

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/4/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 16 de mayo de 2007

S

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

CONTRIBUCIÓN DEL JAPÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación de fecha 8 de mayo de 2007, la Oficina Internacional recibió una contribución del Japón al examen de la evolución futura del Sistema de Madrid, para su consideración por la cuarta 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 30 de mayo al 1 de junio de 2007. Japón pidió que su contribución fuese traducida y distribuida con la documentación para esa reunión.

2. Esa contribución figura en el Anexo del presente documento.

3. *Se invita al Grupo de Trabajo ad hoc a tomar nota del contenido de la contribución anexa presentada por el Japón.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO



OFICINA JAPONESA DE PATENTES

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

Contribución del Japón al debate sobre la evolución futura del Sistema de Madrid

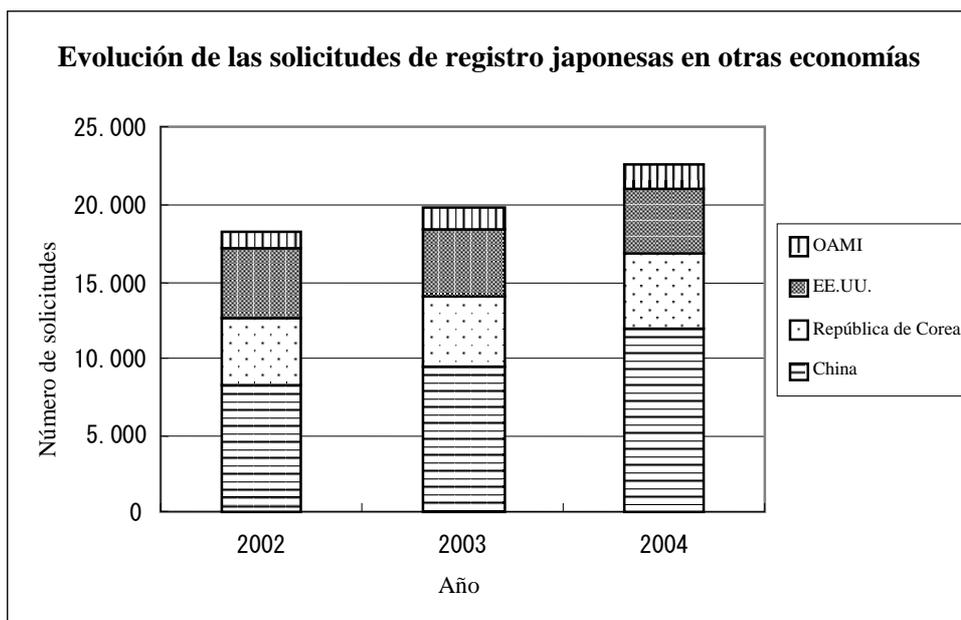
Síntesis del presente documento

1. En la propuesta presentada por Noruega en la reunión anterior del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas se plantean las cuestiones relativas al requisito de que la marca que figure en una solicitud de registro internacional deberá ser exactamente la misma marca que figura en la solicitud de base o el registro de base (en adelante denominado “el requisito”). En el presente documento se ofrece información acerca de la situación existente en el Japón con respecto a las solicitudes internacionales para facilitar el debate sobre la manera de mejorar el Sistema de Madrid.
2. En el análisis que figura en el presente documento se sugiere que si se flexibiliza “el requisito” para tener en cuenta la diversidad lingüística se puede 1) mejorar la utilización del Sistema de Madrid para las Partes Contratantes y 2) aumentar las ventajas de las economías emergentes que poseen diversos ámbitos lingüísticos a la hora de pasar a ser Partes Contratantes de ese Sistema. Huelga decir que cuantas más Partes Contratantes haya mayores serán las ventajas para los miembros existentes.

1) Crece notablemente las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en otras economías

3. El número de solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en otras economías está aumentando sensiblemente en los últimos años. (Véase el Gráfico 1-1)¹.

