

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/5/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 26 de febrero de 2008

S

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**Quinta reunión
Ginebra, 5 a 9 de mayo de 2008**

CONTRIBUCIÓN DE AUSTRALIA (PARTE 1)

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación de fecha 2 de enero de 2008, la Oficina Internacional recibió una contribución de Australia relativa a la mejora del acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, a fin de que fuera examinada por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, en su quinta reunión, que se celebrará en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2008.
2. Esa contribución figura en el Anexo del presente documento.
3. *Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido de la contribución anexa presentada por Australia.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

MEJORA DEL ACCESO A INFORMACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN LAS PARTES CONTRATANTES

Establecimiento de una norma provisional para el suministro de información

Parte 1 de la contribución de Australia

formulada para prestar asistencia en la preparación de las reuniones de 2008 del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Protocolo de Madrid

Las presentes notas han sido preparadas en respuesta a la invitación cursada por el Grupo de Trabajo a las Partes Contratantes a fin de que formulen comentarios para prestar asistencia a la Secretaría en la preparación de un documento sobre la accesibilidad de la información relativa a los registros internacionales.

Se trata de una cuestión que ha sido objeto de un documento (MM/LD/WG/4/4) presentado por Australia en las reuniones de 2007 del Grupo de Trabajo y la Delegación de Australia ha formulado algunas sugerencias adicionales sobre la aplicación de la propuesta durante esas reuniones. Como se han modificado algunas de las circunstancias que rodeaban las deliberaciones anteriores, la Delegación de Australia aprovecha la oportunidad para observar en qué manera afecta queda afectado el enfoque que había propuesto anteriormente. Además, Australia ampliará y aclarará en cierta manera los comentarios formulados anteriormente.

ANTECEDENTES

Debate de la derogación o restricción de la cláusula de salvaguardia

La propuesta de Australia relativa al suministro de información sobre las designaciones fue elaborada como contribución al examen por el Grupo de Trabajo de la derogación de la cláusula de salvaguardia. Uno de los fines principales era tener en cuenta el objetivo del Grupo de Trabajo de permitir a los usuarios en los Estados obligados por el Arreglo y el Protocolo beneficiarse de las ventajas ofrecidas por el Protocolo y limitar los efectos no deseados de su aplicación. Australia consideró que la propuesta servía en cierto modo de contrapeso a los aumentos en las tasas y la prolongación de los plazos de denegación que, en ese momento, se pensaba que tendrían lugar si los registros internacionales que se habían regido previamente por el Arreglo (de conformidad con la cláusula de salvaguardia) pasaran a regirse en virtud de lo dispuesto en el Protocolo. Sin embargo, la propuesta de Australia se centraba en el suministro de información relativa a los registros internacionales en la creencia firme de que es necesario examinar urgentemente las deficiencias existentes en ese ámbito de funcionamiento del sistema.

La Asamblea de Madrid ha aprobado las recomendaciones formuladas a raíz de los debates posteriores del Grupo de Trabajo. La derogación de la cláusula de salvaguardia tendrá efecto el año próximo pero, al menos durante los tres años siguientes, las declaraciones de cobro de tasas individuales y la prolongación de los plazos de denegación no se aplicarán a las solicitudes y a los registros internacionales afectados por la derogación. Gracias a ese cambio de enfoque la aplicación del Protocolo no producirá efectos no deseados.

Examen por el Grupo de Trabajo de la propuesta de Australia

En la propuesta de Australia figuraba un enfoque dividido en dos etapas.

Etapas 1:

- Dar a conocer la intención de que en la labor sobre el desarrollo del Sistema de Madrid figure el establecimiento de normas para el suministro de información aplicables al conjunto del Sistema.
- La adopción como medida provisional de una norma mínima para el suministro de información que sería de obligado cumplimiento para todas las Partes Contratantes del Protocolo dentro de un plazo concreto.

Etapas 2:

- Las normas que se aplicarán en el conjunto del Sistema se decidirán en el contexto de los debates ulteriores sobre el desarrollo jurídico del Sistema de Madrid.
- La aplicación de la norma.

En la tercera reunión del Grupo de Trabajo se adoptó la 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).

El Grupo de Trabajo (a raíz de su decisión sobre la derogación de la cláusula de salvaguardia) convino en pedir a la Secretaría que preparara un documento en el que se abordara la cuestión del acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en los países designados y que examinara ese documento en la primera reunión del Grupo en 2008.

Objetivos y enfoque del establecimiento de normas para el suministro de información

Aunque ya no es necesario contrarrestar los efectos de las modificaciones de la cláusula de salvaguardia, Australia opina que la necesidad de mejorar la accesibilidad a informaciones relativas a los registros internacionales debe seguir siendo un objetivo importante del Grupo de Trabajo.

