

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

INFORMACIÓN RELATIVA AL EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES 1)B) DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

Introducción

1. Cabe recordar que el párrafo 1) del Artículo 9sexies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Protocolo” y “el Arreglo”, respectivamente), tal y como se adoptó originalmente el 27 de junio de 1989, establecía que en lo que atañe a solicitudes internacionales o registros internacionales en los que la Oficina de origen sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, éste no surtiría efecto en el territorio de cualquier Estado que fuese también parte en ambos tratados. Dicho de otra manera, esta disposición, comúnmente denominada como “cláusula de salvaguardia”, establecía la preponderancia del Arreglo en las relaciones entre Estados parte en ambos tratados.
2. Según el párrafo 2) del Artículo 9sexies, la Asamblea de la Unión de Madrid (en lo sucesivo “la Asamblea”), mediante mayoría de tres cuartos de los Estados que fuesen parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, podía derogar lo dispuesto en la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance tras la expiración de un período de 10 años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, pero no antes de la expiración de un período de cinco años a partir de la fecha en la que la mayoría de Estados parte en el Acuerdo hubieran pasado a ser parte en el Protocolo. Consecuentemente, la posibilidad de derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia se hizo efectiva en el décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo, concretamente, el 1 de diciembre de 2005.

3. El Director General de la OMPI convocó al Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, entre otras cosas, con el fin de propiciar la revisión de la cláusula de salvaguardia, contemplada en el párrafo 2) del Artículo 9*sexies* del Protocolo. A partir de las recomendaciones del Grupo de Trabajo *ad hoc*, la Asamblea aprobó, en septiembre de 2007, una modificación del párrafo 1) del Artículo 9*sexies* por la que se establece, en un nuevo apartado a), el principio de que el Protocolo, y sólo el Protocolo, será aplicable en lo que atañe a las relaciones entre los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.
4. Asimismo, la Asamblea aprobó un nuevo apartado b) que deja sin efecto las declaraciones efectuadas en virtud del Artículo 5.2)b) y c) o del Artículo 8.7) del Protocolo en las relaciones entre los Estados parte en ambos tratados. Como consecuencia, entre tales Estados es de aplicación el régimen ordinario del Artículo 5.2)a) y de los Artículos 7.1) y 8.2), es decir, el plazo de un año para la notificación de una denegación provisional y el pago de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa.
5. Con la adopción de esta decisión, la Asamblea quiso permitir que los usuarios de los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo pudieran beneficiarse de las ventajas que ofrecía el Protocolo en lo que atañe al procedimiento internacional, concretamente, los requisitos necesarios para presentar una solicitud internacional, la determinación del derecho a presentar una solicitud, la presentación directa de designaciones posteriores y peticiones de inscripción y la posibilidad de transformación, aunque manteniendo el régimen ordinario del Protocolo en lo referente al plazo de denegación y el sistema de tasas.
6. Por último, la Asamblea aprobó un nuevo párrafo 2) para el Artículo 9*sexies*, según el cual la Asamblea, una vez concluido el plazo de tres años a contar desde el 1 de septiembre de 2008, fecha en la que las modificaciones al Artículo 9*sexies* entraron en vigor, examinará la aplicación del párrafo 1)b) y podrá mantenerlo en su estado actual, derogar lo dispuesto en él o bien restringir su alcance en cualquier momento, mediante mayoría de tres cuartos de los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.
7. El presente documento ofrece información sobre la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9*sexies* del Protocolo y, más concretamente, sobre el hecho de que las declaraciones efectuadas en virtud del Artículo 5.2)b) y c) o del Artículo 8.7) del Protocolo quedan sin efecto en las relaciones entre Estados parte en ambos tratados.

I. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 1)B) DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO

8. Los siguientes 55 Estados están obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica¹, Bhután, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cuba, China, Chipre, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría,

¹ Se considera que, para la aplicación del Arreglo de Madrid a partir del 1 de enero de 1971, y para la aplicación del Protocolo de Madrid a partir del 1 de abril de 1998, los territorios de Bélgica, Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos en Europa constituyen un único país. De conformidad con los Artículos 9*quater* del Arreglo y el Protocolo, su Oficina común es la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Irán (República Islámica del), Italia, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Países Bajos¹, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República Popular Democrática de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Sierra Leona, Sudán, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Ucrania y Viet Nam.

9. Catorce Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo han efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2)b) del Protocolo, de los cuales siete Estados han efectuado también una declaración en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo (véanse los párrafos 14 y 15 del presente documento).
10. De los tres años que abarca el plazo previo al examen por la Asamblea, 2010 es el año respecto del cual se dispone de datos completos más recientes relativos a la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo.
11. El plazo de denegación se refiere a las designaciones realizadas en solicitudes internacionales y con posterioridad en 2010. Se inscribieron 299.476 designaciones. De ellas, 133.258 fueron designaciones en las que la Oficina de origen y la Oficina designada eran de Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. En 46.349 designaciones inscritas en 2010, la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies dejó sin efecto una declaración efectuada de conformidad con el Artículo 5.2) del Protocolo (véase el Cuadro I).

