

OMPI



MM/LD/WG/2/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 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

PROPUESTAS PARA ESTABLECER DISPOSICIONES TIPO
RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. En la primera reunión del 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”), celebrada en Ginebra en julio de 2005, se señaló que la elaboración de disposiciones tipo relativas a la transformación podría mejorar de manera significativa el funcionamiento del Sistema de Madrid, en cuanto a la seguridad jurídica y a la armonización (véase el párrafo 141 del documento MM/LD/WG/1/3). Al concluir las deliberaciones el Presidente observó que la cuestión de las disposiciones tipo relativas a la transformación debía ser objeto de mayor debate (véase el párrafo 149 del documento MM/LD/WG/1/3).

2. En su trigésimo sexto período de sesiones (septiembre-octubre de 2005), la Asamblea de la Unión de Madrid tomó nota de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo y pidió al Director General que convocara otra reunión del Grupo de Trabajo con el fin de examinar, entre otros asuntos, la elaboración de disposiciones tipo relativas a la transformación (véanse los párrafos 16 y 18 del documento MM/A/36/1 y el párrafo 15 del documento MM/A/36/3).

3. A fin de facilitar los debates en la segunda reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional ha preparado para consideración un proyecto de disposiciones tipo relativas a la presentación y tramitación de solicitudes resultantes de la transformación. El proyecto de disposiciones tipo figura en el Anexo del presente documento.

4. A ese respecto, cabe observar que a principios de 2005 la Oficina Internacional emprendió un estudio, en forma de cuestionario, remitido a las oficinas de todas las Partes Contratantes con el fin de recopilar diversos datos específicos de países o regiones en relación con distintas operaciones y procedimientos¹, incluida la transformación. Los comentarios y el proyecto de disposiciones tipo que figuran a continuación se basan en gran medida en las respuestas a ese cuestionario.

II. RAZÓN Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRANSFORMACIÓN

5. En el Artículo 6.3) del Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo”), se dispone, en lo fundamental, que la protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada en la medida en que la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base (“la marca de base”), dejara de tener efecto dentro de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional (el período de “dependencia”) o como consecuencia de una acción iniciada dentro de ese período.

6. En caso que se produzca esa “cesación de efectos”, la Oficina de origen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.4), está obligada a solicitar a la Oficina Internacional la cancelación del registro internacional en la medida aplicable². A continuación, la Oficina Internacional inscribe debidamente esa cancelación en el Registro Internacional y notifica en consecuencia al titular y a las oficinas de las Partes Contratantes designadas.

7. Esta característica del Sistema de Madrid que permite anular un registro internacional para todas las Partes Contratantes designadas mediante una única acción contra la marca de base se conoce informalmente como “ataque central”. Cuando el registro internacional se basa en una solicitud, como se contempla en el Protocolo, existe un riesgo mayor de perder el registro internacional como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no es necesariamente el resultado de un “ataque central” en el sentido de una acción emprendida por terceros, sino que también puede ser consecuencia de que la oficina de origen haya simplemente denegado la solicitud de base.

¹ El cuestionario se envió a los (entonces) 77 miembros de la Unión de Madrid, y hasta la fecha la Oficina Internacional ha recibido 57 respuestas.

² El número de casos registrados por la Oficina Internacional en que se ha producido la cesación de los efectos durante los años 2003, 2004 y 2005 ascendía a 686, 690 y 851, respectivamente.

8. En el Artículo 9^{quinquies} del Protocolo se introdujo el concepto de la transformación a fin de atenuar las consecuencias de esa característica de dependencia existente en el sistema de Madrid. Conforme a esta disposición, cuando se ha cancelado un registro internacional como consecuencia del cese del efecto de la marca de base y el titular de ese registro presenta una solicitud nacional o regional para la misma marca ante la oficina de cualquier Parte Contratante en que el registro internacional era válido, esa solicitud será tramitada por la oficina en cuestión como si se hubiera presentado en la fecha del registro internacional (o, cuando una Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior). Además, cuando se incluya en el registro internacional una reivindicación de prioridad, la solicitud nacional o regional también se beneficiará de esa reivindicación.

