario ante la Oficina Internacional, aunque no tenga necesariamente una dirección en una Parte Contratante del sistema de Madrid (véanse los párrafos 114 a 119 del documento de trabajo).

10. El Grupo de Trabajo recomendó que se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación (véase el párrafo 103 del Informe) una propuesta en el sentido de modificar la Regla 3.1) del Reglamento Común para que disponga que cualquier persona pueda ser nombrada en una solicitud o en un registro internacionales para cumplir la función de mandatario ante la Oficina Internacional (aunque no tenga necesariamente una dirección en una Parte Contratante).

11. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de texto de la modificación propuesta.

12. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto a la representación, según figura en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

Regla 32.3): La versión en papel del índice anual

13. La Regla 32.3) del Reglamento Común dispone que la Oficina Internacional publicará cada año un índice de los nombres de los titulares de los registros internacionales publicados cada año en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

14. Esta disposición pretendía ser útil para el usuario, en un momento en el que la versión en papel de la Gaceta era la única fuente de información ofrecida por la Oficina Internacional. Hoy en día, los usuarios tienen acceso a instrumentos más elaborados y actualizados, como la Gaceta de la OMPI en CD-ROM o las bases de datos ROMARIN y Madrid Express. Todos esos instrumentos electrónicos incluyen mecanismos de búsqueda que permiten a los usuarios obtener, para un año determinado, la lista de nombres de titulares de registros internacionales.

15. A la luz de lo antedicho, se sugirió al Grupo de Trabajo la supresión de la Regla 32.3). La consecuencia práctica de dicha supresión sería que la Oficina Internacional ya no publicaría la versión en papel del índice anual (véanse los párrafos 133 a 136 del documento de trabajo).

16. El Grupo de Trabajo recomendó que se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de suprimir la Regla 32.3) del Reglamento Común (véase el párrafo 119 del Informe).

17. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de texto de la modificación propuesta.

18. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto a la versión en papel del índice anual, según figura en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

Reglas 19 a 21: Fecha de inscripción de ciertas comunicaciones

19. Con respecto a la inscripción en el Registro Internacional de las medidas siguientes, ninguna disposición del Reglamento Común menciona expresamente que esas inscripciones deban realizarse en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la comunicación pertinente que cumpla con los requisitos exigibles (a diferencia de otras medidas relativas a los registros internacionales, como la inscripción de cambios en la titularidad, cambios de nombre o dirección del titular o cancelaciones) (véase la Regla 27.1b)):

- a) invalidaciones (Regla 19)
- b) restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional (Regla 20),
- c) licencias (Regla 20bis), y
- d) sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional (Regla 21).

20. Cabe señalar que, de hecho, la práctica de la Oficina Internacional ha consistido siempre en inscribir esas notificaciones en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición, la información, la declaración o notificación correspondientes que cumplan con los requisitos exigibles. Sin embargo, en aras de la coherencia y la seguridad jurídica, se sugirió al Grupo de Trabajo que parecería conveniente completar en consecuencia el texto de las Reglas 19 a 21 del Reglamento Común (véanse los párrafos 137 a 139 del documento de trabajo).

21. El Grupo de Trabajo recomendó que se someta a la aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta en el sentido de especificar en las Reglas 19 a 21 la fecha de inscripción de las comunicaciones antes mencionadas, es decir, la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición, la información, la declaración o notificación correspondientes que cumplan con los requisitos exigibles (véase el párrafo 120 del Informe).

22. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de texto de la modificación propuesta.

23. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto a:

a) la fecha de inscripción de las invalidaciones;

b) la fecha de inscripción de la información relativa a las restricciones del derecho del titular;

c) la fecha de inscripción de las licencias y las declaraciones conexas; y

d) la fecha de inscripción de las indicaciones relativas a la sustitución,

según figura en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

Regla 20.3): Comunicación a la Oficina de la Parte Contratante del titular de la inscripción de una restricción

24. En su redacción actual, la Regla 20.3) del Reglamento Común no prevé que la Oficina Internacional comunique a la Oficina de la Parte Contratante del titular el hecho de que se ha inscrito una restricción, cuando esa Oficina no es la que ha solicitado la inscripción de la restricción. Durante la sesión del Grupo de Trabajo, la Delegación de Suiza propuso que se modifique la Regla 20.3) para prever dicha comunicación.

25. El Grupo de Trabajo aceptó la propuesta de la Delegación de Suiza y, en consecuencia, recomendó que se complemente la Regla 20.3) de manera que disponga que la inscripción de una restricción del derecho de titular a disponer del registro internacional también se comunique a la Oficina de la Parte Contratante del titular (véanse los párrafos 121 y 122 del Informe).

26. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de texto de la modificación propuesta.

27. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto a las partes a las que se debe notificar la información relativa a una restricción, según figura en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

Regla 28.2): Correcciones

28. Actualmente, la Regla 28.2) del Reglamento Común dispone que la Oficina Internacional notifique una corrección al titular y también a las oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto. La Delegación de Suiza propuso que se complete la Regla 28.2) de modo que disponga que toda corrección que se efectúe en el Registro Internacional deberá ser notificada por la Oficina Internacional también a la oficina que haya solicitado dicha corrección (cuando dicha Oficina no sea la Oficina de una Parte Contratante designada en que la corrección tenga efecto).

29. La Secretaría señaló que, de hecho, la Oficina Internacional ya ha adoptado esa práctica, aun cuando en la actualidad esa obligación no está expresamente prevista en la Regla 28.

30. El Grupo de Trabajo recomendó que se someta a la aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid la propuesta de la Delegación de Suiza (véanse los párrafos 123 a 126 del Informe).

31. A los efectos de su examen por el Grupo de Trabajo, el Anexo del presente documento contiene un proyecto de texto de la modificación propuesta.

32. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se someta a la aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta de modificación del Reglamento Común con respecto a las partes a las que se ha de notificar las correcciones, según figura en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

(texto en vigor el)

[...]

Capítulo 1
Disposiciones generales

[...]

Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional

1) *[Mandatario; ~~dirección del mandatario;~~ número de mandatarios]* a) El solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina Internacional.

~~b) El mandatario deberá tener su dirección,~~
~~—— i) respecto a una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, en el territorio de una Parte Contratante obligada por el Arreglo;~~
~~—— ii) respecto a una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, en el territorio de una Parte Contratante obligada por el Protocolo;~~
~~—— iii) respecto a una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en el territorio de una Parte Contratante;~~
~~—— iv) respecto de un registro internacional, en el territorio de una Parte Contratante.~~

eb) El solicitante o el titular sólo podrán tener un mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado mandatario e inscrito como tal.

ec) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerará como un solo mandatario.

2) *[Nombramiento de mandatario]* [...]

3) *[Nombramiento irregular]* ~~a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario realizado en virtud del párrafo 2) es irregular, lo notificará en consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente es una oficina, a ésta.~~

ba) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario realizado en virtud del párrafo 2) es irregular, lo notificará en consecuencia al solicitantes o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente es una oficina, a ésta.

e) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en ~~los~~ párrafos ~~s 1) b~~ y 2), la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

[...]

Capítulo 7 Gaceta y base de datos

Regla 32 Gaceta

- 1) *[Información relativa a los registros internacionales]* [...]
- 2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general]* [...]

~~3) — [Índice anual] La Oficina Internacional publicará para cada año un índice alfabético en el que se indiquen los nombres de los titulares de los registros internacionales con respecto a los cuales se hayan publicado una o más inscripciones en la Gaceta durante ese año. El nombre del titular se acompañará del número de registro internacional, de la página del número de la Gaceta en que se haya efectuado la publicación de la inscripción relativa al registro internacional y de una indicación sobre la naturaleza de la inscripción relativa al registro internacional y de una indicación sobre la naturaleza de esa inscripción, como por ejemplo registro, renovación, denegación, invalidación, cancelación o modificación.~~

- ~~4) [Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes]~~ [...]

[...]

Capítulo 4 Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

[...]

Regla 19 Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

- 1) *[Contenido de la notificación de invalidación]*
- 2) *[Inscripción de la invalidación e información al titular y a la Oficina interesada]* a) [...]

b) La invalidación se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

- 1) *[Comunicación de información] [...]*
- 2) *[Supresión parcial o total de la restricción] [...]*

3) *[Inscripción]* **a)** La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a **la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión** ~~y, cuando la información haya sido facilitada por una Oficina, a esa Oficina.~~

b) **La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos exigibles.**

Regla 20bis
Licencias

- 1) *[Petición de inscripción de una licencia] [...]*
- 2) *[Petición irregular] [...]*
- 3) *[Inscripción y notificación]* **a)** [...]

b) **La licencia se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles.**

- 4) *[Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia] [...]*
- 5) *[Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos]*
[...]
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. **La declaración se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.**

6) *[Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante] [...]*

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

- 1) *[Notificación]* [...]
- 2) *[Inscripción]* a) [...]

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 28

Correcciones en el Registro Internacional

- 1) *[Corrección]* [...]
- 2) *[Notificación]* La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto. **Asimismo, la Oficina Internacional informará en consecuencia a la Oficina que ha pedido la corrección cuando ésta no sea la Oficina de una Parte Contratante designada en que dicha corrección tenga efecto.**
- 3) *[Denegación resultante de una corrección]* [...]
- 4) *[Plazo para efectuar la corrección]* [...]

[Fin del Anexo y del documento]