Cuadro I

Designaciones en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada de Conformidad con el Artículo 5.2) (Plazo de Denegación) (2008-2010)

Año	Designaciones Inscritas	Designaciones Entre Estados Parte en Ambos Tratados	Designaciones en las que Quedó sin Efecto una Declaración Conforme al Artículo 5.2) del Protocolo (Plazo de Denegación)
2008	378.894	180.739	61.049
2009	303.344	144.911	49.745
2010	299.476	133.258	46.349

12. Dieciséis Estados parte en el Arreglo y el Protocolo han efectuado una declaración de conformidad con el Artículo 8.7) del Protocolo (véase el párrafo 32 del presente documento).
13. Las tasas individuales afectan a las designaciones efectuadas en solicitudes internacionales y con posterioridad, así como a las designaciones contenidas en registros internacionales cuyo período de protección sea objeto de renovación. En 2010, se inscribieron o renovaron 553.766 designaciones. De ellas, 305.238 fueron designaciones en las que la Oficina de origen y la Oficina designada eran de Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. En 101.634 designaciones inscritas o renovadas durante 2010, la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies dejó sin efecto una declaración efectuada de conformidad con el Artículo 8.7) del Protocolo (véase el Cuadro II).

Cuadro II

Designaciones en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada de Conformidad con el Artículo 8.7) (Tasas Individuales) (2008-2010)

Año	Designaciones Inscritas o Renovadas	Designaciones Entre Estados Parte en Ambos Tratados	Designaciones en las que Quedó sin Efecto una Declaración Conforme al Artículo 8.7) del Protocolo (Tasas)
2008	608.483	352.763	113.312
2009	530.504	309.446	98.880
2010	553.766	305.238	101.634

II. DECLARACIONES REALIZADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 5.2)B) Y C) DEL PROTOCOLO QUE HAN QUEDADO SIN EFECTO: EXAMEN DE LA CUESTIÓN

a. Designaciones Inscritas en 2010 en las que Quedaron sin Efecto las Declaraciones Efectuadas en Virtud del Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo

14. Cabe recordar que los 14 Estados siguientes, obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, han efectuado una declaración de conformidad con el Artículo 5.2)b) del Protocolo y han extendido así a 18 meses el plazo límite de denegación: Armenia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Polonia, República Árabe Siria, San Marino, Suiza y Ucrania.
15. Asimismo, de los 14 Estados anteriormente mencionados, siete han realizado también una declaración en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo y han extendido así el plazo de denegación más allá de 18 meses en casos de oposición: China, Chipre, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, República Árabe Siria y Ucrania.
16. Cabe recordar también que el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo deja sin efecto todas las declaraciones realizadas en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo. Como consecuencia, 46.349 designaciones inscritas en 2010 entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo quedaron sometidas al plazo ordinario de denegación de 12 meses.
17. Puede decirse que las Oficinas de los Estados siguientes fueron la Oficina de origen prácticamente en el 80 por ciento de las designaciones inscritas en 2010 en las que quedó sin efecto una declaración efectuada en virtud del Artículo 5.2): Alemania (21%), Francia (15%), Suiza (10%), China (10%), Italia (10%) y Benelux² (7%). Asimismo, las Oficinas de los Estados siguientes fueron las Oficinas designadas prácticamente en el 70 por ciento de las designaciones de esa índole: Suiza (37%), China (19%), Ucrania (14%), Belarús (9%) e Italia (8%).

² Se refiere al BOIP, la Oficina común de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

18. El Cuadro III recoge el número de designaciones inscritas en 2010 en las que quedó sin efecto una declaración efectuada en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo. Los renglones recogen las designaciones por Oficina de origen. Las columnas presentan las designaciones por Oficina designada. Así, por ejemplo, en el primer renglón puede verse que la Oficina de Alemania fue la Oficina de origen en 9.709 designaciones, de las cuales la Oficina de China fue la Oficina designada en 1.836 designaciones, la Oficina de Suiza en 3.101 designaciones, etcétera.
19. En el Cuadro III, los renglones y las columnas aparecen en orden descendente, culminando en el total general. En él puede verse que la Oficina de Alemania ha sido la Oficina de origen con el mayor número de designaciones inscritas en 2010 en las que quedó sin efecto una declaración realizada en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo, mientras que la Oficina de China ha sido la Oficina más designada en lo referente a estas designaciones (véase el Cuadro III).

