

# OMPI



MM/LD/WG/4/4

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**

### PROPUESTA DE AUSTRALIA

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. En una comunicación con fecha de 27 de marzo de 2007, la Oficina Internacional recibió una propuesta de Australia relativa a la labor sobre la evolución futura del Sistema de Madrid para su consideración por el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su cuarta reunión, que tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio de 2007 en Ginebra. Australia ha pedido que la propuesta se traduzca y sea distribuida como documento de esa reunión.
2. La propuesta figura como anexo del presente documento.
3. *Se invita al Grupo de Trabajo ad hoc a tomar nota del contenido de la propuesta adjunta presentada por Australia.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

**Propuesta de Australia  
para el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid  
para el Registro Internacional de Marcas**

en relación con la labor sobre la evolución futura del Sistema de Madrid

Se distribuyó un documento informal (en inglés únicamente) con el mismo título en la tercera reunión del Grupo de Trabajo celebrada en enero de 2007. El documento adjunto presenta diferencias con el anterior únicamente en lo que se refiere a los párrafos 9, 12, 16, 19 y 22. Las modificaciones se han introducido a fin de clarificar la propuesta y responder a los comentarios formulados en la reunión anterior.

Propuesta de Australia  
para el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el desarrollo jurídico  
del Sistema de Madrid en relación con la labor sobre la evolución futura  
del Sistema de Madrid<sup>1</sup>

Introducción

1. Australia desea contribuir a los avances del debate propuesto en relación con la evolución futura del Sistema de Madrid por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid, así como a las deliberaciones de la presente reunión.
2. En el período de sesiones de la Asamblea de Madrid celebrado en septiembre de 2006, Australia respaldó las recomendaciones del Grupo de Trabajo en el sentido de proseguir la revisión de la cláusula de salvaguardia. Destacando que es importante que el Sistema de Madrid continúe atendiendo las necesidades de los usuarios, Australia apoyó decididamente la recomendación encaminada a asegurar que el Grupo de Trabajo examine lo antes posible el desarrollo futuro del Sistema de Madrid. La Asamblea adoptó la propuesta de incluir una referencia a la necesidad de que el Grupo de Trabajo informe en el siguiente período de sesiones de la Asamblea de Madrid acerca de los avances logrados en relación con ese asunto.
3. Australia considera que, en los debates relativos a la evolución del Sistema de Madrid, debe ocupar un lugar prioritario la mejora de la accesibilidad de la información sobre los registros internacionales. Se trata de una cuestión que a menudo se ha comentado en los debates del Grupo de Trabajo sobre la posible derogación de la cláusula de salvaguardia.

Antecedentes

4. Teniendo presente la labor actual y propuesta del Grupo de Trabajo, la Oficina de Propiedad Industrial de Australia ha llevado a cabo consultas con los titulares de marcas australianos y sus representantes para determinar cómo utilizan el Sistema de Madrid y cuál es su experiencia al respecto. Los primeros debates han reflejado una valoración positiva de las numerosas ventajas que ofrece el Protocolo y un gran deseo de utilizar el Sistema de Madrid para aprovechar al máximo la protección internacional de las marcas. Sin embargo, se han recibido comentarios relativos a una amplia gama de preocupaciones relacionadas con la aplicación actual del Protocolo, algo que debe tenerse en cuenta ya que podría mermar la utilización del Sistema.
5. Los usuarios australianos han manifestado entusiasmo en relación con el Sistema de Madrid y su potencial. Desean que el Sistema se simplifique mediante disposiciones aplicables de manera uniforme en las Partes Contratantes, en la medida de lo posible. Los usuarios creen que un cambio en ese sentido permitiría además atraer a un mayor número de Estados miembros. Teniendo presentes estos objetivos, los usuarios

---

<sup>1</sup> El presente documento incluye modificaciones en los párrafos 9, 12, 16, 19 y 22 con respecto al documento informal homónimo distribuido en la tercera reunión del Grupo de Trabajo.

australianos están considerablemente interesados en que el Grupo de Trabajo examine ampliamente la evolución futura del Sistema de Madrid, tal como se recomendó en las reuniones del Grupo de Trabajo de julio de 2005 y junio de 2006.

