

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

**Octava reunión
Ginebra, 5 a 9 de julio de 2010**

**EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE BASE,
ANÁLISIS DE LAS TAREAS NECESARIAS EN RELACIÓN CON LA
PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL, Y QUIÉN DEBERÍA
REALIZARLAS**

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que, al término de su sexta reunión, celebrada en Ginebra del 24 al 26 de noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) solicitó a la Secretaría que preparase un cuestionario (en adelante denominado “el cuestionario”) para distribuirlo entre las Oficinas de las Partes Contratantes en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados respectivamente “el Arreglo” y “el Protocolo”) ¹.

¹ Véase el párrafo 97 del documento MM/LD/WG/6/7.

2. El cuestionario tenía por objeto recabar información entre las Oficinas sobre el grado y el nivel de servicios que prestan y las tareas que realizan en su calidad de Oficinas de origen, en el contexto de los procedimientos de registro internacional y de registro nacional/regional en la medida en que estos últimos sean pertinentes a la solicitud internacional.
3. El Grupo de Trabajo solicitó que, con arreglo a las respuestas al cuestionario, la Secretaría preparase un documento que sería examinado por el Grupo de Trabajo. En dicho documento se evaluaría qué tareas sería necesario realizar, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, en relación con la presentación de una solicitud internacional, y quién debería realizarlas. Asimismo, con miras a crear un contexto de debate, cuando estuvieran disponibles, se incluirían en el documento los datos estadísticos relativos a los aspectos prácticos de la labor que realiza la Oficina Internacional².
4. En el cuestionario debía investigarse asimismo qué elementos pueden garantizar que los usuarios sigan recibiendo, como mínimo, el nivel de apoyo y de servicios que reciben actualmente de las Oficinas nacionales/regionales, así como la disponibilidad de esas Oficinas para seguir prestando apoyo y servicios, aún en ausencia del requisito de que exista una marca de base. En el cuestionario se distinguiría entre las tareas y los servicios que se derivan de los instrumentos internacionales del sistema de Madrid y los que no³.
5. Por consiguiente, el 3 de junio de 2009 se envió una circular a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, adjuntando una copia del cuestionario e informando a las Oficinas que existía una versión electrónica del cuestionario, en línea, en el sitio Web del Sistema de Madrid. Se suministró una contraseña para poder acceder al cuestionario electrónico en línea y se pidió a las Oficinas que enviaran sus respuestas a la Oficina Internacional en línea, por correo electrónico, correo o por facsímil. El plazo inicial para presentar las respuestas era el 30 de junio de 2009. A continuación se amplió el plazo hasta el 18 de septiembre de 2009, quedando el cuestionario electrónico disponible en línea hasta el 30 de noviembre de 2009.
6. Las Oficinas de 58 Partes Contratantes respondieron al cuestionario, utilizando principalmente la versión electrónica en línea. En el Anexo II al presente documento figura la lista de las Oficinas que respondieron al cuestionario.
7. El cuestionario constaba de tres partes.

² Véase la nota a pie de página 1.

³ Véase el párrafo 101 del documento MM/LD/WG/6/7.

8. La Parte A, titulada *Etapa de Presentación Internacional*, constaba de dos partes separadas. La Parte A.1, titulada *Tareas realizadas y servicios prestados por una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen*, concernía las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen, que no están sujetos al requisito de certificación previsto en la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”). La Parte A.2, titulada *Tareas realizadas por una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen, en el marco del procedimiento de certificación*, concernía las tareas realizadas por una Oficina de origen que se derivan del marco normativo del Sistema de Madrid.
9. La Parte B del cuestionario, titulada *Etapa de Presentación Nacional*, concernía a las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina durante la presentación/el registro de una marca de base, que a su vez pueden ser pertinentes para una presentación internacional.
10. Por último, la Parte C del cuestionario, titulada *Etapa Posterior al Registro*, concernía las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina con ulterioridad al registro internacional de una marca.
11. En respuesta a la petición del Grupo de Trabajo de que la Secretaría preparase un documento donde se recogiesen las tareas que realizan actualmente las Oficinas en relación con los procedimientos del sistema de registro internacional⁴, la Oficina Internacional preparó una compilación estadística de las respuestas al cuestionario, que figura en el Anexo I al presente documento.
12. El presente documento tiene por objeto, en primer lugar, en la Parte I, presentar al Grupo de Trabajo un análisis general de las tareas realizadas y los servicios, obligatorios o no, prestados por las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas de origen, en la etapa de presentación internacional, sobre la base de las respuestas de las Oficinas a las preguntas del cuestionario. Este análisis general está respaldado por la compilación estadística detallada de las respuestas del cuestionario, que figura en el Anexo I. En segundo lugar, en la Parte II del documento se presenta para el examen del Grupo de Trabajo una evaluación de las tareas realizadas por las Oficinas en la etapa de presentación nacional durante la presentación/el registro de una marca de base, que a su vez pueden ser pertinentes para una presentación internacional. La Parte III del documento concierne a las tareas realizadas y los servicios prestados por las Oficinas con ulterioridad al registro internacional de una marca.