Cuadro III

Designaciones Inscritas en 2010 en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada en Virtud del Artículo 5.2) del Protocolo

2010	Oficina Designada														Total General
Oficina de Origen	CN	CH	UA	BY	IT	PL	AM	IR	BG	SK	SY	SM	KE	CY	
DE	1.836	3.101	1.151	778	513	507	253	388	235	284	247	181	135	100	9.709
FR	1.757	1.782	715	313	632	321	144	238	157	165	208	166	109	97	6.804
CH	1.327	0	762	462	502	233	321	259	162	142	223	143	145	116	4.797
CN	0	434	558	403	851	443	181	467	243	176	304	125	222	149	4.556
IT	1.354	999	620	351	0	116	185	233	96	78	219	169	80	49	4.549
RU	323	110	707	667	220	209	323	60	171	114	39	24	27	87	3.081
BX	765	785	369	222	145	114	123	120	97	81	83	61	64	45	3.074
AT	215	582	167	101	203	87	39	60	72	127	38	24	21	25	1.761
ES	291	155	113	69	65	40	35	69	17	20	52	29	23	11	989
PL	115	65	227	177	43	0	59	19	95	109	12	12	4	22	959
CZ	71	48	179	95	58	143	28	10	94	140	13	5	2	34	920
HU	31	20	110	78	84	99	68	6	79	110	3	3	0	7	698
SI	11	20	102	81	37	51	72	42	104	61	1	3	0	45	630
UA	60	27	0	156	46	67	119	18	41	33	11	3	1	14	596
BG	42	26	91	40	23	30	36	26	1	17	20	5	8	9	374
LV	16	20	80	76	13	26	42	0	11	13	0	1	0	13	311
BY	28	4	88	0	12	57	24	7	26	12	6	3	2	5	274

2010	Oficina Designada														Total General
Oficina de Origen	CN	CH	UA	BY	IT	PL	AM	IR	BG	SK	SY	SM	KE	CY	
PT	63	49	26	13	13	10	11	13	6	4	10	11	11	3	243
RS	10	23	32	39	13	13	7	5	63	11	7	6	2	9	240
LI	47	65	22	17	15	12	9	5	10	9	1	8	7	4	231
SK	21	18	51	16	22	64	2	5	17	0	1	2	0	6	225
IR	29	8	17	13	15	8	17	0	10	7	15	6	9	13	167
HR	13	13	11	6	22	23	5	1	25	25	0	3	0	3	150
KZ	18	10	25	22	11	11	17	0	4	4	2	0	1	2	127
MA	16	33	1	0	42	6	0	3	5	5	4	1	2	4	122
RO	19	9	31	7	7	7	4	0	15	10	1	2	0	2	114
EG	20	6	5	4	9	2	3	10	3	5	27	2	13	4	113
MD	5	0	29	25	3	16	2	1	6	4	0	0	0	2	93
MC	17	20	4	1	18	6	0	1	4	3	1	2	0	1	78
CY	10	9	7	6	5	4	4	5	4	4	5	7	4	0	74
VN	26	7	3	4	8	6	0	3	4	4	3	0	2	1	71
BA	6	7	15	0	7	5	0	0	5	5	0	0	0	0	50
SM	7	5	3	2	3	1	1	3	1	1	1	0	1	1	30
KP	5	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	29
ME	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	25
AM	4	0	8	9	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	24
SY	4	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	1	1	3	24
AZ	1	0	3	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	11
MK	0	0	3	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	11
CU	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	9
MZ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
KE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total General	8.591	8.467	6.343	4.265	3.667	2.745	2.138	2.091	1.892	1.790	1.562	1.011	898	889	46.349

20. Asimismo, en 2010, se realizaron 86.909 designaciones entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo en las que la Oficina designada no había efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo. En el Cuadro IV, se presenta esta información de manera similar a como se presenta en el Cuadro III (véase el Cuadro IV).

Cuadro IV

Designaciones entre Estados Obligados Tanto por el Arreglo Como por el Protocolo, Inscritas en 2010, en las que la Oficina Designada no Efectuó una Declaración en Virtud del Artículo 5.2) del Protocolo