Los titulares de registros de marcas, sus representantes y otros interesados al servicio de terceros han dado cuenta de la dificultad de utilizar eficazmente el Sistema de Madrid ya que con frecuencia no pueden hallar informaciones detalladas sobre los registros internacionales en los países designados. Los usuarios han mencionado que:

- esto supone un freno para utilizar el Sistema de Madrid
- se incurre en costos adicionales cuando los agentes locales están obligados a averiguar la situación existente en los países designados y
- mejorar la accesibilidad a esa información aumentará probablemente el uso del Sistema de Madrid y podría fomentar la adhesión de nuevos miembros.

Australia sigue opinando que en las normas que se establezcan debe velarse por que todas las partes interesadas en los registros internacionales puedan acceder a la información relativa a su situación en todos los países designados. Se trata de:

- publicar información para velar por que esté disponible para terceros y
- que se transmita al titular información acerca de los avances de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas.

Parece adecuado que el Grupo de Trabajo desarrolle aspectos de ese tipo de norma “definitiva” al tiempo que considera otras propuestas para el desarrollo jurídico del sistema. Sin embargo, esa labor puede llevar algún tiempo.

Establecer una norma que se aplique provisionalmente tendría por fin prestar asistencia a los usuarios introduciendo medidas que:

- proporcionen mejoras notables en el acceso a la información
- puedan aplicarse con bastante rapidez y
- no limiten otros aspectos del desarrollo jurídico del Sistema de Madrid.

Australia es partidaria de un enfoque dividido en dos etapas para establecer normas que se apliquen en último término en el conjunto del Sistema de Madrid. En el resto del presente documento se examinarán las cuestiones relativas a la introducción de una norma mínima provisional. Asimismo, Australia presentará un segundo documento en el que se aborden las cuestiones pertinentes al establecimiento de una norma “definitiva” para proporcionar información sobre los registros internacionales.

ESTABLECIMIENTO DE UNA NORMA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

En el documento anterior Australia proponía que los requisitos mínimos de la norma provisional tuvieran dos aspectos:

- 1) Las Oficinas de las Partes Contratantes deberán avisar a la Oficina Internacional cuando se amplíe la protección a todos o a algunos de los productos y servicios del registro internacional.
- 2) Posteriormente la Oficina Internacional publicará la información.

Australia opina que se lograrían los objetivos expuestos anteriormente si se aplican esos requisitos.

En caso de que se adopte ese enfoque, deberán decidirse las cuestiones siguientes.

- i. Mecanismos para notificar a la Oficina Internacional que la marca está protegida:
- qué información (datos) debe enviarse y
 - el plazo en el que debe enviarse.
- ii. Cuestiones de aplicación, a saber:
- señalar todas las etapas necesarias para lograr la introducción de los nuevos requisitos y
 - establecer la fecha en la que las Partes Contratantes estarán obligadas a cumplir con la norma provisional.

Mecanismos para notificar a la Oficina Internacional que la marca está protegida

Información que ha de proporcionarse

En el Reglamento Común ya figuran algunas disposiciones relativas a la notificación a la Oficina Internacional de que la marca está protegida. En otras situaciones, será necesario establecer otros métodos.

Protección posterior a la denegación provisional

Si una marca pasa a estar protegida después de una denegación provisional, es necesario formular las notificaciones previstas en la regla 17.5)a).

- Al final de los procedimientos ante una oficina, esta última deberá enviar una declaración a la Oficina Internacional en la que se indique
 - que se protege la marca respecto de todos los productos y servicios solicitados,
 - los productos y servicios respecto de los que está protegida la marca o
 - que se deniega la protección respecto de todos los productos y servicios.
- La Oficina Internacional inscribirá esa declaración y transmitirá una copia de la misma al titular.

El cumplimiento de la regla 17.5)a) no constituye un nuevo requisito pero hacer uso de esa declaración para notificar la protección de algunos o todos los productos y servicios especificados es claramente un aspecto esencial de la norma mínima propuesta.

Protección en caso de que no haya habido una denegación provisional

Las oficinas que no hayan comunicado una denegación provisional podrán notificar a la Oficina Internacional dentro del período de denegación provisional que la marca está protegida.

- Con arreglo a la regla 17.6), el envío de esta “declaración de concesión de protección” es opcional.
- La Oficina Internacional deberá inscribir esa declaración y transmitir una copia al titular.
- Este mecanismo puede ser adoptado por más oficinas como medio de satisfacer la norma provisional.