Gráfico 1-1

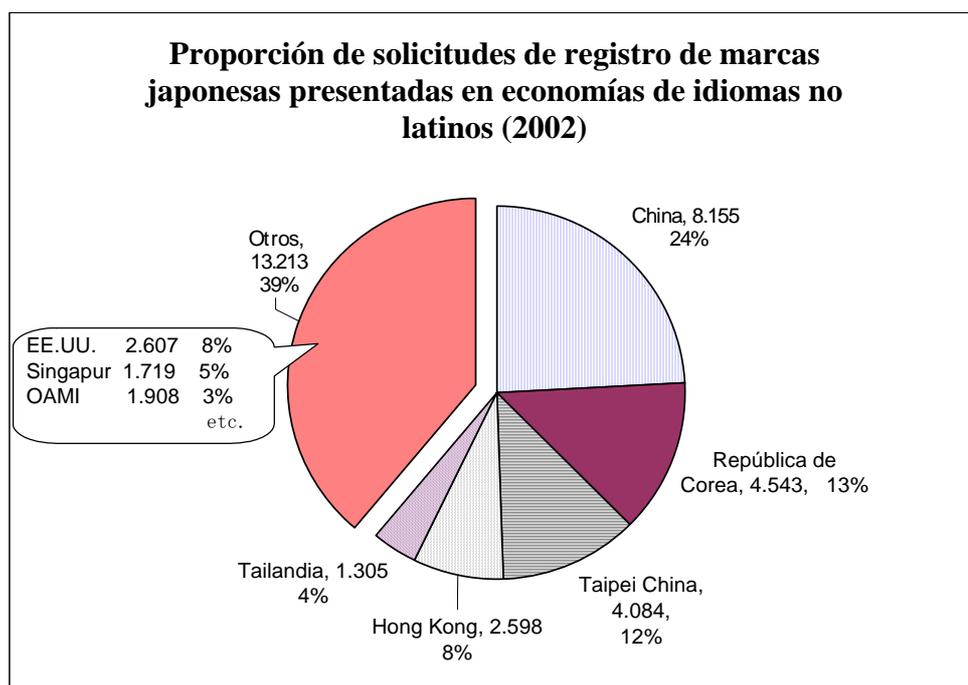


4. El número de solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en China, la República de Corea, el Taipei Chino, Hong Kong y Tailandia asciende al 61% de todas las solicitudes japonesas presentadas en otras economías. Estas cinco economías se hallan entre las 10 economías principales que reciben solicitudes directamente del Japón. (Véase el Gráfico 1-2)².

¹ Fuente: Estadísticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes

² Fuente: Estadísticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes

Gráfico 1-2



2) Sin embargo, sigue siendo reducido el número de solicitudes presentadas en virtud del Sistema de Madrid

5. Aunque crece rápidamente el número de solicitudes de registro de marcas japonesas en otras economías, no es éste el caso de las solicitudes presentadas en virtud del Sistema de Madrid. Las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en China con arreglo al Sistema de Madrid ascendieron únicamente al 5% del número total de solicitudes, a pesar de que China es Parte Contratante del Sistema de Madrid. (Gráfico 2-1). La situación es similar en el caso de las solicitudes presentadas en la República de Corea.

6. Mientras tanto, esto contrasta notablemente con la situación de las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en el Reino Unido, donde las solicitudes presentadas con arreglo al Protocolo de Madrid ascendían al 42% del número del total de solicitudes en 2004. (Gráfico 2-2)³.

³

Fuente: Estadísticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes.