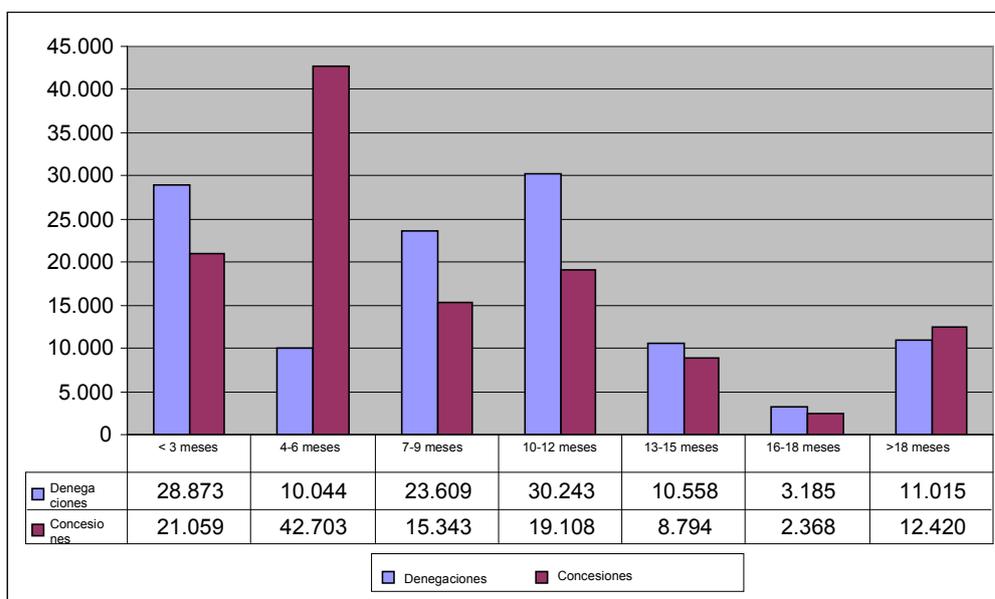
2010	Oficinas Designadas											Total General
Oficina de Origen	RU	DE	HR	RS	KZ	FR	AT	ES	BX	BA	Otros	
DE	1.889	0	770	716	504	533	1.124	426	597	557	6.919	14.035
FR	1.352	606	421	350	230	0	265	668	856	263	5.910	10.921
CH	1.286	768	479	474	466	558	594	361	414	363	6.205	11.968
CN	918	827	242	199	207	847	282	578	419	153	6.029	10.701
IT	1.198	229	495	413	308	226	161	196	156	325	4.205	7.912
BX	709	358	288	229	206	327	143	187	0	175	2.784	5.406
RU	0	305	106	120	877	212	117	185	126	53	2.678	4.779
AT	249	397	257	178	70	102	2	65	94	181	1.683	3.278
ES	221	56	84	77	46	64	27	0	54	49	1.084	1.762
PL	237	68	74	69	72	41	32	28	30	50	943	1.644
Otros	1.287	595	874	887	617	467	374	369	306	830	7.897	14.503
Total General	9.346	4.209	4.090	3.712	3.603	3.377	3.121	3.063	3.052	2.999	46.337	86.909

21. Cabe señalar que en cualquiera de las 86.909 designaciones inscritas en 2010, entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, habría quedado sin efecto una declaración efectuada por el Estado designado en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo.
- b. El Destino de las Designaciones**
22. En términos generales, una designación en un registro internacional puede dar lugar a una notificación de denegación provisional, una declaración de concesión de protección o, en los casos en los que una notificación de denegación provisional o una declaración de concesión de protección no se haya recibido dentro del plazo límite aplicable, a la protección en virtud del principio de aceptación tácita.
23. La Oficina Internacional ha recopilado información relativa a la situación de las designaciones en registros internacionales inscritos entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. A este período corresponde la información completa más reciente de la que dispone la Oficina Internacional sobre el destino de las designaciones, que resulta además suficiente para identificar las tendencias relativas a la comunicación de las decisiones adoptadas por las Oficinas en lo que atañe a las designaciones.
24. Durante el período seleccionado, la Oficina Internacional inscribió 561.318 designaciones. A propósito de dichas designaciones, la Oficina Internacional ha inscrito también 117.527 notificaciones de denegación provisional y 121.795 declaraciones de concesión de protección. En consecuencia, la Oficina Internacional no ha recibido notificación alguna de denegación provisional, ni declaración de concesión de protección para las restantes 321.996 designaciones. Dicho de otra manera, un 20,94 por ciento de las designaciones inscritas en el período de observación tuvieron como resultado una denegación, un 21,70 por ciento obtuvo una declaración de concesión de protección y sobre un 57,36 por ciento recayó la protección en virtud del principio de aceptación tácita.

25. Estos datos se corresponden con la información proporcionada por la Oficina Internacional en mayo de 2008 durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo. Cabe recordar que “en 2005 se produjo una denegación provisional en cerca del 21,2 por ciento del total de las 356.607 designaciones inscritas, y una declaración de concesión de protección en alrededor del 22,7 por ciento de esas designaciones. Dicho de otro modo, en 2005 no se produjo ninguna comunicación sobre la situación de la designación en el 56,1 por ciento de las designaciones.”³
26. Estas tendencias concuerdan también con todas las designaciones entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo y entre Partes Contratantes obligadas exclusivamente por el Protocolo. Por consiguiente, y en ausencia del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies, en la mayoría de las designaciones respecto de las cuales el titular puede actualmente reclamar protección en virtud del principio de aceptación tácita una vez expirado el plazo de denegación ordinario de 12 meses, el titular deberá esperar a que expire el plazo de denegación ampliado, de acuerdo con cualquier declaración efectuada en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo.
27. El 80 por ciento de las 239.322 decisiones inscritas por la Oficina Internacional, tanto de concesión como de denegación de la protección, relativas a las designaciones inscritas durante el período seleccionado, fueron comunicadas a la Oficina Internacional en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en la que la Oficina correspondiente recibió la notificación de la designación en cuestión (véase el Gráfico I).