6. A la luz de los cambios propuestos en esas reuniones, Australia reconoce que los debates sobre la educación del Sistema de Madrid pueden acarrear cambios significativos en su funcionamiento. En nuestra opinión, la forma más eficaz de considerar la evolución futura del Sistema consistiría en adoptar un enfoque cohesivo.
7. Esto no significa necesariamente suspender los debates relativos a cuestiones específicas. De hecho, al proponer que se examine con carácter prioritario el suministro de información a los usuarios, Australia cree que es posible avanzar en relación con esta importante cuestión y garantizar a la vez que el régimen propuesto:
  - no limite los debates ulteriores sobre la evolución futura del Sistema de Madrid,
  - encaje en el contexto general de los debates propuestos en relación con la evolución del Sistema de Madrid (véase el Apéndice adjunto), y
  - deje patente el compromiso con una mayor coherencia de tratamiento en todo el Sistema y una mejora del nivel de los servicios prestados.

#### La propuesta

8. Australia propone un régimen que contemple las normas aplicables al suministro de información relativa a la situación de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas. En este régimen se fijaría una norma a la que todas las Partes Contratantes deberían atenerse a largo plazo. Entre tanto, se aplicaría una norma mínima, concediendo un plazo determinado a las Partes Contratantes para cumplir los requisitos mínimos.
9. El régimen constaría de los siguientes elementos.

Se daría a conocer la intención de establecer normas para el suministro de información aplicables al conjunto del Sistema de Madrid. Pensamos que la Asamblea podría hacer una declaración en ese sentido. En los debates sobre el futuro del Sistema se establecerían las normas en cuestión y el plazo previsto para su entrada en vigor<sup>2</sup>.

Como medida provisional se establecería una norma *mínima* para el suministro de información que sería de obligado cumplimiento para todas las Partes Contratantes del Protocolo a partir de cierta fecha.

- A partir de una fecha anterior, deberán cumplir la norma mínima todas las Partes Contratantes con declaraciones vigentes que hayan optado por el

---

<sup>2</sup> En su tercera reunión, el Grupo de Trabajo adoptó la siguiente propuesta del Presidente: “Que el Grupo de Trabajo declare su intención de que se establezcan normas para el suministro de información que se aplicarían a todas las Partes Contratantes del Protocolo”, párrafos 152-153 del documento MM/LD/WG/3/5.

cobro de tasas individuales o por un plazo de 18 meses<sup>3</sup> para notificar las denegaciones.

- Antes de esa fecha, todo país que sea Parte Contratante en el Protocolo cuando se derogue la cláusula de salvaguardia y cuya declaración conforme al artículo 8.7) o al artículo 5.2) surta efecto después de la derogación deberá cumplir la norma mínima en el momento en que la declaración surta efecto.

*Establecimiento de normas para el suministro de información*

10. Las normas a largo plazo en materia de suministro de información deberían establecerse en el marco de un debate más amplio sobre la evolución futura del Sistema.
11. Se propone que en las normas se reconozca que todas las partes interesadas en un registro internacional deberían poder acceder a la información relativa a la situación de ese registro en todos los países designados. No se cumpliría ese objetivo si las notificaciones se enviaran únicamente al titular, por lo que la información disponible también se debe publicar. Además, la información también debería suministrarse al titular, ya sea directamente, ya por medio de la Oficina Internacional. El titular no debería tener que andar buscando la información sobre los avances del registro internacional en los países designados.
12. Habida cuenta de que los futuros debates serán de larga duración, se propone aplicar con carácter provisional la siguiente norma mínima.

Las Oficinas de las Partes Contratantes deberán avisar a la Oficina Internacional cuando la protección se amplíe a una parte o a la totalidad de los productos y servicios a los que se refiere el registro internacional<sup>4</sup>.

Posteriormente la Oficina Internacional publicará la información.

Esto significa que los titulares siempre recibirían una confirmación de la protección de la marca para cada país designado. Las terceras partes interesadas en la situación de la marca también podrían acceder a esa información a través de la base de datos de la Oficina Internacional.

*Cumplimiento de la norma mínima – consecuencias para las Oficinas y la Oficina Internacional*

13. La confirmación de una denegación provisional parcial exigida por la Regla 17.5) se suele considerar equivalente a la notificación de la extensión de la protección para los productos y servicios en relación con los cuales no se deniega la protección. Podría mantenerse este enfoque en lo que respecta a la medida provisional. Sin embargo, el objetivo del cambio propuesto sólo quedaría cumplido si la notificación y la publicación

---

<sup>3</sup> Declaraciones conforme al artículo 8.7) y al artículo 5.2).