9. La transformación puede tener lugar con respecto a cualquiera de las Partes Contratantes cuya designación se rija por el Protocolo y en cuyos territorios tenía efecto el registro internacional. Sin embargo, sólo puede beneficiarse de ello cuando el registro internacional sea cancelado a petición de la oficina de origen. No se puede recurrir a la transformación cuando el registro internacional sea cancelado a petición del titular.

10. Para beneficiarse del procedimiento de transformación se aplican tres condiciones:

i) la solicitud nacional o regional debe ser presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional³,

ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud nacional o regional deben estar cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y

iii) la solicitud debe cumplir con todos los requisitos de la legislación nacional o regional aplicable, incluidos los relativos a las tasas, cuando proceda.

11. Aparte de las cuestiones mencionadas, una solicitud resultante de la transformación es, a todos los efectos, equivalente a una solicitud nacional o regional ordinaria. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de la transformación no se rigen por el Protocolo ni por el Reglamento Común y, en consecuencia, la Oficina Internacional no interviene de modo alguno en los procedimientos pertinentes. Por lo tanto, cada Parte Contratante es libre de determinar las modalidades para dar efecto a una petición de transformación.

³ Se considera que la fecha de cancelación de un registro internacional es la fecha de inscripción efectiva de la cancelación en el Registro Internacional, y no la fecha de recepción de la petición de cancelación por la Oficina Internacional. En la práctica, las notificaciones de cancelación se expiden a los titulares el primer día laborable después de su inscripción.

III. PROCEDIMIENTO A NIVEL NACIONAL O REGIONAL

12. Con respecto a la aplicación del Artículo 9^{quinquies} del Protocolo, las Partes Contratantes tendrían que considerar las cuestiones siguientes:

- a) si una solicitud resultante de la transformación debe ser examinada a nivel nacional o regional, y en caso afirmativo, en qué medida;
- b) si se han de establecer procedimientos específicos o adicionales para tramitar las solicitudes resultantes de la transformación, y
- c) si debe exigirse el pago de tasas en relación con las solicitudes resultantes de la transformación.

13. Las respuestas al cuestionario recibidas por la Oficina Internacional ponen de manifiesto que las oficinas de las Partes Contratantes aplican distintos enfoques y procedimientos.

Examen de las solicitudes resultantes de la transformación

14. Como se ha observado en el párrafo 10, en el Artículo 9^{quinquies} se estipulan tres condiciones para los procedimientos de transformación, a saber, un plazo de tres meses, la correspondencia entre los productos y servicios pertinentes, y el cumplimiento de la legislación aplicable, incluidos los requisitos relativos a las tasas. Por lo tanto, cabe prever que las Oficinas lleven a cabo al menos un examen de forma a fin de confirmar el cumplimiento de esos requisitos.

15. Además del examen de los requisitos de forma, la legislación nacional o regional también podría prever que la Oficina lleve a cabo un examen de fondo, es decir, de los motivos absolutos y relativos de denegación, así como la posibilidad de oposición por parte de terceros.

16. Aproximadamente la mitad de las oficinas que respondieron al cuestionario distribuido por la Oficina Internacional indicaron que se limitan a examinar únicamente los requisitos de forma.

17. El resto de las oficinas, que indicaron que las peticiones de transformación son objeto de un examen de fondo, proporcionaron distintas respuestas que incluían las informaciones siguientes:

- las peticiones de transformación se tratan en todo aspecto como solicitudes nacionales ordinarias,
- la cuestión del examen de fondo depende de si ha expirado el plazo de denegación o si la marca ya está protegida en el territorio de la Parte Contratante en cuestión,
- el examen de fondo depende de si el registro internacional ha sido publicado a nivel nacional o regional, y

– si al momento de la petición el registro internacional está siendo examinado por la oficina, la solicitud transformada toma en ese procedimiento el lugar de la designación hecha bajo el Sistema de Madrid

Otros procedimientos

18. La cuestión del establecimiento de procedimientos específicos o adicionales relativos a la petición de transformación dependerá de la naturaleza y del alcance del examen realizado por la oficina. Sin embargo, de las respuestas recibidas de las oficinas que respondieron al cuestionario, cabe deducir que podrían exigirse los elementos siguientes:

- la presentación de un formulario oficial o el envío de una carta de petición,
- la indicación de detalles relativos a la cancelación del registro internacional,
- el suministro de una copia del registro internacional, y
- el suministro de una traducción de los productos y servicios a un idioma aceptado por la oficina.