Gráfico 2-1

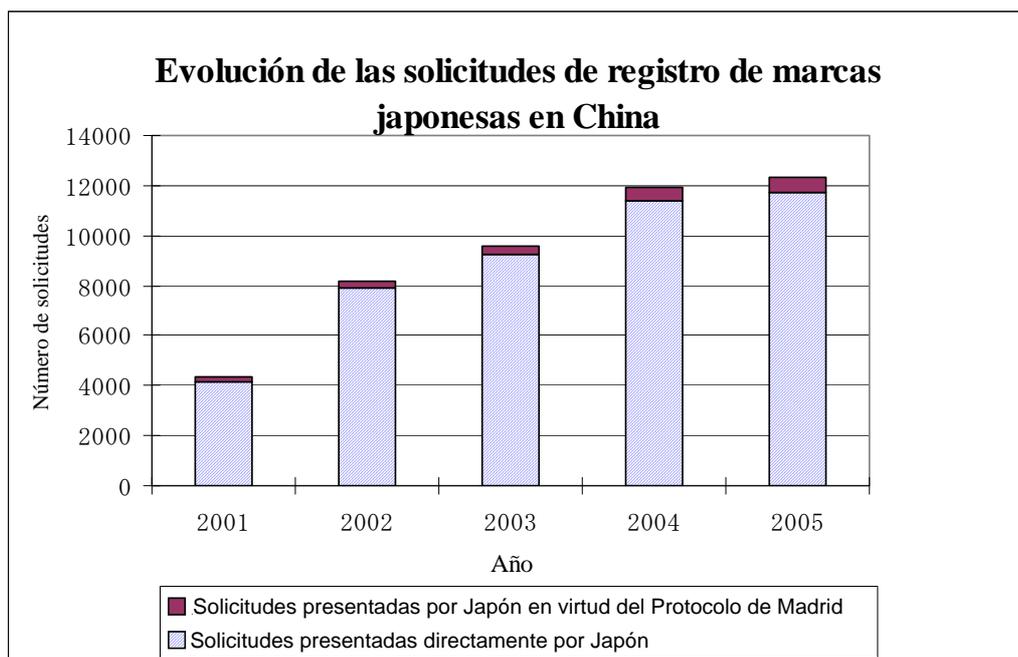
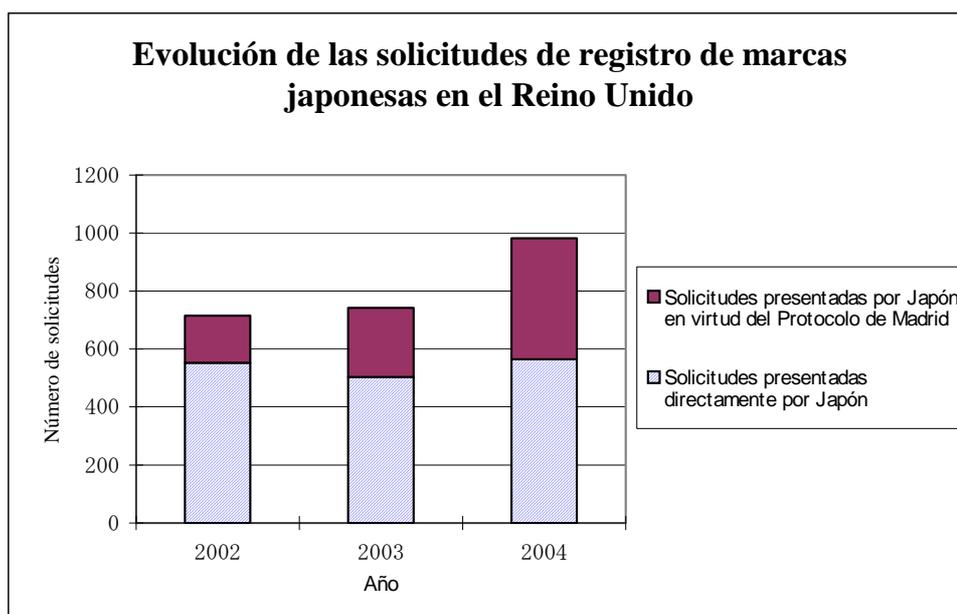


Gráfico 2-2

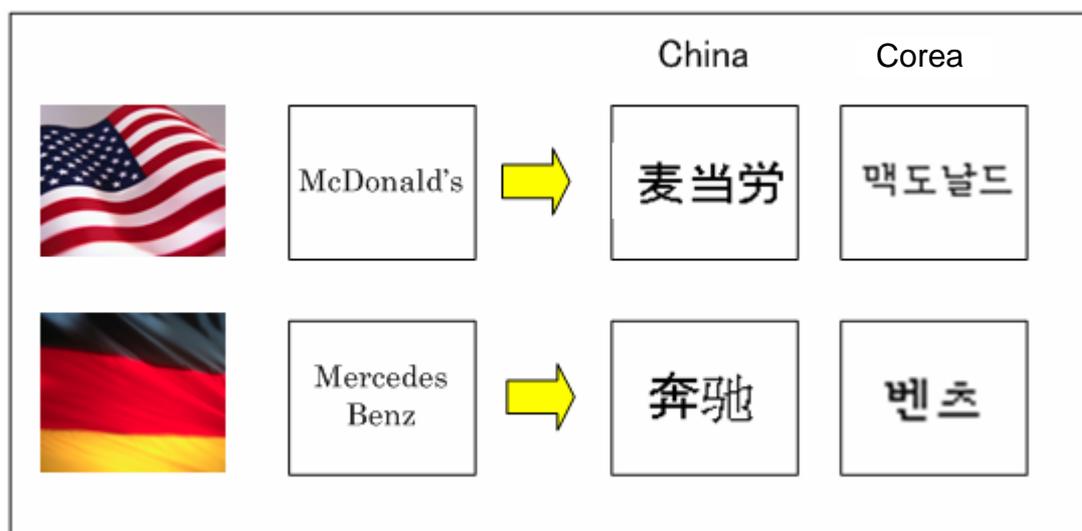


3) Las empresas modifican las marcas para adoptar los idiomas locales

7. Según un estudio de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) acerca del Sistema de Madrid, muchos solicitantes japoneses modifican las marcas originales para adaptarlas al idioma del país en el que presentan la solicitud, por ejemplo, utilizando caracteres chinos para describir el mismo significado o sonidos similares de las marcas cuando presentan solicitudes en este último país.