⁴ Véase el párrafo 97 del documento MM/LD/WG/6/7.

13. En la Parte IV del documento se evalúa qué tareas sería necesario realizar, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, en relación con la presentación de una solicitud internacional, y quién debería realizarlas.
 14. En la Parte V del documento se investiga qué elementos pueden garantizar que los usuarios sigan recibiendo, como mínimo, el nivel de apoyo y servicios que reciben actualmente de las Oficinas, y la disponibilidad de dichas Oficinas para seguir prestando apoyo y servicios, aún en ausencia del requisito de que exista una marca de base.
 15. En la Parte VI del documento se plantean varias cuestiones que aún no han sido examinadas en profundidad por el Grupo de Trabajo en sus debates sobre la posible supresión del requisito de que exista una marca de base, y en la Parte VII se recogen las conclusiones del documento.
 16. Por último, en el Anexo III del presente documento, figura el documento MM/LD/WG/6/5 del Grupo de Trabajo, titulado *Consideraciones relativas a la propuesta de Noruega*, que fue preparado por la Secretaría con el fin de facilitar los debates de la sexta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en Noviembre de 2008.
- I. ANÁLISIS GENERAL DE LAS TAREAS REALIZADAS Y LOS SERVICIOS PRESTADOS, (OBLIGATORIOS O NO), POR LAS OFICINAS QUE ACTÚAN EN CALIDAD DE OFICINAS DE ORIGEN**
- A. Servicios No Obligatorios Prestados por una Oficina que Actúa en Calidad de Oficina de Origen, en la Etapa de Presentación Internacional**
17. En el marco de la cuestión objeto de consideración, la Parte A.1 del cuestionario será probablemente considerada la más significativa. Esta parte concierne a los distintos servicios de carácter general que las Oficinas, que actúan en calidad de Oficinas de origen, prestarán voluntariamente a los solicitantes en relación con la presentación de una solicitud de marca internacional, en virtud del Sistema de Madrid.
 18. Para comenzar, cabe señalar que casi la totalidad (el 97 por ciento) de las 58 Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que ofrecen a los solicitantes asistencia y orientación en relación con los procedimientos en virtud del sistema de Madrid⁵. En respuesta a la pregunta sobre la frecuencia con que se ofrecía dicha asistencia y orientación, el 48 por ciento contestó que lo hacía con mucha frecuencia, el 34 por ciento, que lo hacía con bastante frecuencia y el 18 por ciento, que lo hacía con poca frecuencia⁶.

⁵ Pregunta 1.

⁶ Pregunta 2.