Gráfico I

Plazos de Comunicación de las Declaraciones de Concesión de Protección y de Denegación Provisional para los Registros Inscritos Entre el 1 de Enero de 2008 y el 30 de Septiembre de 2009



³ Documento MM/LD/WG/5/2: “Información relativa al destino de las designaciones”, página 10, párrafo 39.

c. Carácter Obligatorio de la Regla 18ter.1)

28. Cabe recordar que si bien la Regla 18ter.1) está en vigor desde el 1 de septiembre de 2009, la obligatoriedad de la misma fue pospuesta hasta el 1 de enero de 2011. De este modo, a partir de esa fecha, toda Oficina designada en un registro internacional está obligada, antes de que expire el plazo de denegación aplicable y siempre que no haya enviado una notificación de denegación provisional, a enviar una declaración en la que se indique que se concede la protección a la marca objeto del registro internacional en cuestión, cuando se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección.
29. Es preciso recordar que la Regla 18ter.1) fue introducida, *inter alia*, para hacer frente a los inconvenientes del principio de aceptación tácita. En la actualidad, la mayoría de las Oficinas están en condiciones de examinar las solicitudes de marca y de informar a los solicitantes del resultado en menos de un año. Sin embargo, si tras llevar a cabo el examen y decidir que no deniega la protección, la Oficina no informa de ello al titular de un registro internacional, el titular tendría que esperar a que expirara el plazo de denegación aplicable para poder reclamar la protección, en virtud del principio de aceptación tácita, lo que supone un trato menos favorable con respecto a un solicitante directo.
30. A partir del momento en el que la Regla 18ter.1) asumió carácter obligatorio, la Oficina Internacional ha constatado un incremento significativo del número de declaraciones de concesión de protección enviadas por las Oficinas. En el período comprendido entre enero y marzo de 2011, el número de declaraciones de concesión de protección inscritas por la Oficina Internacional ha aumentado en un 72 por ciento con respecto al mismo período de 2010. Si esta tendencia se mantiene, a finales de 2011, la Oficina Internacional habrá registrado más de 140.000 declaraciones de concesión de protección (véase el Cuadro V). Esto, a su vez, supondría una disminución del número de designaciones para las que puede reclamarse protección en virtud del principio de aceptación tácita.

Cuadro V

Declaraciones de Concesión de Protección Inscritas en los Periodos de Enero a Abril de 2008 y de Enero a Abril de 2011

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
2008	5.839	5.162	5.987	5.745	22.733
2009	5.872	7.274	7.799	6.347	27.292
2010	6.745	5.869	6.669	8.189	27.472
2011	11.169	12.437	13.562	10.046	47.214

31. Cabe esperar que, con el tiempo, más Oficinas estén en condiciones de cumplir con el envío de las declaraciones en virtud de la Regla 18ter.1), lo que podría contribuir a disminuir los inconvenientes del principio de aceptación tácita. Sin embargo, tal y como se señala en la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, "Ninguna consecuencia jurídica resulta del hecho de que una declaración de concesión de protección no haya sido enviada por una Oficina. El principio es que si no hay ninguna notificación de denegación provisional que haya sido enviada dentro del plazo de denegación aplicable en virtud de los Artículos 5.2) del Arreglo y del Protocolo, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los productos y servicios mencionados."⁴

III. DECLARACIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 8.7) DEL PROTOCOLO QUE HAN QUEDADO SIN EFECTO: EXAMEN DE LA CUESTIÓN

a. Designaciones Inscritas o Renovadas en 2010 en las que las Declaraciones Efectuadas en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo Quedaron sin Efecto

32. Se recordará que los 16 Estados siguientes, obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, han efectuado una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo y han recibido por tanto tasas individuales: Armenia, Belarús, Bélgica, Bulgaria, China, Cuba, Italia, Kirguistán, Luxemburgo, Países Bajos, República Árabe Siria, República de Moldova, San Marino, Suiza, Ucrania y Viet Nam.
33. Se recordará también que el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo deja sin efecto todas las declaraciones efectuadas en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo. Como consecuencia, 101.634 designaciones inscritas o renovadas en 2010, entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, quedaron sujetas al pago de tasas estándar en lugar de tasas individuales.
34. Puede decirse que las Oficinas de los Estados siguientes fueron la Oficina de origen prácticamente en el 80 por ciento de las designaciones inscritas o renovadas en 2010, en las que las declaraciones efectuadas en virtud del Artículo 8.7) quedaron sin efecto: Francia (22%), Alemania (21%), Suiza (12%), Italia (11%), Benelux (8%) y China (5%). Asimismo, las Oficinas de los siguientes Estados fueron la Oficina designada en más del 75 por ciento de tales designaciones: Suiza (18%), China (12%), Italia (12%), Benelux (12%), Ucrania (12%) y Belarús (10%).
35. El Cuadro VI recoge el número de designaciones inscritas en 2010, en las que quedó sin efecto una declaración efectuada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo. Los renglones presentan esas designaciones por Oficina de origen. Las columnas presentan las designaciones por Oficina designada. Así, por ejemplo, en el primer renglón puede verse que la Oficina de Francia fue la Oficina de origen en 22.817 designaciones, de las cuales la Oficina de Suiza fue la Oficina designada en 4.672 designaciones, la Oficina de China en 2.661 designaciones, etcétera.