8. En el Sistema de Madrid los solicitantes no pueden modificar sus marcas en la misma manera en que lo hacen en los casos mencionados, debido al “requisito”. Esto da lugar a que se presenten muchas menos solicitudes de registro de marcas japonesas en China en virtud del Sistema de Madrid en comparación con el número total de solicitudes.
9. Evidentemente, “el requisito” no es un problema que atañe únicamente a las empresas japonesas. Varias empresas de todo el mundo modifican sus marcas para adaptarlas a los mercados internacionales utilizando el idioma de los mercados. A continuación se indican dos ejemplos bien conocidos de empresas europeas y norteamericanas.

Figura 1



4) Conclusión

10. La proporción existente entre las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas directamente en China y las presentadas con arreglo al Sistema de Madrid, que es de veinte a una, da a entender que “el requisito” previsto en el Sistema constituye un impedimento bastante importante. Asimismo, esto indica que se podría aumentar sustancialmente la utilidad del Protocolo si se flexibiliza “el requisito”, de manera que se llegue a una situación que satisfaga a todas las partes interesadas, incluidas las empresas internacionales, las Partes Contratantes vigentes, los nuevos miembros y la Oficina Internacional. Merece la pena emprender un estudio sobre la manera de incorporar esa flexibilidad al Sistema de Madrid.