Para cumplir con la norma provisional será necesario establecer mecanismos adicionales que tengan en cuenta todos los casos en que la marca esté protegida sin que se haya notificado anteriormente una denegación provisional y no se haya formulado una declaración de concesión de protección. Esto abarcará los casos en que:

- haya transcurrido el plazo previsto para la denegación provisional y no se haya comunicado denegación alguna,
- se haya comunicado conforme a la regla 16 que pueden formularse oposiciones después del plazo de 18 meses previsto para la denegación provisional pero no se presenta ninguna oposición.

En debates anteriores Australia propuso que la oficina puede satisfacer el requisito de notificación enviando a la Oficina Internacional una lista de números de registros internacionales que estén protegidos.

- Cabe incluir un elemento adicional de información para cada marca a fin de evitar errores en la inscripción.
 - Puede ser conveniente incluir el nombre del titular.

En su cuarta reunión, el Grupo de Trabajo inició el debate sobre la posibilidad de utilizar una lista con tal fin. Aunque no se adoptó ninguna decisión, algunas delegaciones indicaron que estarían en condiciones de adoptar ese método tan simple de notificar que las marcas han pasado a estar protegidas.

Parece que la Parte 3 de las Instrucciones Administrativas, que se ocupa de las comunicaciones con la Oficina Internacional, abarca la transmisión de esa lista.

Plazo para el envío de notificaciones

Para que ese tipo de norma provisional sea eficaz, debe establecerse un plazo para el envío de los datos necesarios a la Oficina Internacional y un plazo adicional en el que tenga lugar la publicación. Tomados en su conjunto, esos dos plazos indicarán el máximo período de tiempo que transcurrirá antes de que se refleje un cambio en la situación en la base de datos. Asimismo, esto permitirá a los usuarios contemplar la información publicada en la seguridad de que, dentro de ese plazo, sabrán que una marca está protegida en la Parte Contratante designada.

En el documento precedente, Australia propone que las notificaciones de protección enviadas en forma de lista se envíen en cuanto sea posible una vez que la marca está protegida o, en cualquier caso, dentro del plazo de un mes contado a partir del momento en que se amplía la protección.

A continuación figuran algunas de las cuestiones que Australia consideró al proponer este plazo.

- a) Todas las marcas incluidas en la lista estarán protegidas sin que se haya planteado ningún motivo de denegación provisional dentro del plazo de 12 ó 18 meses.

- b) Variarán los procedimientos de las oficinas con respecto al cambio en la situación de los registros internacionales en los países designados.
- Las notificaciones de denegación provisional deberán enviarse a la Oficina Internacional antes de que finalice el plazo de denegación aplicable [regla 18.2)].
 - En caso de que no se formule una denegación provisional, puede que lo más adecuado sea que la oficina notifique a la Oficina Internacional que ha protegido la marca en el momento en que hubiera enviado en otro caso una notificación de denegación provisional [conforme a la regla 17.1)].
 - Las comunicaciones contempladas en la regla 16 en las que se declare que se pueden formular oposiciones después de que finalice el plazo de 18 meses podrán realizarse sin que se haya notificado previamente ninguna denegación provisional.
 - Cuando exista una declaración conforme al artículo 5.2)c), las notificaciones de denegación provisional basadas en oposiciones deberán enviarse a la Oficina Internacional dentro del plazo de un mes a partir del final del plazo de oposición.
 - Si se efectúa la notificación conforme a la regla 16 pero no se presenta oposición, parece adecuado que se anuncie la protección a la Oficina Internacional en el momento en que se hubiera enviado en otro caso la notificación de denegación provisional.
 - En algunas oficinas pueden producirse cambios en la situación del registro internacional cuando finalice el plazo de denegación sin que se haya emitido una notificación conforme a la regla 17. Es posible que sea más fácil para esas oficinas satisfacer el nuevo requisito inscribiendo en una lista el cambio a la situación de “protegida” después de que finalice el plazo de denegación aplicable.
 - Puede que sea más conveniente para las oficinas que utilicen una lista para notificar la protección enviar esa información periódicamente.
- c) Aunque existen ventajas evidentes para los usuarios en el hecho de que se anuncie rápidamente la protección, Australia considera que esas cuestiones ponen de manifiesto que la norma provisional debería:
- Reconocer que en el caso de algunas oficinas su aplicación satisfactoria dependerá de que se disponga un plazo a partir del momento en que cambia la situación para enviar una notificación a la Oficina Internacional
 - Instar a las oficinas a notificar la protección lo antes posible y
 - Prever un plazo para la notificación.
- d) En algunos casos parece que es necesario establecer un plazo de un mes para notificar que ha tenido lugar la protección, ya que esto permite tener en cuenta los distintos procedimientos de las oficinas.
- e) Australia ha observado que la Oficina Internacional ha declarado que tiene por fin poder publicar la información en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción.

