

OMPI



MM/LD/WG/4/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de abril de 2007

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

Cuarta reunión
Ginebra, 30 de mayo a 1 de junio de 2007

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. Cabe recordar que el Director General de la OMPI convocó 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 del 4 al 8 de julio de 2005 en Ginebra, a los fines, en particular, de proceder al examen de la cláusula de salvaguardia que se contempla en el párrafo 2 del Artículo 9*sexies* del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (en adelante denominado “el Protocolo”¹)².

¹ En forma análoga, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas será denominado en adelante “el Arreglo”.

² Conforme a la cláusula de salvaguardia (artículo 9*sexies*.1) del Protocolo), cuando respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional el país de origen sea 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. Como dispone el párrafo 2 del Artículo 9*sexies*, la Asamblea puede, por mayoría de tres cuartos³, derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras la expiración del 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 desde la fecha en que la mayoría de los Estados parte en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) sean parte en el Protocolo. Habida cuenta de que esa condición también se ha cumplido ya⁴, 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, es decir, el 1 de diciembre de 2005.

3. En su primera reunión, celebrada en julio de 2005, el Grupo de Trabajo procedió a un primer análisis de las consecuencias que tendría la derogación de la cláusula de salvaguardia con respecto a seis importantes características procedimentales del Sistema de Madrid. Ahora bien, el Grupo de Trabajo no pudo lograr el consenso en cuanto a si cabía derogar o restringir la cláusula de salvaguardia.

4. En su trigésimo sexto período de sesiones (septiembre-octubre de 2005) la Asamblea de la Unión de Madrid decidió que el Director General debía convocar una nueva reunión del Grupo de Trabajo a los fines de proseguir la labor preparatoria del examen del Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo. La finalidad de dicha labor era, en particular, contribuir a que la Asamblea pueda tomar una decisión en el sentido de derogar la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance (véase el párrafo 15 del documento MM/A/36/3 y el párrafo 18 del documento MM/A/36/1).

5. Con motivo de su segunda reunión, celebrada en Ginebra del 12 al 16 de junio de 2006, el Grupo de Trabajo consideró cinco opciones en lo que respecta al examen de la cláusula de salvaguardia⁵. A pesar de las diferencias de opinión, se llegó a un consenso en cuanto a los objetivos que han de lograrse con el examen de la cláusula de salvaguardia, a saber:

³ En el artículo 9*sexies*.2 se establece 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 principio, la cláusula de salvaguardia sólo se aplica en las relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos.

⁴ Dicha condición se cumple desde el 1 de abril de 2003 tras la adhesión (simultánea) al Protocolo de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, determinándose que dicha adhesión surtía efecto con carácter retroactivo, a saber, a partir del 1 de abril de 1998. En esa fecha, de los 39 Estados parte en el Arreglo de Madrid, 21 habían pasado a ser parte en el Protocolo.

⁵ Dichas opciones eran las siguientes:

Opción 1: Mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en su versión actual.

Opción 2: Derogación de la cláusula de salvaguardia.

Opción 3: Derogación de la cláusula de salvaguardia y adopción de ciertas medidas destinadas a limitar los efectos no deseados resultantes de la derogación.

Opción 4: Restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, el plazo de denegación y el sistema de tasas).

Opción 5: Restricción de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”).

El informe completo de la reunión consta en el documento MM/LD/WG/2/11. Asimismo, se recuerda que en el documento MM/LD/WG/2/3, titulado “Examen del artículo 9*sexies* del Protocolo de Madrid” se ofrece un análisis de las consecuencias y efectos concretos que entrañaría cada una de esas opciones.

- simplificar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el sistema quede regido por un único tratado;
- velar por una igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid;
- velar por que los usuarios de los Estados que hoy están obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrían afectar a esos usuarios como resultado de la aplicación del Protocolo.

