

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

### **Novena reunión**

**Ginebra, 4 a 8 de julio de 2011**

### **PROPUESTAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MADRID**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **Introducción**

1. Cabe recordar que en la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se decidió que, en la siguiente reunión, el Grupo de Trabajo se ocuparía de las cuestiones relativas a una mayor simplificación de los procesos internos de la Oficina Internacional con objeto de que el sistema de Madrid fuera más sencillo, más eficiente, fiable, flexible, fácil de utilizar y eficaz en función del tiempo empleado y de los costos. Durante sus intervenciones, varias delegaciones destacaron la necesidad de que el sistema de Madrid, a través de un incremento de su eficiencia, se hiciera más atractivo para los usuarios, concretamente para los solicitantes, los titulares de derechos y otras partes interesadas, así como para las Oficinas de las Partes Contratantes. Así, se logró el consenso acerca de la necesidad de continuar dando prioridad a la simplificación del sistema de Madrid. Se entendió además que, en la actual fase de los trabajos, esa simplificación debería llevarse a cabo sin modificar los pilares del sistema de Madrid.
2. Conforme a lo anterior, la Oficina Internacional ha comenzado una revisión de su organización, procedimientos y prácticas con objeto de racionalizarlos. Como resultado de ese proceso, quedó claro que podrían ser necesarias algunas modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominados respectivamente “el Reglamento Común” y “el Protocolo”).

3. En la revisión mencionada, se han tenido en cuenta las modificaciones introducidas en el sistema de Madrid desde que entró en vigor el Reglamento Común.
4. El presente documento se ocupa de las enmiendas al Reglamento Común relativas a la traducción, previa solicitud, de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, presentada en virtud de la Regla 18ter.2)ii); la traducción de las listas de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación; las comunicaciones relativas a la situación de la protección de la marca enviadas en forma afirmativa por las Oficinas de las Partes Contratantes a la Oficina Internacional; y, la eficiente publicación de la Gaceta.

**I. TRADUCCIÓN, PREVIA SOLICITUD, DE LAS DECLARACIONES DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN, TRAS UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL, PRESENTADAS EN VIRTUD DE LA REGLA 18TER.2)II)**

**a. Situación Actual**

5. A partir del 1 de abril de 1996, tras la introducción del inglés como idioma de trabajo del sistema de Madrid, y habida cuenta de la nueva obligación de notificar el resultado de las decisiones definitivas, en virtud de la antigua Regla 17.4)b), la Oficina Internacional estuvo en posición de traducir todas las comunicaciones utilizando sus recursos internos.
6. El 1 de enero de 2005, como resultado del aumento del volumen de las operaciones relativas al sistema de Madrid, debido a nuevas adhesiones al Protocolo de Madrid, y con objeto de hacer frente a las dificultades creadas por las restricciones financieras impuestas a la Oficina Internacional y a la introducción del español como idioma de trabajo del sistema, la Oficina Internacional suspendió la traducción y la publicación de las indicaciones de los productos y servicios mencionados en las notificaciones de las decisiones definitivas, en virtud de la antigua Regla 17.4)b), publicando únicamente una mención acerca de si esas notificaciones concernían a todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional.
7. Tras una consideración más detenida, la Oficina Internacional decidió introducir la práctica de la traducción, previa solicitud, de las notificaciones de las decisiones definitivas. Esas notificaciones dan seguimiento a los procedimientos incoados tras la presentación de una petición de revisión de la denegación provisional, o de un recurso contra ella, ante la Oficina de la Parte Contratante de que se trate, con la participación o, al menos, el conocimiento del titular del registro internacional en cuestión. Así, se consideró que la traducción y la publicación de esas notificaciones satisfacían las necesidades de información de los terceros interesados. Cabe señalar que, desde que esta práctica está vigente, la Oficina Internacional ha recibido muy pocas reclamaciones o peticiones de traducción de esas notificaciones.
8. A comienzos de 2007, con objeto de hacer frente de forma satisfactoria al crecimiento continuo del sistema de Madrid, la Oficina Internacional autorizó la posibilidad de contratar servicios externos de traducción para todas las comunicaciones relativas a las decisiones definitivas.