⁴ Publicación de la OMPI n° 455 (S), *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, Ginebra, 2009, página B.II.52, párrafo 26.06.

36. En el Cuadro VI, los renglones y las columnas aparecen en orden descendente, culminando en el total general. En él, puede verse que la Oficina de Francia ha sido la Oficina de origen con el mayor número de designaciones inscritas en 2010 en las que quedó sin efecto una declaración realizada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, mientras que la Oficina de Suiza ha sido la Oficina más designada en lo referente a esas designaciones (véase el Cuadro VI).

Cuadro VI

Designaciones Inscritas o Renovadas en 2010 en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo

2010	Oficina Designada														Total General
Oficina de Origen	CH	CN	IT	BX	UA	BY	VN	BG	MD	AM	KG	SM	CU	SY ⁵	
FR	4.672	2.661	3.771	4.334	1.434	804	1.211	909	526	458	445	905	457	230	22.817
DE	5.564	2.818	2.201	2.369	1.935	1.419	765	847	765	520	516	520	332	278	20.849
CH	-	1.907	2.019	1.862	1.245	830	789	565	680	557	532	534	408	250	12.178
IT	2.483	2.086	-	1.436	1.088	676	595	648	515	355	297	534	379	238	11.330
BX	2.024	1.169	1.361	-	712	479	430	443	292	261	261	315	182	100	8.029
CN	492	-	929	476	607	450	626	285	196	204	283	147	279	309	5.283
RU	121	345	238	140	766	733	95	193	413	375	375	28	43	41	3.906
AT	1.141	325	646	448	323	206	92	210	130	75	65	85	37	40	3.823
ES	560	480	513	459	245	151	172	126	92	91	65	53	160	57	3.324
PL	84	132	71	53	294	227	50	126	117	75	55	14	10	13	1.321
CZ	102	97	121	124	277	150	34	182	68	57	27	13	12	14	1.278
HU	53	47	104	41	156	115	90	119	106	95	42	5	7	3	983
SI	35	21	56	19	138	111	41	136	98	94	89	3	-	1	842
UA	31	63	50	26	-	160	18	46	147	123	108	6	6	11	795
BG	36	60	43	33	150	92	37	1	109	84	58	8	11	20	742
PT	101	88	57	64	34	19	16	23	19	22	10	25	27	10	515
LI	121	69	63	65	33	26	28	21	14	13	9	19	8	2	491
LV	23	19	16	16	91	86	23	15	56	46	43	1	5	2	442
BY	7	30	15	13	93	-	5	29	73	28	44	5	4	7	353
SK	28	22	35	27	72	28	3	31	12	3	-	4	1	1	267
EG	17	29	18	17	16	15	16	10	16	15	15	13	16	27	240
MA	56	18	61	64	3	2	3	7	2	2	3	5	5	5	236
RS	23	10	13	6	32	39	-	63	24	7	2	6	1	7	233
MC	50	25	52	35	9	3	7	8	-	-	-	7	5	1	202
RO	15	20	14	9	36	8	6	17	30	7	2	7	2	1	174
IR	8	29	15	8	17	13	9	10	8	17	10	6	8	15	173
KZ	10	22	11	5	26	22	1	4	14	17	30	-	-	2	164
HR	17	15	29	15	15	9	4	27	9	7	6	7	3	-	163
MD	1	6	5	3	33	28	-	8	-	4	8	-	1	-	97
CY	9	10	5	5	7	6	6	4	6	4	4	7	4	5	82

⁵ De cara a facilitar el examen de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo, y pese a que la declaración relativa a la tasa individual efectuada por la República Árabe Siria entró en vigor el 14 de octubre de 2010, en esta parte del análisis consideramos todas las designaciones inscritas o renovadas en 2010 que atañen a la República Árabe Siria.