Tasas

19. Como en el cuestionario no se planteaba específicamente la cuestión de las tasas que han de abonarse en relación con una solicitud resultante de la transformación, la gran mayoría de las oficinas consultadas no ofrecieron ninguna indicación al respecto. No obstante, algunas indicaron que debía abonarse una tasa y otras que no se devengaba ninguna tasa. Sin embargo, no queda del todo claro si esas respuestas se refieren a la tasa de solicitud que se abona normalmente o a una tasa especial de transformación.

IV. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE DISPOSICIONES TIPO

Notas sobre la Disposición Tipo 1

20. Párrafo 1): A modo de introducción a las disposiciones tipo relativas a la transformación, el párrafo 1) de la Disposición Tipo 1 retoma el contenido del Artículo 9^{quinquies} del Protocolo y no parece necesitar comentarios particulares.

21. Párrafo 2): Esta disposición establece el principio de que una solicitud resultante de la transformación es, a todos los efectos, equivalente a una solicitud nacional (o regional) ordinaria de registro de marca. Este principio general está sujeto a las disposiciones especiales que figuran en las Disposiciones Tipo 2 y 3.

Notas sobre la Disposición Tipo 2

22. Párrafo 1): Aunque la solicitud resultante de la transformación es fundamentalmente igual a una solicitud nacional o regional ordinaria, este párrafo dispone que ha de suministrarse información adicional para que las Oficinas puedan confirmar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la transformación conforme al Artículo 9^{quinquies}. Esta disposición exigiría que la solicitud resultante de la transformación contenga una declaración en el sentido de que la solicitud se efectúa en vía de transformación. Además, dispone que debe suministrarse la información pertinente en relación con el registro internacional cancelado, es decir, su número y fecha o la fecha de extensión territorial, cuando proceda, la fecha de cancelación del registro internacional y, cuando ha habido una reivindicación de prioridad inscrita en el registro internacional, los detalles de dicha reivindicación.
23. Cabe observar que en esta disposición se da por supuesto que las solicitudes resultantes de la transformación se presentarán utilizando el mismo formulario oficial requerido para presentar las solicitudes ordinarias. Dado el escaso número de casos de cesación de efectos registrados por la Oficina Internacional⁴ y, en consecuencia, el bajo número de solicitudes resultantes de la transformación, muchas oficinas podrían considerar innecesario establecer un formulario especial para la transformación, aunque debe contemplarse la posibilidad de tal formulario. Alternativamente, cabe prever la inclusión de un elemento específico relativo a la transformación en el formulario oficial de solicitud de registro de marca a fin de incluir los datos pertinentes. Esto reduciría el riesgo de error u omisión y se facilitaría el examen formal de la oficina.
24. Párrafo 2): Esta disposición presenta distintas variantes con respecto a la cuestión de las tasas en el contexto de los procedimientos relativos a la transformación. Al respecto, parece adecuado distinguir entre tasas de “solicitud” y tasas de “transformación”.
25. En la medida en que una oficina puede considerar una solicitud resultante de la transformación como una solicitud ordinaria de registro de marca, podría suponerse que deben cobrarse del modo habitual las tasas que corresponden a una “solicitud” ordinaria. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el titular de un registro internacional cancelado ya ha pagado las tasas correspondientes a la designación de la Parte Contratante en que se solicita la transformación. Esto es especialmente pertinente cuando esa Parte Contratante en cuestión hubiere recibido una tasa individual conforme al Artículo 8.7)a) del Protocolo. Teniendo esto en cuenta, las Partes Contratantes podrían decidir que es justo que este tipo de solicitud no quede sujeta al pago de una tasa de solicitud como tal, o que únicamente debe cobrarse una tasa de solicitud reducida o simbólica.
26. Por otra parte, puede considerarse que la tramitación de una solicitud resultante de la transformación y el examen de forma de dicha solicitud generalmente acarrearán una labor adicional para la oficina (nacional o regional) que merecería ser objeto de cierta compensación. A ese respecto, conviene que las Partes Contratantes conserven la posibilidad de cobrar una tasa de “transformación” especial para cubrir los costos adicionales que conllevaría esa tramitación.

