

OMPI



MM/LD/WG/2/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 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 RELATIVAS A LA
CUESTIÓN DE LA SUSTITUCIÓN

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 sobre la cuestión de la sustitución podría mejorar considerablemente el funcionamiento del Sistema de Madrid en cuanto a la seguridad jurídica y 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 sustitución merecía 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 formuladas por el 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 sustitución (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 cuestión de la sustitución. El proyecto de disposiciones tipo figura en el Anexo I del presente documento.
4. Cabe señalar a ese respecto que a principios de 2005, la Oficina Internacional inició la elaboración de un estudio, en forma de cuestionario, que fue remitido a las oficinas de todas las Partes Contratantes con el fin de recabar diversos datos específicos por país o región en relación con distintas operaciones y procedimientos¹, incluida la sustitución. Los comentarios y el proyecto de disposiciones tipo que figuran a continuación se basan en gran medida en las respuestas a ese cuestionario.

II. SUSTITUCIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS

5. En el Artículo 4bis.1) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (en adelante denominados, respectivamente, “Artículo 4bis.1)”, “el Arreglo” y “el Protocolo”) se estipula que, en determinadas condiciones, se considerará que el registro nacional o regional de una marca ante la oficina de una Parte Contratante queda sustituido por un registro internacional de la misma marca. El texto del Protocolo, que es más preciso al respecto, prevé las siguientes condiciones para que opere la sustitución²:

- i) que tanto el registro nacional o regional y el registro internacional estén inscritos a nombre de la misma persona,

¹ Dicho cuestionario fue enviado a los (entonces) 77 miembros de la Unión de Madrid, y la Oficina Internacional ha recibido hasta la fecha 57 respuestas a ese respecto.

² En la Propuesta Básica en relación con el Protocolo de Madrid, presentada a la Conferencia de Madrid de 1989, en las notas relativas al Artículo 4bis.1), se indicaba que esa disposición, así como el párrafo 2), son esencialmente iguales a las del Acta de Estocolmo, pero habían sido objeto de nueva redacción en aras de mayor claridad. A ese respecto, cabe remitirse al párrafo 133 del documento MM/DC/3. Aparte de añadir las palabras “sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último”, fórmula similar a la que consta en el Arreglo, y de meros cambios de estilo, el Artículo 4bis.1) del Protocolo fue adoptado en la forma propuesta. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina Internacional considera que el Arreglo y el Protocolo contemplan las mismas disposiciones en cuanto a las condiciones para que opere la sustitución. Véase, en particular, el párrafo 87.01 de la *Guía para el Registro Internacional de Marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid* (publicación N.º 455 de la OMPI, en adelante denominada “Guía de la OMPI”).

ii) que la protección resultante del registro internacional se extienda a la Parte Contratante de que se trate,

iii) que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de esa Parte Contratante, y

iv) que la extensión del registro internacional a esa Parte Contratante surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

6. Además, en el Artículo 4*bis*.1) se estipula específicamente que se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de éste último.

7. El Artículo 4*bis*.2) del Arreglo y del Protocolo (en adelante denominado “Artículo 4*bis*.2)”) estipula que la oficina en la que se haya inscrito el registro nacional o regional de marca está obligada, previa petición, a tomar nota en su registro del registro internacional. Además, en la Regla 21.1) del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo (en adelante denominado “el Reglamento Común”) se estipula que, cuando a raíz de una petición formulada por el titular, la oficina haya tomado nota en su registro de la misma, dicha oficina deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional³. En esa notificación deberá indicarse lo siguiente:

i) el número del registro internacional correspondiente,

ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o alguno de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y

iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, si procede, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.

8. De conformidad con la Regla 21.2), la Oficina Internacional procederá después a tomar nota y publicar las indicaciones anteriores. La finalidad de ese procedimiento es velar por que en los registros nacionales o regionales así como en el Registro Internacional se ponga a disposición de terceros toda información que proceda en relación con la sustitución de registros.

³ La Regla 21 fue introducida al adoptarse el Reglamento Común, que entró en vigor el 1 de abril de 1996. En el Reglamento del Arreglo no se contemplaban procedimientos equivalentes.

III. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN LOS PLANOS NACIONAL Y REGIONAL

9. Cabe señalar que el trámite por el cual, conforme al Artículo 4*bis*.2), una oficina toma nota en su registro de un registro internacional, no es un requisito para que opere la sustitución. El Artículo 4*bis*.2) sólo estipula que, “previa petición”, la oficina deberá tomar nota. En otras palabras, la sustitución opera si se cumplen las condiciones contempladas en el Artículo 4*bis*.1) y la posibilidad de pedir a una oficina que tome nota de ese hecho constituye una opción a la que puede o no acogerse el titular. Sin embargo, aparte de lo dispuesto sobre derechos anteriormente adquiridos, ni el Arreglo ni el Protocolo especifican los efectos de la sustitución.

10. De las respuestas al cuestionario circulado por la Oficina Internacional, y del intercambio posterior de información entre la Oficina Internacional y algunas oficinas, se desprende que hay discrepancias en los procedimientos y prácticas relativos a la aplicación del Artículo 4*bis* del Arreglo o del Protocolo (denominado en adelante “Artículo 4*bis*”).

Petición de tomar nota – Procedimiento

11. Con respecto a los procedimientos de aplicación del Artículo 4*bis*, la información obtenida por la Oficina Internacional pone de manifiesto lo siguiente:

a) muchas Partes Contratantes no han adoptado disposiciones específicas destinadas a aplicar el Artículo 4*bis*;

b) la mayoría de las Partes Contratantes, y aun algunas de las que cuentan con disposiciones de aplicación del Artículo 4*bis*, no prevén procedimientos específicos de aplicación de la Regla 21.1);

c) sólo un número limitado de oficinas indica que la petición prevista en el Artículo 4*bis*.2) debe presentarse en un formulario específico;

d) sólo un número limitado de oficinas confirma que la petición prevista en el Artículo 4*bis*.2) supone el pago de una tasa y, finalmente

e) a la fecha, algunas de las oficinas no han recibido petición alguna conforme al Artículo 4*bis*.2)⁴; por otra parte, algunas oficinas prevén un procedimiento de oficio para tomar nota del registro internacional.

⁴ Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2005, sólo se habían efectuado 705 inscripciones en el Registro Internacional conforme a la Regla 21.2) del Reglamento Común.

Sustitución – Opiniones y prácticas divergentes

12. Entre las oficinas que tienen procedimientos para aplicar el Artículo 4bis, o que tienen alguna experiencia en materia de sustitución, hay divergencias fundamentales que no parecen depender del hecho que la Parte Contratante en cuestión esté obligada sólo por el Arreglo o sólo por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo⁵. En particular, cabe destacar las cuestiones siguientes:

La fecha en que opera la sustitución

13. Algunas oficinas opinaron que la fecha pertinente, a los efectos de la sustitución, es la fecha del registro internacional o de la designación posterior. Sin embargo, la mayoría de las oficinas opinaron que la sustitución opera en la fecha de vencimiento del plazo de notificación de la denegación o, si corresponde, la fecha de concesión de la protección.

El momento en que puede presentarse a la oficina una petición conforme al Artículo 4bis.2)

14. Varias oficinas indicaron que esa petición puede presentarse en cualquier momento tras la notificación por la Oficina Internacional del registro internacional o de la designación posterior. Otras oficinas indicaron que puede presentarse sólo a partir de la fecha de vencimiento del plazo de notificación de la denegación, o después de la fecha de concesión de la protección, en concordancia con su criterio en el sentido de que la sustitución ocurre en esa fecha.

Los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional

15. Algunas oficinas indicaron que cuando el registro internacional no abarca la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional, no aceptan tomar nota del registro internacional. Otras declararon que, en ese caso, o bien proceden de oficio a efectuar una limitación (o cancelación parcial), o bien exigen que se presente una petición de inscripción de una limitación (o cancelación parcial) respecto de los productos y servicios que el registro internacional no abarca. Sin embargo, varias oficinas indicaron que cuando la lista del registro internacional no abarca todos los productos y servicios enumerados en su registro, consideran que tiene lugar una sustitución respecto de los productos y servicios comunes a ambas listas, y que los productos y servicios no comprendidos en la lista del registro internacional quedan sin modificación en su registro.

⁵ A ese respecto, cabe recordar que las discrepancias en la aplicación del Artículo 4bis entre las partes obligadas únicamente por el Arreglo ya se habían puesto de manifiesto en la Conferencia de Madrid de 1989 (véase *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, publicación de la OMPI N.º 345, 1991, página 181, párrafo 316.1.)