9. A comienzos de 2009, por razón de restricciones financieras, la Oficina Internacional se vio obligada a restablecer la práctica de la traducción, previa solicitud, de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, notificadas en lo sucesivo en virtud de la Regla 18ter.2)ii). Sin embargo, si bien algunas de esas declaraciones se han traducido utilizando recursos externos, otras se han traducido en la Oficina Internacional gracias a la disponibilidad ocasional de algunos traductores internos. Durante este periodo, la Oficina Internacional ha observado que se recibía un promedio de 50 solicitudes de traducción de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) al mes. En comparación, el número de declaraciones inscritas al mes en virtud de la Regla 18ter.2)ii) se eleva a 2.047, aproximadamente.
10. De conformidad con la Regla 6.3)a), la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en adelante denominada "la Gaceta") de los registros internacionales y de cualquier otra información inscrita y publicada en virtud del Reglamento Común, se realizan en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid, es decir, en español, francés e inglés. Además, en la Regla 6.4) a) se da el mandato explícito a la Oficina Internacional de traducir esas informaciones a efectos de su inscripción y publicación.
11. En virtud de las Reglas 18ter.5) y 32.1)a)iii), es necesario traducir, para su correspondiente inscripción y publicación, entre otras informaciones, el contenido de la notificación de las declaraciones de concesión parcial de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), concretamente, la indicación de los productos y servicios para los que se concede la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate.
12. En el Presupuesto por Programas para el bienio 2010/11, aprobado por las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI el 1 de octubre de 2009, no se prevén recursos para la contratación de servicios externos que se encarguen de la traducción de las declaraciones presentadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii). La Oficina Internacional ha mantenido la práctica de traducir las declaraciones, previa solicitud, permitiendo a la vez la traducción de esas declaraciones cuando se dispone de personal interno.
13. El mantenimiento de esta práctica ha confirmado el hecho de que es muy bajo el nivel de demanda de traducciones de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii). De hecho, durante el primer trimestre de 2011, la Oficina Internacional sólo recibió 47 solicitudes de traducción de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii).
14. El 10 de febrero de 2011, la cantidad de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) que aún no se habían traducido se elevaba a 133.794 (véase el Cuadro I). La Oficina Internacional ha calculado que la traducción de ese tipo de declaraciones corresponde a un promedio de 99 palabras; así, la cantidad total de palabras que sería necesario traducir respecto de esas declaraciones sería de casi 13,25 millones. A una tarifa fija de 0,25 francos suizos por palabra traducida, el costo de la contratación de servicios externos de traducción se elevaría a más de 3,31 millones de francos suizos.
15. Por otra parte, la Oficina Internacional calcula que un traductor interno puede traducir un promedio de 24.000 palabras al mes. Sólo para terminar las operaciones pendientes en materia de traducción de las notificaciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), serían necesarios 552 meses o 46 años del trabajo de un traductor interno.

Cuadro I

Declaraciones en Virtud de la Regla 18ter.2)ii)  
 Traducciones Pendientes en 10 de febrero de 2011

Traducciones	
del Francés al Inglés	11.482
del Español al Inglés	0
del Inglés al Francés	53.105
del Español al Francés	97
del Inglés al Español	55.410
del Francés al Español	13.700
Total	133.794

16. En 2010, 24.567 nuevas declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), que representan 49.134 traducciones, se sumaron a la cantidad de declaraciones que aún no se han traducido. Suponiendo que hubiera un crecimiento nulo del número de declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), la Oficina Internacional debería cada año constituir una reserva para la traducción de 4,86 millones de palabras. Es decir, cada año la Oficina Internacional tendría que destinar 1,22 millones de francos suizos a la contratación de traductores externos para esa tarea o contratar 17 traductores internos, dedicados a tiempo completo para realizar ese trabajo en el curso de un año.

**b. Modificaciones Propuestas**

17. Habida cuenta del bajo nivel de demanda de traducciones de declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), se debe estudiar la posibilidad de introducir oficialmente, en el marco jurídico del sistema de Madrid, la política de traducción, previa solicitud, de esas declaraciones.
18. La puesta en práctica de la política descrita anteriormente requeriría la introducción de modificaciones a las Reglas 6 y 40. Por lo que respecta a la Regla 6.4), se incluiría un nuevo apartado c) en el que se prevea la posibilidad de inscribir y publicar las declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) en su idioma original, al mismo tiempo que se introduce la posibilidad de traducirlas únicamente previa solicitud.
19. Con objeto de preservar la unidad lingüística de todas las inscripciones en un registro internacional relativas a una declaración de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuada en virtud de la Regla 18ter.2)ii), cuando el idioma en el que se haya recibido la declaración no sea el mismo que el de la solicitud internacional, en el nuevo apartado c) de la Regla 6.4) propuesto se prevé una inscripción y una publicación suplementarias en ese otro idioma. En consecuencia, por ejemplo, cuando el idioma de la solicitud internacional sea el inglés, y una declaración efectuada en virtud de la Regla 18ter.2)ii) se reciba en francés, la declaración también se traducirá, inscribirá y publicará en inglés, por ser el idioma de la solicitud internacional, a fin de preservar la unidad lingüística del registro internacional de que se trate.

20. La nueva Regla 6.4)c) propuesta diría lo siguiente:

c) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii), se realizarán en el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la declaración correspondiente. Cuando el idioma de la inscripción y la publicación de la declaración efectuada en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii) no sea el idioma en el que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional correspondiente, esa inscripción y esa publicación también se harán en el idioma en el que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional correspondiente. Otras traducciones relativas a esas declaraciones serán efectuadas y puestas a disposición por la Oficina Internacional, previa solicitud.

21. Consecuentemente, se deberá introducir una adición menor a la Regla 6.3)a), que se explica en el párrafo 39 del presente documento, a fin de que sea conforme con el nuevo apartado c) de la Regla 6.4) (véase el párrafo 39, a continuación).