2010	Oficina Designada														Total General
Oficina de Origen	CH	CN	IT	BX	UA	BY	VN	BG	MD	AM	KG	SM	CU	SY ⁶	
VN	9	26	10	6	4	4	-	4	-	-	-	-	3	3	69
BA	7	6	8	6	15	-	-	5	14	-	-	-	-	-	61
SM	5	7	3	1	3	2	2	1	3	1	1	-	1	1	31
AM	-	4	-	-	8	9	-	-	1	-	2	-	-	1	25
KP	3	5	3	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	22
ME	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	22
MK	3	-	1	3	4	2	-	3	1	2	1	-	-	-	20
SY	1	4	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	-	20
AZ	-	1	-	-	3	3	-	-	2	-	5	-	-	1	15
CU	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	11
MZ	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MN	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
KE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total General	17.915	12.684	12.561	12.193	9.932	6.934	5.179	5.133	4.561	3.622	3.416	3.386	2.419	1.699	101.634

37. Asimismo, hubo 203.604 designaciones entre Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo inscritas o renovadas en 2010 en las que la Oficina designada no efectuó una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo. En el Cuadro VII, se recoge esta información de manera similar a como se presenta en el Cuadro VI (véase el Cuadro VII).

Cuadro VII

Designaciones Entre Estados Obligados Tanto por el Arreglo Como por el Protocolo Inscritas o Renovadas en 2010 en las que la Oficina Designada no Efectuó una Declaración en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo

2010	Oficina Designada												Total General
Origen	RU	DE	AT	FR	ES	RS	PT	HU	HR	CZ	Otros		
FR	2.630	3.449	2.409	0	3.298	1.679	2.560	1.694	1.194	1.249	18.654	38.816	
DE	3.052	0	3.063	2.290	1.718	1.521	1.319	1.536	1.725	1.729	17.820	35.773	
CH	1.971	2.359	2.124	2.149	1.425	1.160	1.120	1.000	1.000	899	14.569	29.776	
IT	2.148	1.429	1.302	1.602	1.236	1.350	1.082	996	1.206	706	12.906	25.963	
BX	1.293	1.732	1.102	1.885	1.141	739	885	761	623	621	8.151	18.933	
CN	1.004	902	334	923	642	242	400	336	278	306	6.453	11.820	
AT	447	914	3	479	307	465	235	583	562	515	4.086	8.596	
ES	488	453	290	535	0	312	505	254	216	161	3.246	6.460	
RU	0	327	131	232	200	135	105	135	118	177	3.278	4.838	
CZ	295	184	161	122	95	163	83	239	167	0	1.671	3.180	
Otros	1.645	890	581	766	539	1.088	328	674	1.030	852	11.056	19.449	
Total General	14.973	12.639	11.500	10.983	10.601	8.854	8.622	8.208	8.119	7.215	101.890	203.604	

⁶

De cara a facilitar el examen de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo, y pese a que la declaración relativa a la tasa individual efectuada por la República Árabe Siria entró en vigor el 14 de octubre de 2010, en esta parte del análisis consideramos todas las designaciones inscritas o renovadas en 2010 que atañen a la República Árabe Siria.

38. Cabe señalar que en cualquiera de las 203.604 designaciones inscritas o renovadas en 2010, entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, habría quedado sin efecto una declaración efectuada por el Estado designado en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo.
- b. Distribución de las Tasas Recaudadas en 2009 y 2010 Resultantes de la Aplicación del Párrafo 1)b) del Artículo 9sexies**
39. El párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo deja sin efecto las declaraciones en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo en las relaciones entre los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y tiene como resultado la aplicación del régimen ordinario de los Artículos 7.1) y 8.2) entre tales Estados.
40. El régimen ordinario de los Artículos 7.1) y 8.2) está compuesto por una tasa de base, un complemento de tasa por toda solicitud de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter del Protocolo y una tasa suplementaria por cada clase de la Clasificación Internacional, a partir de la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca.
41. De acuerdo con los párrafos 5) y 6) del Artículo 8 del Protocolo, las tasas suplementarias y los complementos de tasa recaudados serán repartidos entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al número de designaciones y a un coeficiente definido en la Regla 37 del Reglamento Común.
42. Como consecuencia, y en lugar de tasas individuales, en 2009 y 2010, los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo que efectuaron una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo de Madrid recibieron, en consecuencia, 11,20 y 11,77 millones de francos suizos, lo que constituyó su parte de las tasas suplementarias y los complementos de tasa recaudados en relación con las designaciones efectuadas en registros internacionales en las que la Oficina de origen correspondía a un Estado obligado también por ambos tratados (véanse los Cuadros VIII y IX).