- Esto supondría que la información de que una marca está protegida en un país designado en particular deberá publicarse en un plazo de dos meses a partir del momento en que se halla en esa situación.

Sin embargo, para que los usuarios tengan confianza en el sistema y se eviten confusiones, la información relativa a la protección de la marca deberá proporcionarse dentro del mismo plazo independientemente de la manera en que se notifique.

Esta circunstancia ha hecho que Australia amplíe el enfoque expresado en su documento anterior para proponer explícitamente que todas las notificaciones de protección tengan lugar dentro de un mes a partir del momento en que la marca se encuentre en esa situación en una Parte Contratante. Esto guarda relación especialmente con dos situaciones.

1. Las “declaraciones de concesión de protección” que, en virtud de la regla 17.6), deben enviarse “dentro del plazo de denegación provisional”.

Resulta adecuado que estas declaraciones se envíen dentro del mismo plazo que el estipulado para las listas de números de marcas protegidas, es decir, en cuanto sea posible y dentro de un mes a partir del momento en que se amplía la protección. En caso contrario, la información sobre la protección se proporcionará más rápidamente al incluir esos nombres en la lista.

2. En las notificaciones previstas en la regla 17.5)a), que se exigen a raíz de una notificación de denegación provisional, se podrá notificar la protección total o parcial de una marca en una Parte Contratante designada. Es necesario efectuar esas notificaciones “una vez terminados todos los procedimientos ante dicha oficina”.

Esta situación se distingue de otras en que la marca puede estar protegida en un país designado puesto que se habrá publicado una denegación provisional y notificado al titular. Sin embargo, las notificaciones previstas en la regla 17.5) en las que puede anunciarse efectivamente la protección de la marca pueden tener lugar al final de numerosos procedimientos ante la oficina. Entre estos figuran los casos en que puede ser especialmente importante para el titular y otras partes interesadas estar al tanto de la situación de la marca, por ejemplo, cuando se retire una oposición o cuando se emita una notificación conforme a la regla 16 pero no se presente oposición.

Propuesta

A raíz de este debate, Australia opina que es adecuado modificar la propuesta de su documento anterior (párrafo 19 del documento MM/LD/WG/4/4) de la manera siguiente:

Se cumplirá la norma provisional 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, y
- esa notificación se envía 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.

A fin de que esté clara la interpretación de las disposiciones que se establezcan conforme a lo expuesto, puede ser útil incluir una nota en la que se indique que el incumplimiento de la obligación de notificación a la Oficina Internacional no afectará de ningún modo a la situación en la que se encuentre el registro internacional en esa parte contratante designada (véase la nota a pie de página N° 4 del documento anterior de Australia).

Cuestión que ha de considerarse ulteriormente

Es importante señalar que en los debates que han tenido lugar en Australia se ha hecho hincapié en la importancia de que los usuarios cuenten con un mecanismo que resulte fiable de alguna manera. En consecuencia, los usuarios opinan que, si las Partes Contratantes no están seguras de que puedan cumplir con el plazo de un mes para notificar la concesión de protección a la marca, sería preferible ampliar ligeramente el plazo para ejecutar esa medida en lugar de aumentar el riesgo de incongruencias en el sistema. Sin embargo, los usuarios prefieren que el tiempo total de publicación no supere los tres meses.

Australia considera importante que se tenga en cuenta esta opinión en caso de que en los debates que tengan lugar en el Grupo de Trabajo se manifiesten dudas acerca del plazo de un mes propuesto para notificar la protección.

Cuestiones relativas a la aplicación

Plazo de aplicación

En el documento anterior Australia propuso una estrategia de aplicación en la que se escalonaban los plazos que las Partes Contratantes estarían obligadas a satisfacer. Las diferencias en el requisito que había de satisfacerse se basaban en si las Partes Contratantes habían formulado declaraciones en las que optaban por el cobro de tasas individuales o por un plazo de denegación más largo. Australia no cree actualmente que resulte adecuada esa parte de su propuesta.

- Ese aspecto de la propuesta surgía principalmente del objetivo de contrarrestar los efectos de la derogación de la cláusula de salvaguardia en la forma en que se presentaban en ese momento. Como se ha señalado anteriormente en el presente documento, esas condiciones han dejado de ser aplicables.
- Estipular distintos plazos para el cumplimiento de la norma provisional aumentaría las incongruencias en el funcionamiento del Sistema de Madrid.

