

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/2/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 de mayo de 2006

S

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

PROPUESTA PRESENTADA POR NORUEGA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación de fecha 15 de mayo de 2006, la Oficina Internacional recibió una propuesta de Noruega relativa a ciertos aspectos del Sistema de Madrid, para su consideración por la segunda reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebrará en Ginebra del 12 al 16 de junio de 2006. Noruega pidió que su propuesta fuese traducida y distribuida con la documentación para esta reunión.
2. Esa propuesta figura en Anexo del presente documento.
3. *Se invita al Grupo de Trabajo ad hoc a tomar nota del contenido de la propuesta anexa presentada por Noruega.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

**Propuesta presentada por Noruega
al Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas**

1. A la Oficina de Patentes de Noruega le complacería que el Grupo de Trabajo debatiera el futuro del Sistema de Madrid. ¿Cómo nos gustaría que sea el Sistema de Madrid en el futuro, dentro de 5, 10 ó 20 años? ¿Cómo será el mundo en el futuro, y considerarán los usuarios que las disposiciones del Sistema de Madrid son fáciles de utilizar y eficientes? ¿Querremos en el futuro tener dos tratados, o sólo uno (el Protocolo de Madrid)?
2. Somos conscientes de que al debatir posibles cambios futuros del Sistema de Madrid nos estamos refiriendo a una perspectiva a largo plazo, quizás de siete a diez años o incluso más a partir de ahora. Consideramos que es un debate fundamental y que debemos comenzar lo antes posible.
3. Las ideas o propuestas que se presentan en la Parte II no tienen la intención de afectar la propuesta relativa a la revisión de la cláusula de salvaguardia.

PARTE I

4. Esta reunión de junio de 2006 es la segunda de las dos únicas reuniones previstas de este Grupo de Trabajo. Creemos que quedan cuestiones muy importantes que han de examinarse (véase por ejemplo las propuestas que figuran en la Parte II), y consideramos que este Grupo necesita más tiempo para hacerlo. Nuestra primera propuesta es, por tanto, que este Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea General que se prolongue el mandato del Grupo de Trabajo hasta 2007. Esperamos que las reuniones de 2007 den al Grupo de Trabajo el tiempo suficiente para debatir exhaustivamente aspectos futuros del Sistema de Madrid con miras a beneficiar a los solicitantes y titulares, a las Oficinas nacionales y a la OMPI. Debe hacerse hincapié en que este Sistema debe ser más atractivo para los solicitantes y los Estados miembros en el futuro, y más eficiente y fácil para los usuarios.

Propuesta I.1:

5. El Grupo de Trabajo recomienda que la Asamblea General prolongue el mandato del Grupo de Trabajo hasta 2007, previendo al menos dos reuniones más.

PARTE II

6. En esta segunda parte del documento deseamos destacar las esferas donde consideramos que algunos cambios beneficiarían al Sistema de Madrid y así atraerían a más solicitantes. Esperamos que estas propuestas sirvan ya de base a los debates que tendrán lugar en la próxima reunión de junio.

II.1 Solicitud/registro de base

7. El Sistema de Madrid se basa en el requisito de un registro o solicitud de registro de base nacional o regional. Conforme al Arreglo de Madrid, es necesario que el solicitante del registro internacional de una marca ya haya obtenido el registro de la marca en la Oficina de origen (registro de base). Según el Protocolo, una solicitud internacional puede basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen (registro de base) o en una solicitud de registro presentada en dicha Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional puede referirse únicamente a productos y servicios incluidos en la solicitud o el registro de base.
8. Durante un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro sigue dependiendo de la marca registrada o cuyo registro se ha solicitado en la Oficina de origen. Cuando la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base dejara de tener efecto dentro de ese plazo, la protección del registro internacional se limita en consecuencia. Véase el Artículo 6.2)-3).

Propuesta II.1:

9. Proponemos que el Grupo de Trabajo discuta si es necesario mantener el requisito de exigir una solicitud/registro nacional previo para presentar la solicitud de registro internacional de una marca. Véase el Artículo 2 del Protocolo de Madrid, y las Reglas 8 y 9.5)a) del Reglamento Común. Proponemos que el Sistema de Madrid no exija más esta solicitud/registro de base.

Desde nuestro punto de vista, esta propuesta trae aparejadas varias consecuencias:

10. **Designar su país de origen:** Una alternativa sería adoptar el sistema del Acta de Ginebra del Sistema de La Haya (diseños industriales), que permitiría al solicitante designar su país de origen. Ello beneficiaría al titular de la marca, quien podría finalmente centrarse en un registro único: el registro internacional.
11. **¿Cambiar la redacción del requisito sobre el “derecho a presentar una solicitud”?**
Si se suprime el requisito de tener una solicitud o registro nacional de base, tal vez también sea necesario modificar las disposiciones relativas al derecho a presentar una solicitud. Esta cuestión está regulada en el Artículo 2 y en la Regla 9.5)b) del Protocolo de Madrid.
12. Si suprimimos el requisito de tener una solicitud o registro de base, ello supondrá la armonización con el Acta de Ginebra referido. Dado que el Acta de Ginebra tiene además una disposición relativa al derecho a presentar solicitudes, y que esta disposición tiene una fecha posterior a la de la disposición equivalente del Sistema de Madrid, deseamos proponer que se adopte la redacción del Artículo 3 del Acta de Ginebra. Aparentemente, esta disposición es de alguna forma más liberal ya que, además de exigir que el solicitante sea nacional de una Parte Contratante o que tenga un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de dicha Parte Contratante, establece que el solicitante puede tener una *residencia habitual* en el territorio de la Parte Contratante.