⁴ Véase la nota 2.

Notas sobre la Disposición Tipo 3

27. Párrafo 1): Esta disposición se basa en lo que parece ser la posición adoptada por las oficinas de un gran número de Partes Contratantes, es decir, que cuando una marca internacional ya ha pasado a estar protegida en el territorio de la Parte Contratante de que se trate, la solicitud resultante de la transformación debe dar lugar automáticamente al registro de la marca en cuestión (siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en la Disposición Tipo 2).

28. Párrafo 2): Esta disposición atiende el caso en que una marca internacional aún no ha pasado a estar protegida en el territorio de la Parte Contratante en cuestión en la fecha de cancelación del registro internacional. La disposición refleja lo que parece ser el enfoque pragmático adoptado por muchas oficinas. Es decir, que cuando ya se han realizado ciertos actos respecto al examen de fondo de una marca internacional, deben transferirse los resultados de esos actos a la solicitud resultante de la transformación y el procedimiento restante debe continuar como si se tratara de una solicitud ordinaria. Con este enfoque se evita una duplicación innecesaria de trabajo y de gastos, tanto para los usuarios como para la oficina.

29. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre los párrafos anteriores, a considerar el proyecto de disposiciones tipo relativas a las solicitudes resultantes de la transformación y a formular recomendaciones para presentar a la Asamblea de la Unión de Madrid.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROYECTO DE DISPOSICIONES TIPO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN
DE UN REGISTRO INTERNACIONAL EN SOLICITUD NACIONAL (O REGIONAL)

Disposición 1

1) Cuando un registro internacional en que se designe a [Parte Contratante] sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid, respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, la persona que era titular del registro internacional en la fecha de su cancelación podrá efectuar ante el Registrador¹, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que fue cancelado el registro internacional, una solicitud de registro de la misma marca (“solicitud resultante de la transformación”) respecto de los productos y servicios cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional.

2) Sin perjuicio de las Disposiciones 2 y 3, las disposiciones aplicables a una solicitud de registro de marca presentada directamente ante el Registrador se aplicarán *mutatis mutandis* a una solicitud resultante de la transformación.

Disposición 2

1) La solicitud resultante de la transformación se efectuará mediante el Formulario [...] y, además, incluirá lo siguiente:

- a) una declaración en el sentido de que la solicitud se efectúa en vía de la transformación,
- b) el número del registro internacional cancelado,
- c) la fecha de ese registro internacional o, en su caso, la fecha de inscripción de la extensión territorial efectuada posteriormente al registro internacional,
- d) la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional,
- e) en su caso, la fecha de cualquier prioridad reivindicada en la solicitud internacional e inscrita en el Registro Internacional.

2) La solicitud resultante de la transformación [estará sujeta al pago de la[s] tasa[s] [de transformación] prescrita[s]] [no estará sujeta al pago de [una] [la] tasa [de solicitud ordinaria]].

¹ La expresión “Registrador” se utiliza en el presente Anexo como referencia a la autoridad nacional (o regional) competente en el ámbito de las marcas.

Disposición 3

1) Cuando una marca internacional ha quedado protegida en [Parte Contratante] en la fecha en que se canceló el registro internacional, o antes de esa fecha, y siempre que se hayan satisfecho todos los requisitos relativos a una solicitud resultante de la transformación, el Registrador registrará esa marca. La fecha de registro será la fecha del registro internacional cancelado o la fecha de inscripción de la extensión territorial a [Parte Contratante] efectuada posteriormente al registro internacional, según proceda, y ese registro se beneficiará de la misma prioridad que gozaba el registro internacional cancelado.

2) Cuando una marca internacional aún no ha quedado protegida en [Parte Contratante] en la fecha en que se canceló el registro internacional, o antes de esa fecha, todo procedimiento o medida que haya sido adoptado a los fines del registro internacional en la fecha de presentación de una solicitud resultante de la transformación, o antes de esa fecha, se considerará que ha sido adoptado a los fines de la solicitud resultante de la transformación. La fecha de presentación de la solicitud resultante de la transformación será la fecha del registro internacional o la fecha de inscripción de la extensión territorial a [Parte Contratante] efectuada posteriormente al registro internacional, según fuese el caso.

[Fin del Anexo y del documento]