22. Por último, por lo que atañe a la Regla 40.4), será necesario introducir una nueva disposición transitoria, que se explica en el párrafo 40 del presente documento, con objeto de autorizar la traducción, previa solicitud, de todas las declaraciones existentes de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii), que aún no se hayan traducido en la fecha de entrada en vigor del nuevo apartado c) propuesto de la Regla 6.4) (véase el párrafo 40).

### **c. Resultados Previstos**

23. La introducción de las modificaciones propuestas permitiría una asignación más racional de los recursos disponibles, satisfaciendo, al mismo tiempo, las necesidades de los usuarios del sistema. Además, una asignación racional de los recursos existentes ayudaría a la Oficina Internacional a estar en mejores condiciones para extender el sistema de Madrid a nuevas zonas geográficas y absorber el crecimiento futuro, cumpliendo así con su mandato de lograr un sistema de Madrid más atractivo.

24. Las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii), se inscribirán en el Registro Internacional y se publicarán en la Gaceta en el idioma de trabajo en el que se hayan comunicado a la Oficina Internacional y en el idioma de la solicitud internacional. Se continuará enviando una copia de las declaraciones, eventualmente recibidas, a los titulares de derechos involucrados. Además, la Oficina Internacional se encargará de la traducción del contenido de esas declaraciones, previa solicitud.

## **II. TRADUCCIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE VEAN AFECTADOS POR UNA LIMITACIÓN EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL, UNA DESIGNACIÓN POSTERIOR O UNA PETICIÓN DE LIMITACIÓN**

### **a. Situación Actual**

25. Como se ha señalado anteriormente, de conformidad con la Regla 6.3)a), la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de registros internacionales o cualquier otra información inscrita y publicada con arreglo al Reglamento Común

deberán hacerse en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid, concretamente, español, francés e inglés. Además, en la Regla 6.4)a) se da un mandato explícito a la Oficina Internacional, que deberá traducir esas informaciones con miras a su inscripción y publicación.

26. Cabe señalar que, en virtud de las Reglas 14, 24.8), 27.1) y 32.1)a)i), v) y vii), será necesario traducir, entre otros datos, para su correspondiente inscripción y publicación, la indicación de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de inscripción.
27. Una petición de inscripción de una limitación relativa al alcance de la protección de la marca en una Parte Contratante designada puede ser acelerada por diversas razones (por ejemplo, para respetar la aplicación más estricta del principio de especialidad por una Oficina de una Parte Contratante designada o para satisfacer un compromiso privado en una determinada jurisdicción). En cualquier caso, suele ocurrir que la indicación de los productos y servicios que se ven afectados por la limitación, se presenta de forma cada vez más compleja, en comparación con las indicaciones utilizadas para establecer el alcance original de la protección. Esa complejidad lingüística aumenta la carga de trabajo de la Oficina Internacional en materia de traducción.
28. Suele ocurrir que los titulares de registros internacionales presentan una petición de inscripción de una limitación a fin de asegurarse derechos en una Parte Contratante designada, tras una notificación de denegación provisional emitida por la Oficina correspondiente en la que se indica que la protección podría concederse si el alcance se limitara en lo que concierne a la Parte Contratante en cuestión. Además, también se da el caso de que la conformidad con la limitación indicada por la Oficina está sujeta a un determinado plazo.
29. En este caso concreto, los titulares de registros internacionales que hayan presentado una petición de inscripción de una limitación, inducida por decisión de una Oficina, tendrían que esperar a que esa petición fuera traducida para poder inscribirla en el Registro Internacional, publicarla en la Gaceta, y, por último, notificarla a las Oficinas de las Partes Contratantes a las que concierne la limitación. Por tanto, la situación actual podría afectar negativamente a los titulares de registros internacionales, al impedirles obtener los derechos a los que aspiran en una Parte Contratante. En este caso concreto, el sistema de Madrid no atendería de manera satisfactoria las necesidades de sus usuarios principales.
30. La Oficina Internacional ha realizado esfuerzos constantes para reducir el plazo requerido para el proceso de traducción. De hecho, entre 2007 y 2010, la cantidad media de días que requería la traducción de un documento por la Oficina Internacional ha pasado de 7,48 a 2,11 para las traducciones al inglés; de 33,46 a 18,87 para las traducciones al francés; y de 51,07 a 37,01 para las traducciones al español. A pesar de esos esfuerzos, sigue existiendo una probabilidad alta de que la petición de inscripción de una limitación no pueda notificarse a la Oficina de la Parte Contratante de que se trate antes de que expire el plazo aplicable para solventar una denegación provisional, haciendo que sean vanos los esfuerzos realizados por el titular del registro internacional.
31. Por otro lado, la Oficina Internacional ha tomado nota de que, en un número importante de casos, la petición de inscripción de una limitación se presenta a la Oficina Internacional en el mismo idioma que el de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concierne la limitación.