<sup>4</sup> El incumplimiento de la obligación de notificación a la Oficina Internacional no afectaría de ningún modo a la situación en la que se encontrara el registro internacional en las Partes Contratantes designadas.

conforme a la Regla 17.5) se llevara a cabo cuanto antes después de finalizar el procedimiento ante la Oficina. (Permitir una notificación conforme a la Regla 17.5) para cumplir los requisitos correspondientes a la medida provisional no impediría adoptar un enfoque distinto durante los debates ulteriores sobre el futuro del Sistema de Madrid).

14. La ampliación de la protección a todos los productos y servicios puede ser fruto de distintos factores. Una posibilidad es que la denegación provisional se retire. Una vez más, en virtud de la Regla 17.5) se exige que la Oficina competente lo notifique y que la Oficina Internacional lo publique.
15. La protección de todos los productos y servicios también puede derivarse de la ausencia de denegación provisional basada en el examen o en la oposición por la Parte Contratante designada.
16. Si esto ocurre dentro del plazo de denegación aplicable, se establece en la Regla 17.6) la posibilidad de notificar la protección: las Oficinas pueden enviar una declaración de concesión de protección a la Oficina Internacional que deberá publicar la información y enviar un ejemplar al titular.

La propuesta requeriría que las Oficinas avisen a la Oficina Internacional cada vez que una marca se proteja sin haberse notificado anteriormente denegación provisional alguna. En algunas Partes Contratantes esto puede ocurrir cuando se decide durante el plazo de denegación que no existen motivos de denegación, es decir, cuando se cumplen las condiciones descritas en la Regla 17.6). En otras circunstancias, la marca queda protegida una vez que se ha agotado el plazo de denegación.

17. Actualmente, cuando no se pronuncia una denegación provisional basada en el examen y una Oficina ha informado conforme a la Regla 16 de que la oposición es posible fuera del plazo de 18 meses, puede no haber correspondencia ulterior en caso de no oposición. La propuesta implicaría que cuando ocurra lo anterior y no se emita ninguna denegación provisional porque no ha habido oposición, la Oficina de la Parte Contratante en cuestión deberá informar a la Oficina Internacional de que la protección se ha ampliado.
18. Este aspecto de la propuesta solventaría un problema planteado por el régimen vigente. En virtud de la Regla 16, se debe informar a la Oficina Internacional de que es posible presentar oposiciones fuera del plazo de 18 meses aunque la fecha final del plazo de oposición no se conozca en el momento de la notificación. De acuerdo con esta Regla, la fecha no se tiene que indicar si no ha habido oposición dado que la Regla 16.1)b) requiere que la fecha final se comunique “a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición”. Sin embargo, es posible que pasen mucho más de 18 meses hasta que la Oficina esté segura de que no habrá denegación provisional basada en una oposición. A falta de indicaciones al respecto, es posible que los usuarios no sepan si el plazo de oposición ha vencido.
19. Lo propuesto en el párrafo 16 implicaría que algunas Oficinas envíen notificaciones adicionales a la Oficina Internacional y éstas se publiquen ulteriormente.

Será necesario decidir qué información debe figurar en las notificaciones de las Oficinas y cuándo deberán enviarse a la Oficina Internacional para cumplir la norma mínima.

La siguiente propuesta podría ser adecuada.

Se cumplirá la norma mínima si, en relación con cada marca a la que se amplíe la protección, se notifica la protección a la Oficina Internacional, ya sea mediante una notificación conforme a la Regla 17.6), una notificación conforme a la Regla 17.5), o la inclusión de la marca en una lista de marcas protegidas. Si se opta por la notificación mediante la inclusión en una lista de marcas, deberá enviarse lo antes posible una vez que la marca se haya protegido y, en todo caso, en un plazo de un mes contado a partir del final del plazo de denegación aplicable.