ANEXO

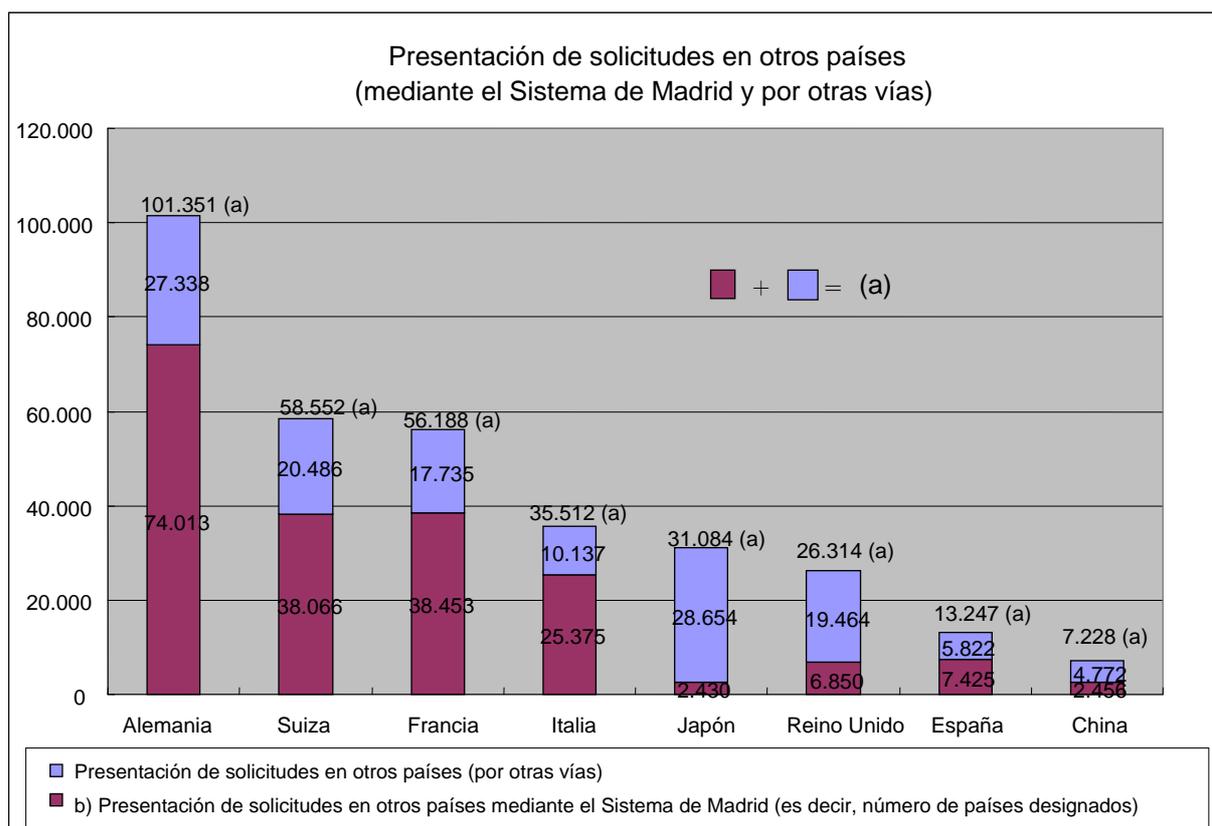
Propósito

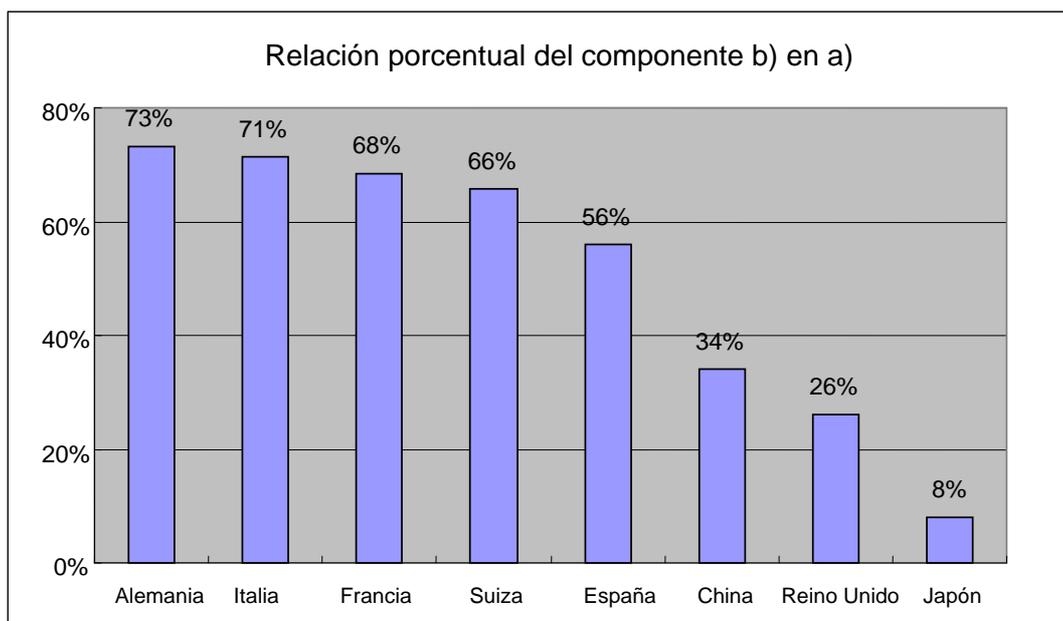
1. En la tercera reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Japón distribuyó un documento titulado “Contribución del Japón al debate sobre la evolución futura del Sistema de Madrid” y presentó el estudio de dicho país sobre el Protocolo de Madrid en calidad de informe provisional.
2. Después de la tercera reunión, el Japón llevó adelante dicho estudio y examinó la manera de mejorar la utilidad del Sistema de Madrid. En este anexo, el Japón presenta algunos importantes resultados de ese estudio.

Motivos que explican el uso reducido del Sistema de Madrid por los solicitantes japoneses

3. El número de solicitudes japonesas presentadas en las oficinas de P.I. de otras economías mediante el Sistema de Madrid representó sólo el 8% del total de las solicitudes presentadas en las oficinas de P.I. de otras economías.