32. En 2010, la Oficina Internacional inscribió 3.436 registros internacionales que incluían una petición de inscripción de una limitación. En 2.091 de esas peticiones, el idioma de la solicitud internacional era el mismo que el de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía la limitación (véase el Cuadro II).

### Cuadro II

#### Peticiones de Inscripción de una Limitación en una Solicitud Internacional en 2010

	Idioma de la SI = Idioma de la Oficina a la que Concierno la Limitación			Idioma de la SI ≠ del Idioma de la Oficina Concernida	Número Total de Limitaciones en SI
	Inglés	Francés	Español		
Limitaciones en una Solicitud Internacional (SI)	2.044	36	11	1.345	3.436
Número de Palabras en Indicaciones de Productos y Servicios Afectados por la Limitación	206.411	5.948	647	163.901	376.907

33. En virtud de la Regla 24.3)a)iv), una designación posterior puede indicar sólo parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, lo que daría la posibilidad de una designación parcial posterior que implicaría una limitación del alcance original de la protección del registro internacional. Cabe señalar que, en 2010, la Oficina Internacional inscribió 1.592 designaciones posteriores parciales. En 751 de esas designaciones parciales, el idioma utilizado era el mismo que el de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía esa limitación (véase el Cuadro III).

### Cuadro III

#### Designaciones Posteriores Parciales en 2010

	Idioma de la Designación Posterior = Idioma de la Oficina a la que Concierno la Designación Parcial			Idioma de la Designación ≠ del Idioma de la Oficina Concernida	Número Total de Designaciones Posteriores Parciales
	Inglés	Francés	Español		
Designaciones Posteriores Parciales	620	125	6	841	1.592
Número de Palabras en Indicaciones de Productos y Servicios Afectados por la Designación Parcial	33.038	6.121	67	46.919	86.145

34. Por último, en 2010, la Oficina Internacional inscribió 2.771 limitaciones. En 1.608 de esas limitaciones, el idioma utilizado para presentar la petición de inscripción era el mismo que el idioma de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía la limitación (véase el Cuadro IV).

#### Cuadro IV

##### Peticiones de Inscripción de una Limitación en 2010

	Idioma de la Petición de Inscripción de una Limitación = Idioma de la Oficina a la que Concierne la Limitación			Idioma de la Petición ≠ del Idioma de la Oficina Concernida	Número Total de Peticiones de Inscripción de una Limitación
	Inglés	Francés	Español		
Peticiones de Inscripción de una Limitación	1.472	132	4	1.163	2.771
Número de Palabras en Indicaciones de Productos y Servicios Afectados por la Limitación	185.785	13.154	284	82.667	281.890

35. En resumen, en 2010, a efectos de la inscripción en el Registro Internacional y de su publicación en la Gaceta, la Oficina Internacional tuvo que encargarse de la traducción de 451.455 palabras en relación con la indicación de los productos y servicios afectados por una limitación, antes de poder enviar una notificación a la Oficina correspondiente, aunque el idioma en el que se presentó la petición a la Oficina Internacional fuera el mismo que el de la comunicación de la Oficina en cuestión.

#### **b. Modificaciones Propuestas**

36. Los nuevos apartados d), e) y f) que se propone añadir a la Regla 6.4) introducirían un enfoque más razonable respecto de la traducción de las indicaciones de productos y servicios que se vean afectados por una limitación. Cuando el idioma de la petición de inscripción de una limitación sea el mismo que el de la comunicación de la Oficina a la que concierne esa limitación, en el nuevo apartado propuesto se prevé la inscripción y la publicación de las indicaciones que se vean afectadas por la limitación en ese idioma.
37. Con objeto de preservar la unidad lingüística de todas las inscripciones en un registro internacional en relación con una limitación, cuando el idioma utilizado en la petición de inscripción de una limitación o en una designación posterior parcial no sea el mismo que el idioma utilizado en la solicitud internacional, en el nuevo apartado g) propuesto de la Regla 6.4) se prevén una inscripción y una publicación suplementarias en este idioma. En consecuencia, por ejemplo, cuando una solicitud internacional haya sido presentada en francés y una petición de inscripción de una limitación se presente directamente a la

Oficina Internacional en inglés, aunque la petición atañe a una Oficina que se comunica con la Oficina Internacional en ese idioma, a efectos de preservar la unidad lingüística del registro internacional en cuestión, la petición también se traducirá, inscribirá y publicará en francés, por ser el idioma de la solicitud internacional.

38. Los nuevos apartados d), e), f) y g) de la Regla 6.4 dirían lo siguiente:

d) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la lista de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación en un registro internacional, inscrita en virtud de la Regla 14, deberán efectuarse en el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional pertinente y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2)iii) de la presente Regla;

e) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la parte de los productos y servicios enumerados en un registro internacional, en relación con una designación posterior inscrita en virtud de la Regla 24.8), se efectuarán en el idioma de la designación posterior y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2)iii) de la presente Regla;

f) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la lista de productos y servicios que se vean afectados por una limitación, inscrita en virtud de la Regla 27.1), se efectuarán en el idioma de la limitación y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2)iii) de la presente Regla.

g) Cuando el idioma de la inscripción y la publicación de la lista de productos y servicios, con arreglo a los apartados e) o f), no es el mismo del idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional pertinente, esa inscripción y esa publicación también deberán efectuarse en este idioma.