#### Modificación del Reglamento Común

20. En caso de considerar adecuado un régimen de estas características, su puesta en funcionamiento requerirá una modificación del Reglamento Común a fin de incorporar las propuestas presentadas en el párrafo 16.
21. Ello incluiría una modificación a fin de tener en cuenta el requisito relativo a la publicación de una notificación de protección cuando no se haya presentado ninguna denegación provisional. En el artículo *9bis* se estipulan los elementos que la Oficina Internacional inscribirá en el Registro. En virtud del artículo *9bis.v*) se requiere la inscripción de “cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional”. En el Reglamento Común se señalan varios datos que han de publicarse en la notificación. Como se señala más arriba, entre ellos figuran las notificaciones conformes a las Reglas 17.4), 17.5) y 17.6). Si se acuerda que la notificación de protección (distinta de la que se contempla en la Regla 17.6)) también se debe publicar, puede ser necesario señalarlo en el Reglamento.

#### Reseña y ventajas del régimen propuesto

22. Australia considera que este régimen presenta ventajas significativas para el Sistema de Madrid.
  - A corto o medio plazo, mejorará la accesibilidad de la información para los usuarios.
  - Las Partes Contratantes que hagan uso de las tasas individuales o del plazo de denegación de 18 meses deberán cumplir los requisitos mínimos en un plazo determinado.
    - Todo país u organización que sea Parte Contratante en el Protocolo cuando se derogue la cláusula de salvaguardia y cuya declaración conforme al artículo 5.2) o al artículo 8.7) surta efecto después de la derogación deberá cumplir la norma mínima en el momento en que la declaración surta efecto.
  - Se advertirá a todas las demás Partes Contratantes de que deberán cumplir la norma mínima en un plazo más amplio. Ello ahondará en el objetivo general de armonizar el funcionamiento del Sistema.

- Se tendrán en cuenta las necesidades de los usuarios tocantes a una mejora de los servicios, incluido el suministro de información de mayor calidad sobre los registros internacionales, que han sido planteadas por sus representantes en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo. Un elemento fundamental de este régimen serán las bases de datos de la OMPI, convertidas en un repertorio centralizado clave con información accesible sobre la situación de una marca en las jurisdicciones designadas. Además, la información estará a disposición de todos los usuarios del Sistema, no sólo de los titulares.
- Todas las Partes Contratantes valorarán positivamente el hecho de que los requisitos relativos a la puesta a disposición de todos los usuarios del Sistema de Madrid de informaciones concretas se establezcan teniendo en cuenta el examen de la evolución futura del Sistema.
- El régimen no impide que se debata la cuestión de las tasas o la duración del plazo de denegación en la labor ulterior sobre el futuro del Sistema de Madrid.
- Los elementos del régimen pueden evolucionar en función del plan de trabajo que se establezca en relación con la evolución futura del Sistema de Madrid y de lo que se debata en las primeras etapas de esa labor, o fijarse durante esa labor.

## APÉNDICE

### LA EVOLUCIÓN FUTURA DEL SISTEMA DE MADRID – EXAMEN DE LAS PROPUESTAS CON MIRAS A LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

#### INTRODUCCIÓN

En las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas en 2005 y 2006, los debates se centraron principalmente en revisar la cláusula de salvaguardia y se concluyó que uno de los objetivos de esa labor era “simplificar, en toda la medida de lo posible, el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el Sistema se rija por un único tratado”.

Durante las reuniones, varias delegaciones propusieron otros cambios relativos al funcionamiento del Sistema de Madrid. Las propuestas se refieren a posibles cambios en relación con el Protocolo y el Reglamento Común. He aquí algunos de los objetivos generales que se han mencionado:

- introducir una mayor eficacia en el Sistema y lograr que sea más fácil de utilizar,
- aumentar el número de Partes Contratantes, con especial mención de la región de Asia y el Pacífico,
- simplificar y armonizar el funcionamiento del Sistema.

#### PROPUESTAS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE MADRID

Cambios propuestos en relación con los tratados:

1. El objetivo es que el Sistema se rija por un único tratado.  
(Acordado por el Grupo de Trabajo – véase MM/LD/WG/2/11, párrafo 112)
2. Suprimir el requisito relativo a la marca o el registro de base  
(Propuesto por Noruega – MM/LD/WG/1/3 párrafo 154, MM/LD/WG/2/9, párrafos 7 a 21; y el Japón – MM/LD/WG/1/3 párrafo 156)

Se identificaron algunas consecuencias derivadas de la disposición actual sobre marcas en caracteres no latinos.