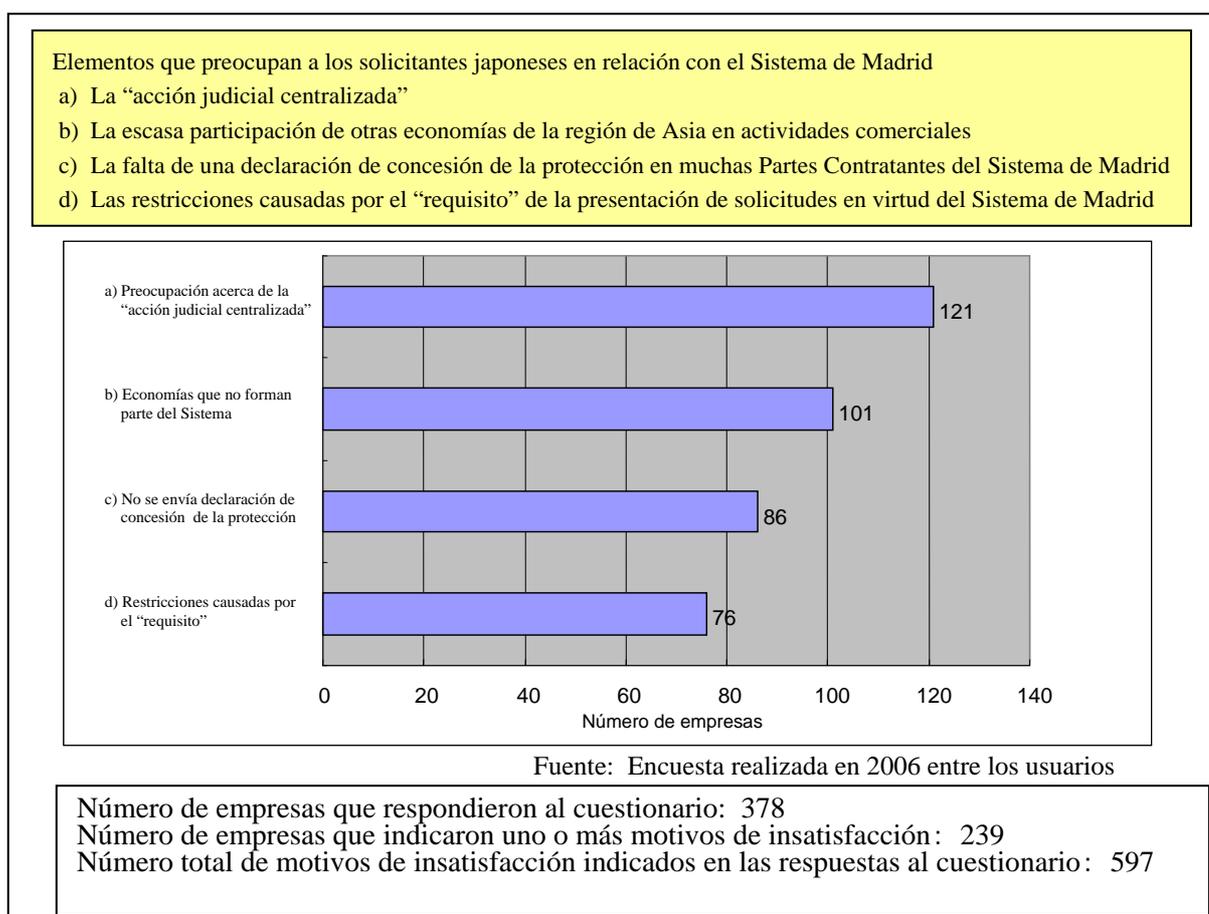
Gráfico 3-1





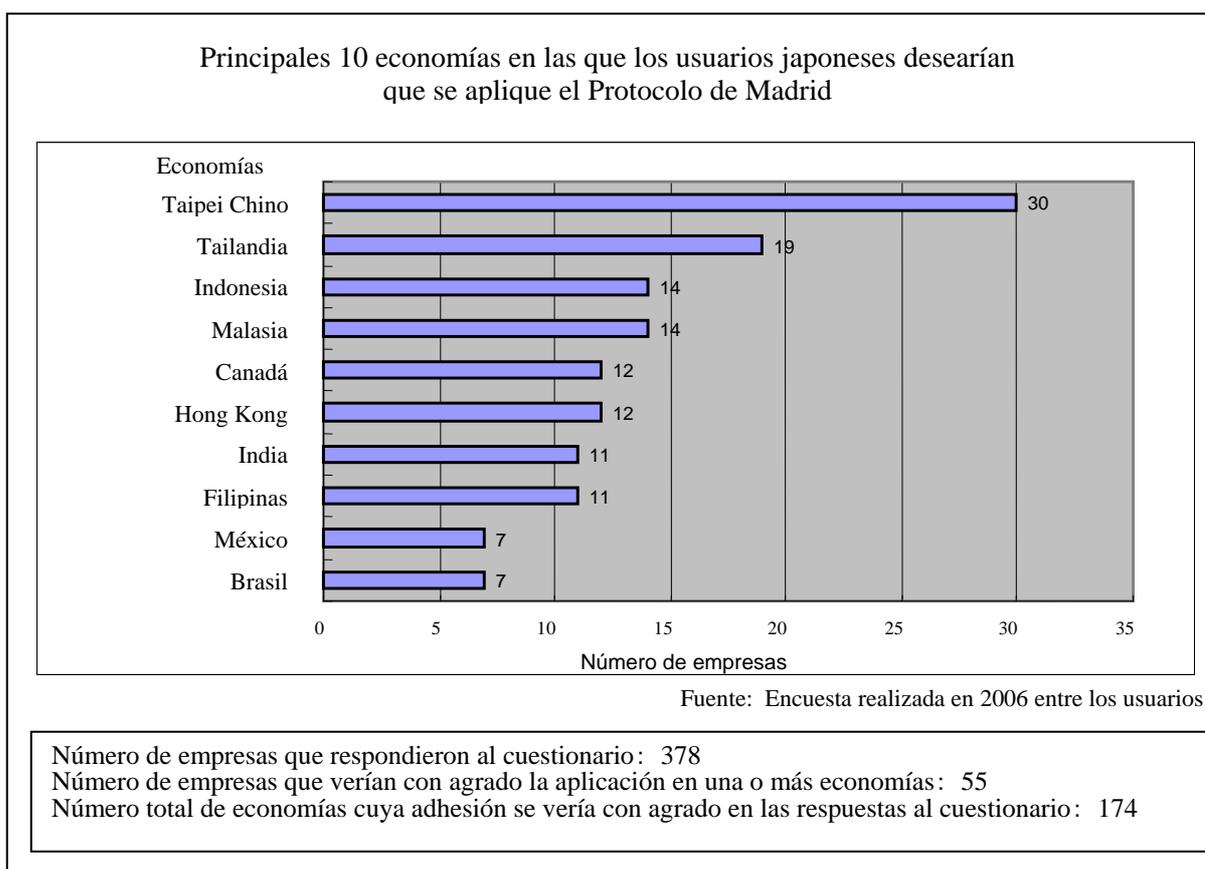
4. Un estudio realizado por la JPO puso de manifiesto que preocupa a los usuarios japoneses a) la “acción judicial centralizada”, b) la escasa participación de otras economías de la región de Asia en actividades comerciales, c) el hecho de que en muchas Partes Contratantes del Sistema de Madrid no se emita una declaración de concesión de la protección, y d) las restricciones causadas por el “requisito” básico de la presentación de solicitudes en virtud del Sistema de Madrid. Ello sugiere que hay muchos aspectos en los que puede mejorarse el Sistema de Madrid.

Gráfico 3-2



5. Según se ilustra en el Gráfico 1-2, el número de solicitudes presentadas por usuarios japoneses en China, la República de Corea, el Taipei Chino, Hong Kong y Tailandia representó el 61% del número total de solicitudes presentadas por solicitantes japoneses en las oficinas de P.I. de otras economías. Los usuarios japoneses verían con agrado que el Protocolo de Madrid se aplique en las economías de Asia Sudoriental, entre ellas, el Taipei Chino, Tailandia, Malasia, Indonesia, Hong Kong, India y Filipinas. La expansión a esas economías sería sumamente ventajosa no sólo para el Japón, sino para todas las Partes Contratantes.