39. Será necesario introducir una adición menor a la Regla 6.3)a) para que se ajuste a los nuevos apartados c), d), e), f) y g) de la Regla 6.4). Por tanto, la Regla 6.3), con la nueva formulación propuesta para el apartado a), diría lo siguiente:

3) [*Inscripción y publicación*] a) A reserva de lo dispuesto en los apartados 4.c) a 4.g), la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional.

40. Por lo que respecta a la Regla 40.4), será necesario introducir una nueva disposición transitoria con objeto de permitir una rápida puesta en práctica de la nueva política relativa a la traducción de las indicaciones de productos y servicios que se vean afectados por una limitación y teniendo en cuenta la política antes descrita relativa a la traducción, previa solicitud, de las declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii). El nuevo apartado c) que se propone añadir a la Regla 40.4) diría lo siguiente:

c) La Regla 6.4)c) a g) en vigor desde el [...], será aplicable a toda declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18ter.2)ii), toda limitación en un registro internacional inscrita en virtud de la Regla 14, la parte de los productos y servicios enumerados en un registro internacional que sea objeto de una designación posterior inscrita en virtud de la Regla 24.8), o la lista de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación inscrita en virtud de la Regla 27.1), que aún no hayan sido traducidos al [...].

41. Por último, habría que introducir una adición menor a la Regla 40.4)a) para que sea conforme con el nuevo apartado c) propuesto. La nueva formulación de la Regla 40.4)a) diría lo siguiente:

(4) *[Disposiciones transitorias relativas a los idiomas]* a) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), continuará aplicándose la Regla 6, tal como estaba vigente antes el 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro Internacional o publicación en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo que [...].

**c. Resultados Previstos**

42. Las modificaciones propuestas de los apartados a) de la Regla 6.3) y a) de la Regla 40.4), así como los nuevos apartados d) de la Regla 6.4 y c) de la Regla 40.4) permitirían que se aceleraran la inscripción, la publicación y la notificación de las limitaciones, y daría la posibilidad a los titulares de registros internacionales de obtener derechos en una Parte Contratante designada, mediante el cumplimiento del plazo eventualmente previsto para inscribir la limitación antes mencionada.
43. Si la petición de inscripción de una limitación se presenta en el idioma de la comunicación de la Oficina correspondiente, la Oficina Internacional podrá proceder a inscribir, publicar y notificar la petición sin otras dilaciones. Se preservaría la unidad lingüística del registro internacional, en tanto que la petición se traduciría, si fuera necesario, al idioma de la solicitud internacional.
44. Además, de acuerdo con la propuesta anterior, la introducción del nuevo apartado d) en la Regla 6.4) favorecería una utilización más racional de los recursos lingüísticos, mediante una reducción global del tiempo de trabajo, lo que, a la vez, permitiría a la Oficina Internacional hacer frente a la expansión geográfica prevista del sistema de Madrid, tras la adhesión de nuevas Partes Contratantes, y a una utilización mayor, es decir, a más solicitudes internacionales procedentes de las Partes Contratantes del sistema de Madrid.

### III. COMUNICACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA ENVIADAS EN FORMA AFIRMATIVA A LA OFICINA INTERNACIONAL POR LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES

#### d. Situación Actual

45. Cabe observar que, de conformidad con el Reglamento del Arreglo de Madrid (Estocolmo) que entró en vigor el 1 de abril de 1994, las notificaciones de denegación de la protección y de invalidación, cuando no afectaban a todos los productos y servicios, debían indicar los productos y servicios respecto de los cuales se denegaba la protección (Regla 16.2)v) o se pronunciaba la invalidación (Regla 18.2)iv)). En otras palabras, las comunicaciones relativas a la situación de la protección de la marca debían enviarse en forma negativa, o sea indicando los productos y servicios para los cuales no se concedía la protección.
46. El Reglamento Común introdujo la posibilidad de notificar el alcance de la protección de la marca en forma afirmativa o negativa. En la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Protocolo de Madrid de 1989, se propuso que “en caso de denegación parcial, la Oficina que comunique la denegación tiene la posibilidad de indicar sea los productos y servicios que se vean afectados por la denegación sea los que no se vean afectados por la misma [...]”<sup>1</sup>, señalándose además que la misma regla era aplicable a las invalidaciones.
47. El Reglamento Común actualmente en vigor ha ampliado la posibilidad de notificar el alcance de la protección de la marca, en forma afirmativa o negativa, a tres comunicaciones, distintas a las relacionadas con las denegaciones o las invalidaciones enviadas por las Oficinas correspondientes; concretamente, las declaraciones según las cuales la inscripción de una determinada licencia no surte efecto, las notificaciones relativas al cese de los efectos de la marca de base, y las declaraciones según las cuales una limitación no surte efecto. Por tanto, en lo que atañe a esas comunicaciones, las Oficinas podrán indicar los productos y servicios que, de conformidad con la comunicación, estén protegidos o, alternativamente, los que no estén protegidos.
48. La comunicación de la información, en forma afirmativa o negativa, da lugar a inscripciones incongruentes en el Registro Internacional. Además, en ciertas condiciones, los titulares de registros internacionales y otros usuarios de los datos inscritos en el Registro Internacional pueden tener muchas dificultades a la hora de determinar el alcance efectivo de la protección concedida a la marca en una determinada Parte Contratante. La claridad y la exactitud del Registro Internacional podrían ponerse en tela de juicio directamente, lo que afectaría al principio de seguridad jurídica, que es inherente al Registro Internacional.