6. El Grupo de Trabajo dedujo en conclusión que debía proseguir su labor preparatoria encaminada al examen de la cláusula de salvaguardia a los fines de lograr los objetivos mencionados. Con ese fin, el Grupo de Trabajo convino en que debe darse prioridad al estudio de una propuesta de derogación de la cláusula de salvaguardia que vaya acompañada de determinadas medidas relacionadas con el nivel de servicios que deberían brindar las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y con la fijación de la cuantía de las tasas individuales.

7. En su trigésimo séptimo período de sesiones (septiembre-octubre de 2006), la Asamblea de la Unión de Madrid tomó nota de las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo y, en particular, respaldó sus conclusiones en lo relativo a los objetivos del examen. Por lo tanto, pidió al Director General que convocara una nueva reunión del Grupo de Trabajo para, entre otras cosas, continuar la labor preparatoria a los fines de que la Asamblea proceda al examen de la cláusula de salvaguardia (véase el párrafo 13.c)i) del documento MM/A/37/4).

8. El Grupo de Trabajo celebró su tercera reunión en Ginebra del 29 de enero al 2 de febrero de 2007. Inicialmente, el Grupo de Trabajo opinó que el tipo de medidas descritas en el párrafo 6 debía ser objeto de deliberaciones aparte sobre el desarrollo jurídico del Sistema de Madrid y que, por lo tanto, tenían que estar dissociadas del examen de la cláusula de salvaguardia. Por esa razón el Grupo de Trabajo se centró, en sus deliberaciones finales, en examinar otras opciones relativas al examen de la cláusula de salvaguardia, al término de las cuales aprobó un documento en el que se exponen sus conclusiones, cuyo texto es el siguiente⁶:

“Propuesta

Tras examinar varias opciones, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que lo que se propone a continuación constituye el mejor compromiso posible:

1. Modificar la cláusula de salvaguardia a los fines de estipular claramente que, en las relaciones entre países obligados tanto por el Protocolo y el Arreglo, sólo serán aplicadas las disposiciones del Protocolo.

⁶ El informe completo de dicha reunión consta en el documento MM/LD/WG/3/5.

2. Especificar en dicha modificación que, a reserva de lo anterior, la declaración sobre tasas individuales que efectúe un Estado parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo no será aplicable respecto de la renovación de un registro internacional en relación con dicho Estado, en la medida en que la extensión territorial a dicho Estado se haya realizado en una fecha anterior a la modificación y que la Parte Contratante del titular de dicho registro internacional sea parte en ambos instrumentos.

3. Facultar a la Asamblea para derogar la disposición expuesta en el párrafo 2 *supra* exclusivamente una vez concluido el plazo de 10 años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la modificación, y por mayoría especial de tres cuartos (sólo los Estados obligados por ambos instrumentos con derecho de voto).

Examen de la propuesta a la luz de los objetivos acordados

Se lograría la consecución de los objetivos aprobados por la Asamblea por las siguientes razones:

1. Entrañaría una simplificación del Sistema de Madrid, teniendo presente que, en definitiva, la finalidad es que el sistema pase a estar regido por un único tratado (el Protocolo).

2. Se velará así por un trato en igualdad de condiciones respecto de los nacionales de todas las Partes del Protocolo en lo que respecta a toda nueva designación.

3. Los usuarios podrían así beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y se limitarían los efectos no deseados.

(...)"

9. El documento mencionado también contiene ciertos principios relativos a la conversión de designaciones existentes, regidas por el Arreglo, a designaciones que estén regidas por el Protocolo, y se señalan determinados enfoques en lo que atañe a las disposiciones transitorias. Por último, con arreglo a ese documento, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que prepare proyectos de modificación del Artículo 9^{sexies} y del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominado en adelante "el Reglamento Común") como consecuencia de los principios allí mencionados.