13. **Suprimir la disposición relativa a la dependencia durante cinco años (Artículo 6):**
La supresión del requisito de solicitud o registro de base beneficia al solicitante ya que elimina la persistente duda acerca de si el registro internacional puede mantenerse por sí mismo y no depender de las circunstancias que se den en el país de origen.
14. **Transformación (Artículo 9quinquies):**
La supresión del requisito de solicitud/registro nacional de base supondrá además que la disposición relativa a la transformación de un registro internacional en una solicitud o registro nacional dejará de tener efecto.
15. **Ventajas generales de esta propuesta:**
Consideramos que las modificaciones propuestas se traducirán en un sistema más eficaz para todas las partes interesadas.
16. **Ventajas para la Oficina de origen:**
La Oficina de origen tendría menos trabajo de tramitación si no tiene que tramitar la solicitud de base y la internacional. Sería muy económico para la Oficina de origen confiar la tramitación a la Oficina Internacional pues ello le evitaría tener que verificar el cumplimiento de los requisitos pertinentes.
17. Si se suprime la disposición relativa a la dependencia durante cinco años, ese cambio constituiría también una ventaja ya que no habría que realizar el seguimiento de las diversas solicitudes o registros de base. Esta supresión podría también atraer a nuevos solicitantes o Estados Miembros que han manifestado su reticencia respecto al plazo de cinco años.
18. **Ventajas para la OMPI**
La OMPI recibiría la solicitud internacional y podría, si existen irregularidades, dirigirse directamente al solicitante o a su representante.
19. Incluso en caso que la carga de trabajo fuese mayor, la OMPI ya tiene en funcionamiento todos los métodos y procedimientos, y aprovechará la eficiencia de sus sistemas. Entendemos que el aumento del trabajo y de los servicios de la OMPI puede suponer tasas más elevadas en el futuro.
20. **Ventajas para el solicitante**
El solicitante puede presentar directamente su solicitud en la Oficina Internacional y no necesita presentar una solicitud nacional en su Oficina de origen. Dirigirse directamente a la Oficina Internacional tiene además la ventaja de evitar la doble tramitación de expedientes, y de dar al solicitante la posibilidad de designar su Oficina de origen.
21. El solicitante podría obtener además un beneficio económico ya que no tendría que pagar ninguna tasa a la Oficina de origen por verificar el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, proponemos que si el solicitante desea que su Oficina de origen presente su solicitud internacional en la Oficina Internacional, la Oficina de origen puede cobrar una tasa de transmisión, como se dispone en el Artículo 4.2) del Acta de Ginebra.

II.2 Modificación de los plazos

22. En el Artículo 5.2)a)-c) y en la Regla 18.2) del Reglamento Común se establece el plazo que tiene un país designado para notificar la denegación de los efectos de un registro internacional en ese país. El Arreglo de Madrid dispone un plazo de 12 meses y el Protocolo de Madrid da la posibilidad de elegir entre 12 ó 18 meses. De conformidad con el Artículo 5.2)b) del Protocolo de Madrid, Noruega fija un plazo de 18 meses para notificar a la Oficina Internacional la denegación de la protección en su país. Nuestra propuesta no busca afectar la posibilidad de presentar oposiciones tardías (véase el Artículo 5.2)c)).

Propuesta II.2:

23. a) Proponemos que el Grupo de Trabajo discuta la posibilidad de optar por un plazo más corto. Una alternativa es que el plazo fijado en el Artículo 5.2)a) y b) sea de 12 meses; así se dispondrá del mismo plazo ya sea el Estado miembro parte en el Arreglo de Madrid o en el Protocolo de Madrid.
24. b) Otra alternativa es optar por un plazo más corto de, por ejemplo, 9 ó 12 meses y que el Estado miembro pueda elegir el plazo que aplicará.
25. c) Nos gustaría además debatir la posibilidad de transferir las disposiciones que regulan estos plazos al Reglamento Común o a las Instrucciones Administrativas para que los futuros cambios puedan realizarse más fácilmente.

Ventajas de estas propuestas:

26. Consideramos que fijar plazos más cortos hará que el Sistema de Madrid sea más atractivo y ello se traducirá en más solicitudes y designaciones y, quizás, en la adhesión de nuevos Estados miembros.
27. El establecimiento de plazos más cortos aumentará la eficacia de la tramitación por parte de las oficinas interesadas. Esto hará a su vez que el sistema sea más fácil de utilizar dado que los titulares de registros internacionales recibirán una respuesta más rápida de los países designados.
28. En lo que atañe a informar a los titulares de registros internacionales (como se mencionó más arriba), consideramos que podría llevarse a cabo de diversas formas, una de las cuales sería que las Partes Contratantes publiquen y envíen una declaración de concesión de protección una vez completados los procedimientos ante la oficina (véase Regla 17.6)).
29. Reconocemos que la aplicación de plazos más cortos puede ocasionar dificultades a algunos Estados Miembros, y una forma de resolver esa cuestión podría ser fijar un período de transición de, por ejemplo, tres años para cumplir con los nuevos plazos.

II.3 Designación de la Oficina de origen del titular en el marco del sistema actual

30. Incluso si mantenemos el sistema tal como es ahora en relación con el requisito de una solicitud o registro de base, podría resultar beneficioso para el titular tener sólo un registro internacional que abarque además al registro o solicitud de base. La solución consistirá en permitir a los titulares designar su Oficina de origen tras la expiración del período de dependencia de cinco años.

Propuesta II.3:

31. Proponemos que el Grupo de Trabajo discuta la posibilidad de establecer el derecho del titular a designar su Oficina de origen en el registro internacional.

[Fin del Anexo y del documento]