Cuadro VIII

Distribución de las Tasas Estándar Recaudadas en 2009 en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo

2009	Complemento de Tasa	Tasa Suplementaria	Total, en Francos Suizos
Armenia	430.105,17	33.908,00	464.013,17
Belarús	818.848,63	65.355,85	884.204,48
Benelux	1.247.719,23	105.051,97	1.352.771,20
Bulgaria	655.929,03	53.753,55	709.682,58
China	1.286.811,19	101.074,87	1.387.886,06
Cuba	252.239,80	19.935,00	272.174,80
Italia	831.460,32	70.026,90	901.487,22
Kirguistán	417.079,45	32.857,92	449.937,37
República de Moldova	535.649,08	42.478,66	578.127,74

2009	Complemento de Tasa	Tasa Suplementaria	Total, en Francos Suizos
San Marino	369.042,62	30.448,98	399.491,60
Suiza	1.719.981,79	144.625,59	1.864.607,38
Ucrania	1.184.006,49	95.209,23	1.279.215,72
Viet Nam	610.920,66	47.729,57	658.650,23
Total	10.359.793,46	842.456,09	11.202.249,55

Cuadro IX

Distribución de las Tasas Estándar Recaudadas en 2010 en las que Quedó sin Efecto una Declaración Efectuada en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo

2010	Complemento de la Tasa	Tasa Suplementaria	Total, en Francos Suizos
Armenia	433.760,58	32.872,35	466.632,93
Belarús	841.689,83	64.973,36	906.663,19
Benelux	1.240.675,27	102.102,35	1.342.777,62
Bulgaria	646.354,70	51.365,42	697.720,12
China	1.485.187,08	110.558,50	1.595.745,58
Cuba	284.830,40	22.083,13	306.913,53
Italia	838.432,34	68.791,96	907.224,30
Kirguistán	411.358,19	31.139,22	442.497,41
República Árabe Siria	284.601,80	19.007,30	303.609,10
República de Moldova	544.858,15	41.090,43	585.948,58
San Marino	335.692,97	27.161,11	362.854,08
Suiza	1.733.585,02	141.169,21	1.874.754,23
Ucrania	1.201.042,47	92.189,22	1.293.231,69
Viet Nam	636.982,27	48.032,48	685.014,75
Total	10.919.051,07	852.536,04	11.771.587,11

c. Simulación de Derogación del Párrafo 1)b) del Artículo 9sexies

43. Teniendo en cuenta el número de designaciones inscritas o renovadas en 2009 y 2010, en las que quedó sin efecto una declaración efectuada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, la Oficina Internacional ha podido simular la incidencia que, de no haber quedado sin efecto, tal declaración habría tenido en la distribución de tasas de los Estados concernidos.
44. En la simulación, se presume que el número de designaciones y el número de clases en cada designación se habría mantenido sin cambios, incluso en el supuesto de que las cantidades del régimen de tasas estándar hubiesen sido reemplazadas por las cantidades correspondientes de tasas individuales
45. En 2009 y 2010, en ausencia del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies, los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo que efectuaron una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo de Madrid habrían recibido, en consecuencia, 47,33 y 49,24 millones de francos suizos, en concepto de tasas individuales recaudadas en relación con las designaciones efectuadas en registros internacionales en las que la Oficina de origen correspondía a un Estado también obligado por ambos tratados (véase el Cuadro X).

Cuadro X

Simulación de la Distribución de Tasas Individuales, Basada en las Designaciones Inscritas o Renovadas en 2009 y 2010, Suponiendo que las Declaraciones Efectuadas en Virtud del Artículo 8.7) del Protocolo no Quedaran sin Efecto (en Francos Suizos)

	2009	2010
Armenia	971.056	996.564
Belarús	4.729.350	4.943.950
Benelux	5.929.374	6.139.981
Bulgaria	2.357.795	2.175.157
China	8.590.558	10.692.894
Cuba ⁷	798.004	921.368
Italia	2.546.949	2.624.850
Kirguistán	2.027.040	1.919.760
República Árabe Siria ⁸	n.d.	316.933
República de Moldova	2.031.786	2.422.615
San Marino	1.105.975	990.003
Suiza	7.470.300	7.562.900
Ucrania	5.984.517	6.044.662
Viet Nam	2.788.904	1.490.596
Total	47.331.608	49.242.233

46. Por último, la cantidad total de tasas distribuidas en el marco del sistema de Madrid en 2009, es decir, el año al que corresponde la información financiera pública más reciente de la que se dispone, fue de 141.610.881 francos suizos. De no existir el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies, esa cantidad podría haber ascendido a 177.740.240 francos suizos; es decir, habría aumentado ligeramente por encima de un 25,5 por ciento.

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

- i) *considerar la información presentada en el presente documento; e*
- ii) *indicar qué otras medidas podrían adoptarse en lo relativo al examen de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies, en particular, si desea presentar una recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid.*

[Fin del documento]

⁷ Sólo se toma en consideración el pago de la primera mitad de la cuantía de la tasa individual, ya que Cuba ha efectuado también una declaración en virtud de la Regla 34.3)a) del Reglamento Común.

⁸ La presente simulación toma en consideración que la declaración referente a las tasas individuales efectuadas por la República Árabe Siria entró en vigor el 14 de octubre de 2010.