Los efectos de la sustitución en el registro nacional o regional

16. La mayoría de las oficinas parece permitir la coexistencia de un registro de marca nacional o regional sustituido y el registro internacional que lo sustituye⁶. Por otra parte, un número limitado de oficinas indicaron que se cancela el registro nacional o regional una vez que opera la sustitución. Dentro de estos dos grupos, algunas oficinas indicaron además que en caso de que el registro internacional dejara de surtir efecto, en ciertas circunstancias se podría restaurar el registro nacional sustituido.

III. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE DISPOSICIONES TIPO

17. El proyecto de disposiciones tipo que figura en el Anexo no atañe a las cuestiones sustantivas indicadas en los párrafos 12 a 16 del presente documento. A ese respecto, se recuerda que, en la conclusión de los debates de la primera reunión del Grupo de Trabajo, el Presidente observó que la cuestión de las disposiciones tipo relativas a la sustitución debía seguir examinándose. El proyecto de disposiciones tipo se centra en el procedimiento de aplicación del Artículo 4*bis*.2) y la Regla 21.1).

Notas sobre la Disposición Tipo 1

18. Párrafo 1): esta disposición establece la facultad del titular de un registro internacional de pedir a la oficina de una Parte Contratante designada que tome nota del registro internacional en su registro, con arreglo al Artículo 4*bis*.2). Esta facultad está supeditada a ciertas condiciones que son esencialmente las del Artículo 4*bis*.1).

19. En particular, con respecto a la cuestión de los productos y servicios, el punto iii) está redactado de modo que refleje las condiciones en las que, conforme al Artículo 4*bis*.1), opera necesariamente la sustitución. Sin embargo, como se indicó más arriba, las oficinas de algunas Partes Contratantes han optado por aplicar un enfoque más flexible y aceptar una petición conforme al Artículo 4*bis*.2) aunque la lista del registro internacional no abarque totalmente los productos y servicios enumerados en su registro.

⁶ En 1957, la Oficina Internacional declaró que favorecería la opinión de que el registro nacional se mantenga en el registro de la Parte Contratante de que se trate, con la posibilidad de renovarlo; véase *Actes de la Conférence de Nice, 1957*, página 46. Asimismo, esta opinión se expone en la Guía de la OMPI; véanse los párrafos 87.04 y 87.06. En particular, sería de interés para el titular del registro internacional renovar el registro nacional o regional, según sea necesario, dentro del período de cinco años durante el cual el registro internacional depende de la suerte de la marca de base.

20. Párrafo 2): esta disposición se explica por sí misma y se limita a prever la posibilidad de que exista un formulario oficial destinado a pedir que se tome nota en el registro conforme al Artículo 4bis.2) y contempla, además, la posibilidad de que las oficinas cobren una tasa. El uso de un formulario oficial reduciría el riesgo de error u omisión y facilitaría el examen por la oficina. El examen efectuado para garantizar que se cumplan las condiciones previstas en el párrafo 1) supondría, en particular, una comparación de las listas de productos y servicios de que se trate. A este respecto, las Partes Contratantes pueden desear reservarse la posibilidad de cobrar una tasa.

Notas sobre la Disposición Tipo 2

21. Esta disposición prevé que las oficinas que hayan tomado nota del registro internacional en su registro, con arreglo a la Disposición Tipo 1, están obligadas a notificar ese hecho a la Oficina Internacional. Asimismo, se enumeran los elementos que deberían indicarse en esa notificación, según lo dispone la Regla 21.1) del Reglamento Común en su versión actual. El último elemento, entre corchetes, refleja la eventual introducción de un nuevo apartado en esa Regla, como se propone más adelante.

IV. PROYECTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21.1) DEL REGLAMENTO COMÚN

22. Como se ha observado anteriormente, el propósito de la Regla 21 del Reglamento Común es asegurar que la información pertinente relativa a la sustitución sea puesta a disposición de terceros en el Registro Internacional. La información obtenida por la Oficina Internacional sobre los procedimientos y prácticas existentes en las oficinas de las Partes Contratantes da a entender que este objetivo se alcanzaría más adecuadamente si se amplía el alcance del párrafo 1) de esa Regla.