10. Tras esa conclusión, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que organice una cuarta reunión del Grupo de Trabajo para examinar, entre otras cosas, esos proyectos de modificación. El Grupo de Trabajo recordó asimismo que en su segunda reunión ya había aprobado proyectos de modificación del Reglamento Común encaminados a instaurar un régimen trilingüe aplicable a todos los casos, para someterlos a la Asamblea con ocasión del examen de la cláusula de salvaguardia⁷.

⁷ Véase el párrafo 123 del informe de esa reunión (documento MM/LD/WG/2/11). La propuesta de modificar el Reglamento Común para instaurar un régimen trilingüe aplicable a todos los casos se expuso en el documento MM/LD/WG/2/4. Aparece también en el documento MM/LD/WG/4/3 que se presenta a examen en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo.

11. El Anexo del presente documento contiene un proyecto de modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo de Madrid, en consonancia con la propuesta de compromiso que consta en el párrafo 8 del presente documento. El capítulo II del presente documento contiene notas relativas al proyecto de modificación. Las modificaciones del Reglamento Común necesarias, en particular, para dar aplicación a los principios relativos a la conversión y las disposiciones transitorias mencionadas en el párrafo 9 del presente documento, figuran en el documento MM/LD/WG/4/3.

12. En septiembre de 2007 se presentará un informe a la Asamblea de la Unión de Madrid sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo. Si el Grupo de Trabajo así lo acuerda, la Oficina Internacional preparará un proyecto de modificación que ha de someterse a la Asamblea para su adopción. Según lo indicado en los párrafos anteriores, ese proyecto de modificación estará acompañado de los proyectos de modificación del Reglamento Común que el Grupo de Trabajo podrá recomendar, en el contexto de su examen del documento MM/LD/WG/4/3, junto con el conjunto de modificaciones relativas a la aplicación de un régimen trilingüe aplicable a todos los casos que el Grupo de Trabajo ya ha aprobado.

II. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9*SEXIES*

Apartado a) del párrafo 1

13. Este párrafo sustituiría el actual párrafo 1 del Artículo 9*sexies*. El texto propuesto establece el principio de que el Protocolo, y sólo el Protocolo, será aplicable en todos los aspectos entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Así pues, pone en práctica la derogación de lo que suele denominarse “la cláusula de salvaguardia”. El texto que se propone guarda sintonía con el texto del párrafo 1 del Artículo 16 del Arreglo, en el que se aborda la aplicación de actas anteriores, y con el de disposiciones similares de otros tratados de la OMPI⁸.

Apartado b) del párrafo 1

14. Se prevé que el nuevo apartado b) del párrafo 1 servirá para dar aplicación al punto 2 de la “Propuesta” adoptada por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión (véase el párrafo 8 del presente documento). Esta disposición dejaría sin efecto toda declaración hecha en virtud del Artículo 8.7 en las relaciones entre Partes Contratantes obligadas por ambos instrumentos en el momento de la renovación de un registro internacional, por lo que respecta a las designaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor de la modificación. De resultados de ello, y tras modificar en consecuencia el baremo de tasas, para renovar el registro internacional respecto de esas designaciones sólo deberá pagarse el complemento de tasa. Habida cuenta de que esta tasa también es un elemento estándar del Protocolo, puede decirse que el nuevo apartado b) del párrafo 1 no se desviaría del principio general, establecido en virtud del nuevo apartado a) del párrafo 1, de que únicamente se aplicará el Protocolo entre las Partes Contratantes obligadas por ambos instrumentos.

⁸ Véase en particular el artículo 31.1 del Acta de 1999 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y el artículo 27.1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

15. Esta solución de compromiso se aplica a las designaciones vigentes, con miras a limitar los efectos no deseados de la derogación de la cláusula de salvaguardia. Teniendo en mente el objetivo de igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes en el Protocolo, es decir, con independencia de si también están obligadas por el Arreglo, la modificación no extiende a las designaciones futuras la ineficacia de una declaración hecha en virtud del Artículo 8.7).