Australia propone que todas las Partes Contratantes estén obligadas a satisfacer los requisitos de la norma provisional (mínima) en una fecha dada.

Las cuestiones que figuran a continuación son asimismo pertinentes para el plazo de cumplimiento de la norma provisional.

- Algunas Partes Contratantes ya satisfacen los requisitos propuestos al formular las declaraciones previstas en las Reglas 17.6) y 17.5).
 - Las propuestas sobre los plazos previstos para enviar esas notificaciones pueden suscitar ciertas preocupaciones.

- Conviene que otras Partes Contratantes comiencen a utilizar otras formas de notificación de protección contempladas en el Reglamento Común en cuanto dispongan de esa capacidad.
- Las oficinas tendrán diferentes necesidades en relación con los cambios en los procedimientos y los sistemas que permitan o faciliten su cumplimiento.
 - El mecanismo propuesto para satisfacer la norma mínima tiene por fin que los procedimientos necesarios sean lo más sencillos posibles.

Modificación del Reglamento Común

Será necesario efectuar cambios en el Reglamento Común para exigir que se cumpla la norma provisional y la publicación de la información. Los usuarios se beneficiarán de que las mejoras en el acceso a la información tengan lugar lo más rápidamente posible.

En relación con la modificación del Reglamento Común, este objetivo podrá satisfacerse:

- acordando el texto de las modificaciones en la primera reunión del Grupo de Trabajo en 2008,
- aprobando la Asamblea de Madrid en septiembre de 2008 las modificaciones recomendadas, y
- acordando una fecha de entrada en vigor, tan pronto como sea posible, para las Partes Contratantes y la Oficina Internacional.

Propuesta

Australia propone que el Grupo de Trabajo adopte el presente calendario para la modificación del Reglamento Común y que en las disposiciones se indique una fecha única en la que todas las Partes Contratantes deban satisfacer las normas provisionales relativas a la información.

Asimismo, Australia propone que el Reglamento modificado entre en vigor en marzo o abril de 2009 y se aplique a las marcas que estén protegidas en las Partes Contratantes designadas después de la fecha de entrada en vigor.

- Si el Grupo de Trabajo se reúne en mayo de 2008 y llega a un acuerdo sobre el texto de las modificaciones mencionadas, se contaría con cerca de 10 meses a partir de la reunión en la que se concluyan efectivamente las modificaciones necesarias del Reglamento Común (incluida la fecha de entrada en vigor).
 - Esto llevará más tiempo si se cuenta a partir del momento en que las oficinas inicien el examen de las propuestas incluidas en los documentos de la reunión del Grupo de Trabajo.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En los presentes comentarios se proporcionan detalles adicionales en relación con las propuestas de establecer normas para el suministro de información efectuadas previamente por Australia en las reuniones del Grupo de Trabajo.

Sin embargo, a raíz de los cambios habidos en el enfoque del Grupo de Trabajo con respecto a la derogación de la cláusula de salvaguardia y tras considerar nuevamente los distintos aspectos de esas cuestiones, Australia ha modificado dos aspectos de su propuesta anterior.

En el presente documento se propone:

1. Que se cumplirá la norma provisional 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, y
 - esa notificación se envía 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.
2. Cabe incluir una nota en la que se indique que el incumplimiento de la obligación de notificación a la Oficina Internacional no afectará de ningún modo a la situación en la que se encuentre el registro internacional en esa Parte Contratante designada.
3. Es posible que el Grupo de Trabajo tenga que volver a debatir el plazo propuesto para la notificación de protección.
4. Debería establecerse una fecha única en la que todas las Partes Contratantes deban satisfacer la norma provisional relativa a la información.
5. El Grupo de Trabajo debe adoptar un calendario para realizar modificaciones en el Reglamento Común conforme a lo siguiente:
 - finalización de las recomendaciones sobre el texto de las modificaciones en la primera reunión del Grupo de Trabajo en 2008, y
 - aprobación de las modificaciones recomendadas por la Asamblea de Madrid en septiembre de 2008.
6. Las modificaciones del Reglamento Común entrarán en vigor en marzo o abril de 2009.

Como se ha señalado anteriormente, Australia proporcionará asimismo otro documento que trate del establecimiento de una norma definitiva para proporcionar información sobre los registros internacionales.

Australia reconoce el apoyo general que han otorgado el Grupo de Trabajo y la Oficina Internacional a las propuestas que ha presentado y la oportunidad de que los grupos de usuarios y las Partes Contratantes contribuyan a preparar el siguiente documento de debate sobre ese tema.

[Fin del Anexo y del documento]