23. Teniendo en cuenta esas consideraciones, la Oficina Internacional ha preparado un proyecto de propuesta para modificar la Regla 21.1) del Reglamento Común. Esta propuesta se presenta en el Anexo II del presente documento para que sea examinada por la segunda reunión del Grupo de Trabajo, con miras a su eventual presentación al trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid, en septiembre de 2006.

Notas sobre la Regla 21.1), párrafo introductorio

24. En su forma actual, el párrafo 1) de la Regla 21 dispone que cuando, a raíz de una petición formulada por el titular, una oficina haya tomado nota en su registro de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, esa oficina queda obligada a notificar ese hecho a la Oficina Internacional; ello permitirá a esta última efectuar la inscripción pertinente conforme al párrafo 2). Sin embargo, como se ha observado anteriormente, algunas oficinas de Partes Contratantes tienen un procedimiento de oficio mediante el que se toma nota de dicha sustitución. Por lo tanto, se propone modificar la Regla 21.1) de manera que la obligación de notificar a la Oficina Internacional se aplique también a los casos en que se toma nota de oficio de la sustitución.

Notas sobre la Regla 21.1)iv)

25. En el Artículo 4bis.1) se declara expresamente que se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último. En el párrafo 1) de la Regla 21, el nuevo punto iv) propuesto prevé la comunicación de la información pertinente sobre cualquiera de esos derechos (además del derecho de prioridad ya mencionado el punto iii)), sobre todo con miras a asegurar su inscripción conforme al párrafo 2) de esa Regla.

26. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) formular comentarios sobre los párrafos precedentes,

ii) considerar el proyecto de disposiciones tipo, que figura en el Anexo I del presente documento, y formular sus recomendaciones, si las hubiere, a la Asamblea de la Unión de Madrid,

iii) considerar el proyecto de propuesta de modificación de la Regla 21.1) del Reglamento Común, que figura en el Anexo II del presente documento, e indicar si recomendaría que se presente esa propuesta a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción, y

iv) considerar si se estima adecuado tomar otras medidas habida cuenta de la situación actual de las prácticas relativas a la sustitución en las oficinas de las Partes Contratantes, incluidas las mencionadas en los párrafos 12 a 16.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

PROYECTO DE DISPOSICIONES TIPO RELATIVAS A LA SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL DE MARCA POR UN REGISTRO INTERNACIONAL

Disposición 1

- a) Cuando:
- i) una marca registrada en [Parte Contratante] también es objeto de un registro internacional y la protección resultante de este último se extiende a [Parte Contratante]; y
 - ii) la misma persona aparece inscrita como titular del registro en [Parte Contratante] y del registro internacional; y
 - iii) todos los productos y servicios enumerados en el registro en [Parte Contratante] están también enumerados en el registro internacional con respecto a [Parte Contratante]; y
 - iv) la extensión de ese registro internacional a [Parte Contratante] tuvo efecto después de la fecha de registro de la marca en [Parte Contratante],
- el titular del registro internacional podrá pedir al Registrador¹ que tome nota de ese registro internacional en el Registro.
- b) Una petición presentada al Registrador de conformidad con el párrafo a) se efectuará en el Formulario [...] y [quedará sujeta al pago de la tasa establecida] [no quedará sujeta al pago de ninguna tasa].

Disposición 2

Cuando el Registrador haya tomado nota de un registro internacional de conformidad con la Disposición 1.a), notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. La notificación indicará lo siguiente:

- i) el número del registro internacional en cuestión,
- ii) cuando únicamente afecte a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,
- iii) la fecha de presentación y el número de la solicitud de registro de la marca en [Parte Contratante],

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.

- iv) la fecha de registro y el número del registro en [Parte Contratante], [y],
- v) la fecha de prioridad, si la hubiere, del registro en [Parte Contratante][, y][.]
- vi) [la información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro en [Parte Contratante]].

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

PROYECTO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21.1)

Regla 21

*Sustitución de un registro nacional o regional
por un registro internacional*

1) *[Notificación]* Cuando ~~la oficina de una Parte Contratante designada, de~~ **oficio o** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4*bis*.2) del Arreglo o en el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, ~~la Oficina de una Parte Contratante designada~~ haya tomado nota en su registro, ~~a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina,~~ de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación **se incluirá o** se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, ~~y~~
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional, ~~y~~
- iv) **la información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional, según se especifica en las Instrucciones Administrativas.**

[Fin del Anexo II y del documento]