---

<sup>1</sup> Véase el documento GT/PM/VI/3 “*Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations under the Madrid Agreement and Protocol*”, págs. 16 y 18.

49. Cabe recordar que las antiguas Reglas 17.5)a)iii) y 17.5)b), que entraron en vigor en 1 de abril de 2007, introdujeron exitosamente el envío, en forma afirmativa, de declaraciones relativas a la situación de la protección de la marca, estipulando que se indicaran, en esas declaraciones, los productos y servicios para los que se otorgaba la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.
50. Disposiciones similares se mantuvieron cuando se introdujeron las nuevas Reglas 18ter.2)ii) y 18ter.4), en vigor desde el 1 de septiembre de 2009, que tratan de las declaraciones de concesión parcial de la protección, tras una denegación provisional, y de decisiones ulteriores. Por lo que respecta a ambas declaraciones, se pide a las Oficinas que indiquen los productos y servicios para los cuales se ha concedido la protección de la marca.

**b. Modificaciones Propuestas**

51. La Oficina Internacional considera que el envío de información en forma afirmativa podría extenderse a todas las declaraciones relativas al alcance de la protección de la marca. En consecuencia, se propone que las disposiciones relacionadas con las notificaciones de denegaciones provisionales (Regla 17.2)vi)), las notificaciones de invalidación (Regla 19.1)v)), las declaraciones según las cuales la inscripción de una determinada licencia no surte efecto (Regla 20bis.5)b)ii)), las notificaciones relativas al cese de los efectos de la marca de base (Regla 22.1)a)iv)) y las declaraciones según las cuales una limitación no surte efecto (Regla 27.5)b)ii)), sean modificadas para permitir el envío de declaraciones en las que se indiquen, a ese respecto, los productos y servicios para los que la protección no se ha visto afectada o los que no se vean afectados por la declaración o la decisión en cuestión.
52. Por lo que respecta a la Regla 17.2)vi), la frase “*que se vean afectados por la denegación o*” debería suprimirse de manera que la notificación enviada indique los productos y servicios que no se vean afectados por la notificación de la denegación provisional. Así, la Regla 17.2)vi), debería decir lo siguiente:
- vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que no se vean afectados por ella, [...].
53. En consecuencia, por lo que respecta a la Regla 19.1)v), la frase “*los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o*” se debería suprimir para que sea posible el envío de una notificación de invalidación en la que se indiquen los productos y servicios para los que no se ha pronunciado la invalidación. Así pues, la Regla 19.1)v) debería decir lo siguiente:
- v) si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que no se hayan visto afectados por ella, y [...].
54. Además, respecto de la Regla 20bis.5)b)ii), la supresión de la frase “*aquellos que resulten afectados por la declaración o*”, permitiría redactar, en forma afirmativa, una declaración según la cual la inscripción de una determinada licencia no surte efecto. Así pues, la Regla 20bis.5)b)ii) debería decir lo siguiente:

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la licencia, aquellos que no resulten afectados por la declaración, [...].

55. En relación a la Regla 22.1)a)iv), la supresión de la frase “*los productos y servicios que se vean afectados por tales hechos y decisiones o*”, permitiría enviar notificaciones relativas a la cesación de los efectos de la marca de base indicando aquellos productos y servicios que no se vean afectados por los hechos y decisiones mencionados. Así, la Regla 22.1)a)iv) debería decir lo siguiente:

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto a algunos de los productos y servicios, los que no se vean afectados por ellos.

56. Por último, en cuanto a una declaración según la cual una limitación no surte efecto, la modificación de la Regla 27.5)b)ii), mediante la supresión de la frase “*aquellos que se vean afectados por la declaración o*”, permitiría redactar la declaración, en forma afirmativa, indicando los productos y servicios que no se vean afectados por la misma. Así pues, la Regla 27.5)b)ii) debería decir lo siguiente:

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la limitación, aquellos que no se vean afectados por la declaración, [...].

57. Los formularios tipo que utilizan las Oficinas de las Partes Contratantes serán modificados para que se correspondan con las enmiendas propuestas a las Reglas mencionadas *supra*.