También se identificaron otros efectos que tendría la propuesta:

- supresión de la dependencia del registro internacional respecto de la solicitud o el registro de base
- eliminación del requisito de transformación
- posibilidad de permitir que se designe en las solicitudes internacionales el país de origen del solicitante
- incidencia en los requisitos relativos al derecho a presentar una solicitud

3. Cambiar los plazos máximos para notificar una denegación provisional (Propuesto por Noruega – MM/LD/WG/1/3 párrafo 154, MM/LD/WG/2/9, párrafos 22 a 29)

Se identificaron las dos opciones siguientes:

- aplicar el mismo plazo (12 meses) para el Arreglo y el Protocolo, o
- permitir que los miembros elijan un plazo de 9 ó 12 meses para la presentación de notificaciones.

(Se mantendría la posibilidad de que las Partes Contratantes decidan en ese plazo que la notificación de una denegación provisional basada en una oposición puede realizarse fuera de ese plazo.)

4. Designación de la Oficina de origen del titular en el marco del Sistema actual. (Propuesto por Noruega – MM/LD/WG/2/9, párrafos 30 a 31)

Esto podría considerarse como una propuesta nueva en caso de que la propuesta del punto 2 no fructifique. Se permitiría una designación de estas características tras la expiración del período de dependencia.

5. Abolición o reducción del período de dependencia (Propuesto por el Japón – documento distribuido en la reunión de julio de 2005)

No será necesario examinar esta posibilidad si se conviene en eliminar el requisito relativo a la marca de base.

6. Tasas individuales (Debatido en relación con la revisión de la cláusula de salvaguardia – MM/LD/WG/1/3 párrafos 73 a 86, MM/LD/WG/2/11, sección III, MM/LD/WG/3/2)

Puede ser necesario revisar las consideraciones anteriores relativas a las tasas individuales a la luz de los futuros debates sobre los costos asociados a los procedimientos del Sistema de Madrid. Asimismo, los cambios podrían mejorar la eficacia del Sistema o reducir la carga de trabajo de las Oficinas.

Cambios propuestos en relación con el Reglamento Común:

7. Notificación de la concesión de la protección

Posible requisito en relación con el envío de una declaración de concesión de protección, mencionado en el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia – MM/LD/WG/2/11, sección III, MM/LD/WG/3/2; propuesta del Japón – MM/LD/WG/1/3 párrafo 156 y documento informal distribuido en la reunión de julio de 2005

8. Reducción del plazo para solicitar correcciones  
(Propuesto por el Japón – MM/LD/WG/1/3 párrafo 137)

Se propone limitar la aplicación de la Regla 28.4) de modo que se disponga de un plazo inferior a 9 meses para solicitar correcciones y aplicar un único plazo a todos los tipos de errores, incluidos los cometidos por la Oficina Internacional.

Previsión de nuevas propuestas

La modificación del tratado implicaría nuevas modificaciones del Reglamento Común.

- Dado que muchas Delegaciones desearán consultar a sus grupos de usuarios en relación con los cambios propuestos, cabe prever que esas consultas darán lugar a propuestas adicionales. Las deliberaciones llevadas a cabo con nuestros usuarios ya nos hacen pensar que tal será el caso de Australia. Si bien es necesario seguir desarrollando las propuestas, es evidente que respaldaremos muchas de las propuestas que ya se han presentado y, en general, obraremos por una mayor armonización y simplificación de las prácticas vigentes.

Calendario de trabajo

Cambios relativos a los tratados

Para pasar a un tratado único, lo cual requiere una modificación del Protocolo, sería necesario convocar una conferencia diplomática. También necesitarían modificarse o eliminarse las disposiciones del Protocolo relativas al requisito de una marca de base, la dependencia y la duración del período de dependencia (previsto en el artículo 6).

Se podría proponer que las decisiones relativas a los cambios del Protocolo que ya se han presentado (y toda propuesta adicional presentada por las Delegaciones en el plazo que se establezca) se finalicen cuanto antes. De ese modo, quedará más claro el alcance de las propuestas que deberán examinarse en la conferencia diplomática.

Modificación del Reglamento Común

Para derogar la cláusula de salvaguardia será necesario modificar el Reglamento Común.

Si se pasara a un tratado único, también serían necesarias otras modificaciones.

Dado que las modificaciones del Reglamento Común pueden ser aprobadas por la Asamblea, el plazo para la introducción de los cambios podría ser más flexible y, en gran parte, anterior a las modificaciones del Protocolo.

[Fin del Anexo y del documento]