16. La expresión “fecha de la extensión territorial” utilizada en el punto i) del párrafo 1.b) se refiere a la fecha en que surte efectos el registro internacional, es decir, la fecha del propio registro internacional o, si la designación es posterior al registro internacional, la fecha de la inscripción de la designación posterior. Sin embargo, tal como se indica en el párrafo 15 *supra*, el nuevo apartado b) del párrafo 1 se aplicaría en el momento de la renovación de un registro internacional. Por consiguiente, si el Estado designado o la Parte Contratante del titular ya no está vinculado por ambos tratados en la fecha en que deba renovarse el registro internacional, no se podría aplicar el nuevo apartado b) del párrafo 1⁹ y, por ende, no quedaría sin efectos la declaración que se haga conforme al Artículo 8.7.

Párrafo 2)

17. La modificación propuesta para este párrafo daría aplicación al punto 3 de la “Propuesta” adoptada por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión (véase el párrafo 8 del presente documento). De modificarse según se propone, el párrafo 2) dejaría abierta la posibilidad de derogar el nuevo párrafo 1)b) pero únicamente después de un período de 10 años contados a partir de su entrada en vigor. Cabe observar que durante ese período de 10 años todas las designaciones vigentes en el momento de entrada en vigor de la modificación habrían tenido que ser renovadas, por lo que podrían haberse beneficiado de la solución de compromiso en el momento de su renovación.

III. FECHA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ARTÍCULO 9SEXIES MODIFICADO

18. Según lo indicado en el párrafo 12 *supra*, si el Grupo de Trabajo acordase, en su cuarta reunión, recomendar que se modifique el Artículo 9*sexies* del Protocolo, la Oficina Internacional tendría que preparar una propuesta de modificación de ese Artículo para que sea adoptada por la Asamblea en su período de sesiones de septiembre-octubre de 2007, de conformidad con lo recomendado. A tal fin, el Grupo de Trabajo tendría que orientar a la Oficina Internacional en lo relativo a la fecha de entrada en vigor del Artículo 9*sexies* modificado, de manera a que ésta pueda incluir en su propuesta una fecha específica para la entrada en vigor¹⁰.

⁹ Según la modificación que se propone, el artículo 9*sexies* trataría únicamente de las relaciones entre los Estados vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

¹⁰ La fecha que aparece entre corchetes en el Anexo I del presente documento, es decir, 3 de octubre de 2007, no se refiere a la fecha de entrada en vigor del artículo 9*sexies* modificado, sino a la fecha de la posible adopción por la Asamblea de la modificación que se propone.

19. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si recomendaría que se presente a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción la propuesta de modificación del Artículo 9sexies del Protocolo, según figura en el proyecto que se anexa al presente documento, en cuyo caso se invita al Grupo de Trabajo a recomendar la fecha de entrada en vigor del Artículo 9sexies modificado.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

**Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas**

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
y modificado el 3 de octubre de 2006
[y el 3 de octubre de 2007]

[...]

Artículo 9^{sexies}

Salvaguardia de las Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo)

1) a) Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el En lo que atañe a las relaciones entre las Partes Contratantes tanto del presente Protocolo como en el del Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), sólo el presente Protocolo será aplicable.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaración hecha en virtud del Artículo 8.7 del presente Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) no será aplicable a la renovación de un registro internacional respecto de ese Estado

i) si la fecha de la extensión territorial a ese Estado es anterior a [la fecha de entrada en vigor de la modificación] y

ii) si la Parte Contratante del titular, según queda definida en el Reglamento Común, respecto de dicho registro internacional es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo).

2) La Asamblea, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar el apartado b) del párrafo 1), o restringir el alcance del párrafo 1), tras la expiración del plazo de diez años a partir de la [fecha de entrada en vigor de la modificación] entrada en vigor del presente Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el presente Protocolo. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) y en el presente Protocolo.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]