### **c. Resultados Previstos**

58. Mediante la aprobación de las modificaciones propuestas, la información que figura en el Registro Internacional indicaría claramente el alcance de la protección respecto de un registro internacional en una Parte Contratante designada.

59. Como quedó claro en las conclusiones de la octava reunión del Grupo de Trabajo, es preciso esforzarse por lograr que el sistema de Madrid sea sencillo y fiable. Estos dos principios dependen de la claridad y la exactitud de los datos que la Oficina Internacional inscribe y mantiene en el Registro Internacional, que, por su parte, depende de la coherencia de los datos suministrados a aquella.

60. La Oficina Internacional deberá inscribir con exactitud y mantener los datos suministrados por los usuarios del Registro Internacional, concretamente los de los titulares de derechos y los de las Oficinas de las Partes Contratantes, sin proceder a interpretación alguna de los datos recibidos.

61. Con objeto de responder a las exigencias de simplicidad y fiabilidad de la información contenida en el Registro Internacional, el sistema de Madrid debe velar por que la información se comunique a la Oficina Internacional de forma inequívoca, clara y coherente. Se han realizado importantes progresos gracias a la difusión de formularios tipo que se han puesto a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes del sistema de Madrid a efectos de sus comunicaciones con la Oficina Internacional, además de los formularios oficiales que pueden utilizar los solicitantes, titulares de derechos y sus representantes.

62. No obstante, se podrían redoblar esfuerzos en lo que respecta a la información relativa a la situación de la protección de la marca en las Partes Contratantes designadas en un registro internacional. El hecho de efectuar las inscripciones en forma afirmativa garantizaría que la información que figura en el Registro Internacional se mantuviera de forma coherente, clara y precisa, resultando en una mayor seguridad jurídica para los titulares de registros internacionales y los otros usuarios de esa información.

## **V. PUBLICACIÓN EFICIENTE DE LA GACETA**

### **a. Situación Actual**

63. En virtud de la Regla 32, la Oficina Internacional publica, en el sitio Web del sistema de Madrid, la Gaceta, que contiene todos los datos pertinentes relativos a los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores y otras indicaciones respecto de los registros internacionales. La Gaceta también contiene información de interés general como declaraciones y notificaciones efectuadas por las Partes Contratantes en relación con exigencias específicas, los importes de las tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo de Madrid, así como la información sobre los días laborables de la Oficina Internacional.
64. A fin de atender las necesidades en materia de información de los usuarios del sistema de Madrid y en un esfuerzo para difundir la información contenida en el Registro Internacional de manera fiable, eficiente y efectiva, la Oficina Internacional ha publicado la Gaceta, a lo largo de los años, de diversas formas, que se correspondían con los medios tecnológicos de que se disponía en el momento.
65. Tradicionalmente publicada en papel, la Gaceta pasó a publicarse en microficha, y podía obtenerse previo pago de una suscripción. La edición en microficha de la Gaceta se suspendió a finales de 1998, cuando se comenzó a publicar una edición mensual acumulativa en CD-ROM. A partir de septiembre de 2005, se dispuso de una réplica exacta de la edición en papel de la Gaceta en formato PDF, accesible gratuitamente en el sitio Web del sistema de Madrid. La versión en papel de la Gaceta dejó de publicarse a finales de 2008.
66. De enero de 2008 a diciembre de 2010, la Gaceta se publicó en dos versiones: en versión CD-ROM, previo pago de una suscripción, y en formato PDF, disponible gratuitamente en línea.
67. A comienzos de 2010, la Oficina Internacional introdujo una versión electrónica de la Gaceta, que se puede consultar por capítulo, y permite realizar búsquedas por marca. A partir de enero de 2011, habiéndose dejado de publicar las versiones en CD-ROM y en PDF, la versión electrónica gratuita ha pasado a ser la única versión de la Gaceta actualmente disponible.

**b. Modificaciones Propuestas**

68. Es evidente que tras la introducción de la Gaceta en formato electrónico, facilitada por las nuevas tecnologías en materia de publicación, la Regla 32.3) se ha vuelto obsoleta.
69. Se propone la modificación de la Regla 32.3) para indicar que la Gaceta se publicará en el sitio Web de la OMPI. La nueva Regla 32.3) debería decir lo siguiente:

3) La Gaceta se publicará en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**c. Resultados Previstos**

70. Es necesario un marco jurídico más flexible a fin de que sea posible introducir las mejoras aportadas a la publicación de la Gaceta. Además, el nuevo párrafo 3) propuesto permitiría armonizar el modo de publicación de la Gaceta con la práctica establecida en la Oficina Internacional respecto de los otros tratados administrados por la OMPI. Cabe señalar que, en la Regla 26.3) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, se dispone que *“El Boletín se publicará en el sitio Web de la Organización”*.

71. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

- i) *examinar las propuestas formuladas en el presente documento para la eventual simplificación del sistema de Madrid;*
- ii) *indicar las medidas que sea preciso adoptar en el futuro, en particular, si recomendaría a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las modificaciones propuestas de las Reglas 6, 17, 19, 20bis, 22, 27, 32 y 40 del Reglamento Común, como figuran en el Anexo del presente documento o en una forma modificada.*

[Sigue el Anexo]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID

### Propuestas Acerca del Reglamento Común del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo

#### Regla 6 Idiomas

[...]

3) [Inscripción y publicación] a) [A reserva de lo dispuesto en los párrafos 4.c\) a 4.g\).](#) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional.

[...]

4) [Traducción] a) [...]

[...]

[c\) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2\)ii\), se realizarán en el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la declaración correspondiente. Cuando el idioma de la inscripción y la publicación de la declaración efectuada en virtud de la Regla 18ter.2\)ii\) no sea el idioma en el que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional correspondiente, esa inscripción y esa publicación también se harán en el idioma en el que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional correspondiente. Otras traducciones relativas a esas declaraciones serán efectuadas y puestas a disposición por la Oficina Internacional, previa solicitud.](#)

[d\) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la lista de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación en un registro internacional, inscrita en virtud de la Regla 14, deberán efectuarse en el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional pertinente y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2\)iii\) de la presente Regla;](#)

[e\) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la parte de los productos y servicios enumerados en un registro internacional, en relación con una designación posterior inscrita en virtud de la Regla 24.8\), se efectuarán en el idioma de la designación posterior y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2\)iii\) de la presente Regla;](#)

[f\) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la lista de productos y servicios que se vean afectados por una limitación, inscrita, en virtud de la Regla 27.1\), se efectuarán en el idioma de la limitación y en el idioma notificado por la Oficina designada correspondiente a la Oficina Internacional, en virtud del párrafo 2\)iii\) de la presente Regla.](#)

g) Cuando el idioma de la inscripción y la publicación de la lista de productos y servicios, con arreglo a los apartados e) o f), no es el mismo del idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional pertinente, esa inscripción y esa publicación también deberán efectuarse en este idioma.

*Regla 17*  
*Denegación provisional*

[...]

2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

[...]

vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios ~~que se vean afectados por la denegación o los~~ que no se vean afectados por ella,

[...]

*Regla 19*  
*Invalidaciones en Partes Contratantes designadas*

1) *[Contenido de la notificación de invalidación]* Cuando, en virtud del Artículo 5.6) del Arreglo o del Artículo 5.6) del Protocolo, los efectos de un registro internacional se invaliden en una Parte Contratante designada y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la invalidación notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificación figurarán o se indicarán

[...]

v) si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, ~~los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o~~ los que no se hayan visto afectados por ella, y

[...]

*Regla 20bis  
Licencias*

[...]

5) *[Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos]* a) [...]

b) En la declaración mencionada en el apartado a), se indicarán

[...]

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la licencia, ~~aque~~llos que no resulten afectados por la declaración, o aquellos que no resulten afectados por la declaración,

[...]

*Regla 22  
Cesación de los efectos de la solicitud de base,  
del registro resultante de ella o del registro de base,*

1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]* a) Cuando se apliquen el Artículo 6.3) y 4) del Arreglo o el Artículo 6.3) y 4) del Protocolo, o ambos, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

[...]

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto a algunos de los productos y servicios, ~~los productos y servicios que se vean afectados por tales hechos y decisiones o~~ los que no se vean afectados por ellos.

*Regla 27  
Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;  
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio  
de titularidad o una limitación no tiene efecto*

[...]

5) *[Declaración de que una limitación no surte efectos]* a) [...]

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán)

[...]

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la limitación, ~~aquellos que se vean afectados por la declaración o~~ aquellos que no se vean afectados por la declaración,

[...]

*Regla 32  
Gaceta*

[...]

3) La Gaceta se publicará en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ~~[Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] a) La Oficina Internacional enviará a la Oficina de cada Parte Contratante ejemplares de la Gaceta. Cada Oficina tendrá derecho a recibir gratis dos ejemplares y, cuando el número de designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un año civil, superior a 2.000, a un ejemplar suplementario al año siguiente y a otro ejemplar adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede adquirir todos los años, por la mitad del precio de la suscripción, un número de ejemplares igual al que tiene derecho gratuitamente.~~

~~b) Si la Gaceta está disponible en más de una forma, cada Oficina puede elegir la forma en que desea recibir los ejemplares a que tenga derecho.~~

*Regla 40  
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias*

[...]

4) *[Disposiciones transitorias relativas a los idiomas]* a) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), ~~c~~Continuará aplicándose la Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro Internacional o publicación en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo que

[...]

c) La Regla 6.4)c) a g) en vigor desde [...], será aplicable a toda declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18ter.2)ii), toda limitación en un registro internacional inscrita en virtud de la Regla 14, la parte de los productos y servicios enumerados en un registro internacional que sea objeto de una designación posterior inscrita en virtud de la Regla 24.8), o la lista de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación inscrita en virtud de la Regla 27.1), que aún no hayan sido traducidos al [...]

[...]