

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/5/6

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 2)

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación con fecha 2 de enero de 2008, la Oficina Internacional recibió una contribución de Australia relativa a la mejora del acceso a la información relativa al destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, a fin de que sea 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 LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN LOS PAÍSES DESIGNADOS

Establecimiento de una norma “definitiva” para el suministro de información

Parte N° 2 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 complementan una serie de notas que figuran en un documento que ha sido presentado simultáneamente y en el que se aborda el establecimiento de una norma provisional para el suministro de información. Ambos documentos han sido elaborados en respuesta a una 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.

ANTECEDENTES

En un documento presentado por Australia en las reuniones de 2007 del Grupo de Trabajo (MM/LD/WG/4/4) se propone el establecimiento de normas relativas al suministro de información en materia de registros internacionales en las Partes Contratantes designadas. En el documento se contemplan con ese fin dos fases. En primer lugar, la formulación de una declaración en el sentido de que se prevé establecer una serie de normas en relación con el suministro de información que serían aplicables a todo el Sistema de Madrid, y que esa labor sería efectuada al tiempo que el Grupo de Trabajo examina otros aspectos del futuro desarrollo del Protocolo de Madrid. En la medida en que se había previsto que esa labor se efectuara ulteriormente, se propuso también adoptar una norma mínima en materia de suministro de información que pudiera aplicarse de forma provisional.

Nuestra propuesta se debe en gran parte al hecho de que los titulares de registros de marcas, los representantes de estos últimos y terceras partes interesadas han informado de las dificultades que plantea la utilización del Sistema de Madrid, en el sentido en que con frecuencia no tienen la posibilidad de encontrar información en materia de registros internacionales. A ese respecto, los usuarios mencionan lo siguiente:

- eso constituye un desincentivo para la utilización del Sistema de Madrid
- se incurre en costos adicionales en los casos en que los agentes locales se ven obligados a investigar la situación de los registros en los países designados
- solucionar ese problema se traduciría, probablemente, en un mayor uso del Sistema de Madrid e induciría a un mayor número de miembros a adherirse al Sistema

En el documento proponíamos que en las normas que se establezcan se vele por que todas las partes interesadas en los registros internacionales tengan la posibilidad de acceder a información en lo que respecta a la situación de dichos registros en todos los países designados. Eso entraña:

- la publicación de información para garantizar que esté a disposición de terceras partes; y
- el suministro de información a los titulares de registros de marcas interesados acerca de la evolución del registro internacional de las marcas de que se trate en las Partes Contratantes designadas.

Ahora bien, en nuestro documento no se examinan a fondo cuestiones que habría que tener en cuenta al establecer dicha norma definitiva y por el momento no ha habido debate alguno a ese respecto en el Grupo de Trabajo.

ESTABLECIMIENTO DE UNA NORMA “DEFINITIVA” PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

IP Australia ha debatido esa cuestión con los titulares de registros de marcas y representantes de estos últimos. Al margen de toda consulta adicional que pueda tener lugar ulteriormente, puede ser útil exponer una serie de notas sobre cuestiones ya mencionadas.

Principios y objetivos que deben tenerse presentes al establecer la norma

A continuación se señalan cuestiones que consideramos importantes tener en cuenta desde el principio en la elaboración de una “norma definitiva” para el suministro de información en materia de registros internacionales.

- i. En cuanto a los elementos de la “norma definitiva” sobre el suministro de información en materia de registros internacionales, cabe tener en cuenta lo siguiente:
 - qué información (datos) debe ponerse a disposición de los titulares y de todos los usuarios del Sistema
 - en qué medida debe poder accederse a todos esos elementos conducto de la base de datos de la Oficina Internacional
 - qué notificaciones deben ser enviadas al titular, al representante del titular ante la Oficina Internacional o al representante del titular de la Parte Contratante designada de que se trate
 - en qué medida esas notificaciones deben ser enviadas directamente o por conducto de la Oficina Internacional.
- ii. En función del tiempo disponible en relación con otras tareas, el Grupo deberá tener presente que toda decisión ulterior que se tome sobre el desarrollo del Protocolo del Madrid puede entrañar la modificación de varios elementos y cuestiones.
 - Varias propuestas ya sometidas a examen del Grupo de Trabajo entrañarían cambios relativamente fundamentales en lo que respecta al funcionamiento del Protocolo de Madrid.
- iii. Debe llegarse a un acuerdo en cuanto a los objetivos generales a los que obedece el establecimiento de una norma. Entre dichos objetivos puede estar la necesidad de velar por que:

- titulares, terceras partes y sus representantes puedan acceder a la información que precisan para utilizar el sistema con eficacia
- la información se centralice, de preferencia, en un único lugar (pero será necesario tomar medidas para evitar grandes retrasos en la inscripción de datos)
- aumente la coherencia de los procedimientos en todas las Partes Contratantes
- las inscripciones sean claras y los datos, fáciles de encontrar.