Gráfico 3-3

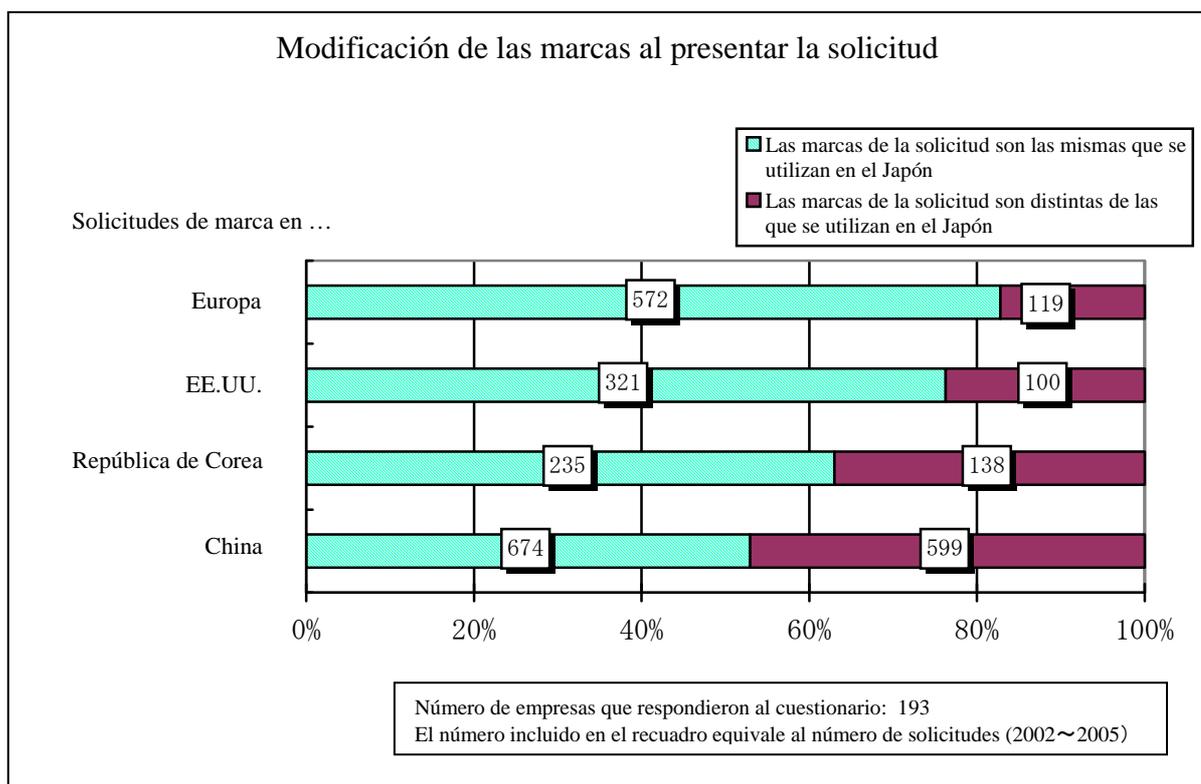


6. A pesar de que la “acción judicial centralizada” preocupa a muchos usuarios, entre 2000 y 2005 sólo se produjeron cuatro casos de acción judicial centralizada, de un total de 2.679 solicitudes internacionales. Por lo tanto, se puso de manifiesto que es exagerada la preocupación de los usuarios japoneses por el riesgo de una “acción judicial centralizada”. Por otra parte, algunos usuarios japoneses declararon que la “acción judicial centralizada” podría utilizarse de manera estratégica para oponerse a una marca igual o similar cuyo registro presentara otro solicitante.

Modificación de las marcas para adaptarlas a los idiomas locales

7. Según se ilustra en el Gráfico 2-1, las solicitudes de usuarios japoneses en China en virtud del Sistema de Madrid representaron sólo el 5% del número total de solicitudes presentadas por usuarios japoneses en las oficinas de P.I. de otras economías.
8. A menudo las marcas se modifican para adaptarlas a los idiomas locales, por ejemplo, sustituyendo las letras de la marca con las del idioma local para expresar un significado o un sonido igual o similar. El número de marcas modificadas presentadas en las oficinas de P.I. de las economías europeas representó menos del 20% de todas las solicitudes de marca presentadas en oficinas de P.I. de esas economías. Por otra parte, el número de marcas modificadas presentadas en la Oficina de P.I. de China representó aproximadamente el 50% de todas las solicitudes de registro de marcas presentadas en esa Oficina.

Gráfico 4



Para la “evolución futura del Sistema de Madrid”

9. Los tres elementos que se indican a continuación están estrechamente relacionados, según ya indicara la JPO:
 - a) Flexibilidad lingüística
 - b) Ampliación de la participación
 - c) Mayor eficacia en el funcionamiento de la “acción judicial centralizada”.

10. Según se desprende de este documento y se examinó en la última reunión, la flexibilidad lingüística constituida por permitir la modificación de las solicitudes de marcas para adaptarlas al idioma de determinadas Partes Contratantes sería una ventaja más de la adhesión al Protocolo que redundaría también en beneficio de las actuales Partes Contratantes cuyos solicitantes prevén realizar actividades comerciales en economías en las que se utilizan otros idiomas.

11. La flexibilidad lingüística elimina la necesidad de presentar una solicitud de registro de marca, marca que el solicitante no utilizaría en su país por razones lingüísticas, como base de la solicitud internacional. Así pues, el solicitante evita el riesgo de que la marca de base quede invalidada por falta de utilización.

Conclusión

12. El Japón sugiere que en los debates sobre el futuro del Protocolo se siga estudiando la cuestión de la “flexibilidad lingüística”. Sería útil analizar cómo se maneja en otras Partes Contratantes la realidad de las marcas modificadas para reconocer la necesidad de dicha flexibilidad. Entonces, podrá procederse a aclarar las eventuales cuestiones técnicas y de política relacionadas con esa cuestión.

[Fin del Anexo y del documento]