Información sobre la situación de los registros internacionales en todas las Partes Contratantes designadas

Como se menciona en el documento presentado anteriormente, consideramos conveniente que en la norma definitiva se estipule la obligación de enviar una notificación al titular del registro de marca de que se trate cuando en las Partes Contratantes designadas se haya concedido protección para dicha marca, notificación en la que se incluyan todos los detalles relativos a dicha concesión.

Para los usuarios australianos sería sumamente útil poder estar al tanto de los cambios relativos a la situación de una marca en las Partes Contratantes designadas.

- Es evidente la dificultad que reviste llegar a un acuerdo sobre una forma única de proceder aplicable a todas las Partes Contratantes pero es factible establecer un número mínimo común de datos que deben suministrarse en relación con la situación del registro de la marca

Los usuarios consideran particularmente importante velar por la uniformidad en el procedimiento de suministro de información.

Suministro de información en una base de datos central

A continuación figura, a modo indicativo y no exhaustivo, una serie de datos que deberían constar en la base de datos. La finalidad es señalar el tipo de información a la que los usuarios desearían tener acceso fácil. De dichos datos, sólo algunos serían suministrados por las oficinas de las Partes Contratantes designadas.

- Antes de la notificación de los países designados, en la base de datos debería constar:
 - la solicitud internacional presentada
 - si existen irregularidades en la solicitud que están pendientes de solución
- Una vez registrada la marca y enviada una notificación a las Partes Contratantes designadas:
 - nombre del titular del registro
 - número del registro internacional
 - productos/servicios especificados en cada designación
 - fecha de notificación

- Sería necesario, además, publicar todo cambio en la situación del registro que haya sido notificado por las Partes Contratantes designadas.

En la medida en que todos esos datos deben responder a las necesidades de todas y cada una las Partes Contratantes, deberían ponerse a disposición más datos sobre la situación del registro que los datos que se considera útil suministrar a uno u otro país. En ocasiones puede ser necesaria también una interpretación de determinadas condiciones aplicadas a una parte designada.

En lo que respecta a la información en materia de situación del registro, cabe prever el suministro de los siguientes datos:

- examen pendiente
 - denegación provisional sobre la base del examen
 - inicio del plazo de oposición
 - puede ser necesario exponer opciones en relación con la oposición que tenga lugar antes y después del examen y también una vez concedida la protección
 - denegación provisional sobre la base de una oposición
 - resultado definitivo en la oficina de que se trate
- En lo que respecta a las marcas protegidas en una Parte Contratante, cabe incluir información en relación con los siguientes puntos:
 - productos y servicios en relación con los cuales está protegida la marca
 - fecha de concesión de la protección (información que puede ser fundamental en lo que respecta a las infracciones y los casos de no-utilización)
 - renunciaciones/traduccionen
 - todo cambio en la situación del registro a raíz de la concesión de protección
 - si procede, número atribuido en el país de que se trate

Los usuarios han puesto también de relieve la importancia de centralizar los datos para facilitar el acceso a todos los aspectos relativos a una designación concreta.

- Eso quizás signifique que haya que considerar la posibilidad de introducir cambios en la configuración actual de ROMARIN, por ejemplo, ordenar los datos por designación y después por fecha, en comparación con el orden actual

Notificación al titular del registro

Como ya se ha señalado, convendría enviar al titular del registro o a un representante de este último información sobre la situación de la marca de que se trate en las Partes Contratantes designadas de modo que el titular no tenga que depender de la base de datos para obtener dicha información.

Los representantes de los usuarios australianos han dejado constancia de preocupación en el sentido de que en la actualidad existen diferencias en cuanto a la forma en que las oficinas proceden a dicha notificación, a saber, hay oficinas que envían una notificación al titular directamente y otras envían dicha información al representante del titular ante la Oficina Internacional.

- Se trata de casos distintos que el del envío de la correspondencia al representante local del titular

Dadas las divergencias en la forma de proceder, hoy se considera que, al margen de los casos de envío de la correspondencia al representante local, lo adecuado sería que las notificaciones al titular fueran enviadas por conducto de la Oficina Internacional.

- Eso se traduciría en un procedimiento coherente y, por ende, en procedimientos previsibles
- Ahora bien, puede que por el gran volumen de notificaciones que tengan que ser enviadas por la Oficina Internacional se produzcan retrasos
 - Podría ser útil a ese respecto que las notificaciones se realicen por correo electrónico

En nuestra opinión, las normas que deben establecerse para suministrar información sobre los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas deben permitir que titulares y representantes puedan prever qué tipo de notificaciones recibirán mientras esté en vigor el registro internacional y de qué forma se recibirán dichas notificaciones.

CONCLUSIÓN

En el presente documento se indican varias conclusiones a las que se ha llegado por el momento y que deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer una norma definitiva para el suministro de información aplicable a todo el Sistema de Madrid. En particular, consideramos muy importante que el Grupo de Trabajo tenga claros los objetivos que deben prevalecer en la elaboración de dicha norma. Seguiremos examinando y analizando esas cuestiones y contribuiremos con satisfacción a la labor de la Secretaría en la medida en que ello se considere de utilidad.

[Fin del Anexo y del documento]