19. De las respuestas a la pregunta relacionada con el tipo de información, asistencia u orientación proporcionada por las Oficinas, se desprende que es muy variada; una lista sintetizada figura en el análisis de las respuestas al cuestionario, en Anexo al presente documento⁷. No obstante, cabe observar que la asistencia y la información conciernen principalmente a los procedimientos generales en virtud del sistema de Madrid, la cumplimentación del formulario de solicitud internacional, el cálculo de las tasas y la clasificación de los productos y servicios.
20. Por lo que respecta al modo en que es proporcionada la información, asistencia u orientación, un gran porcentaje de las Oficinas que respondieron al cuestionario indicó que la información, asistencia u orientación es suministrada por distintas vías, incluida una línea de asistencia directa, Internet (con una sección específica dedicada al sistema de Madrid), un grupo de funcionarios dedicados a tal fin, y folletos⁸.
21. Por lo que respecta a la cumplimentación del formulario de solicitud internacional en caso de que el solicitante no hable uno de los tres idiomas del sistema de Madrid (español, francés o inglés) y, cabe suponer que la Oficina sea la Oficina de una Parte Contratante que por lo general no utiliza uno de dichos idiomas, un porcentaje considerable (el 64 por ciento) de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que prestaba asistencia al solicitante. Esta asistencia varía desde la ayuda al solicitante para cumplimentar el formulario de solicitud, hasta la cumplimentación del formulario en lugar del solicitante. Asimismo, dieciséis Oficinas indicaron que ponían a disposición de los usuarios versiones no oficiales de los formularios del sistema de Madrid en los idiomas locales, y catorce Oficinas indicaron que proporcionaban material informativo en el idioma local⁹.
22. A la pregunta de si la Oficina comprobaba que el solicitante había utilizado el formulario adecuado para la presentación de una solicitud internacional, un gran número de las Oficinas que respondieron al cuestionario lo hicieron afirmativamente (el 94 por ciento)¹⁰. Asimismo, casi el mismo porcentaje (el 95 por ciento) indicó que comprobaba sistemáticamente que se hubiera cumplimentado adecuadamente el formulario¹¹ y, lo que es más importante para los solicitantes, el 91 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que comprobaba asimismo que ciertas partes de la solicitud hubieran sido cumplimentadas de manera tal que se evitase que una Parte Contratante

⁷ Pregunta 2.b).

⁸ Pregunta 2.c).

⁹ A este respecto, cabe mencionar el estudio en curso sobre la posible introducción de nuevos idiomas de presentación (Véase el documento MM/LD/WG/7/2).

¹⁰ Pregunta 4.

¹¹ Pregunta 5.a).

designada emitiese una notificación de denegación provisional¹². Entre los ejemplos proporcionados en la pregunta figuraban la traducción de una marca denominativa, la indicación de la condición jurídica del solicitante internacional cuando se trate de una persona jurídica, y la indicación de un segundo idioma cuando la Unión Europea sea Parte Contratante designada.

23. Las respuestas al cuestionario confirmaron que las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas de origen, prestan una asistencia activa a los solicitantes internacionales, comprobando que, cuando los Estados Unidos de América son Parte Contratante designada, el formulario MM18 (declaración de intención de utilizar la marca) acompaña la solicitud internacional y, cuando procede, prestan asistencia al solicitante a fin de cumplimentar dicho formulario (el 93 y el 86 por ciento, respectivamente)¹³. Lo mismo se aplica cuando el solicitante internacional desea presentar un formulario MM17 (reivindicación de antigüedad) por ser la Unión Europea una Parte Contratante designada,
24. Por lo que concierne a la cuestión del idioma, un porcentaje considerable (el 62 por ciento) de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que si la lista de los productos y servicios correspondiente a la marca de base figuraba en un idioma distinto de los idiomas oficiales del Sistema de Madrid, la Oficina prestaba su asistencia en la traducción de la lista¹⁴. La mayoría de las veces, esta asistencia consistía simplemente en verificar la lista traducida (el 69 por ciento), pero el 22 por ciento de las Oficinas que indicaron prestar asistencia en este ámbito, explicó que, de hecho, traducía la lista de productos y servicios para los solicitantes internacionales¹⁵.
25. En el mismo orden de cosas, si en la solicitud de base o en el registro de base figura una descripción en un idioma distinto al idioma en que se propone presentar la solicitud internacional y si el solicitante desea incluir dicha descripción en la solicitud internacional, o si la Oficina así lo exige, un número reducido de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el 31 por ciento) confirmó que efectuaba la traducción necesaria¹⁶. Por otra parte, un porcentaje considerable de las Oficinas (el 48 por ciento)

¹² Pregunta 5.b).

¹³ Pregunta 6.a) y b).

¹⁴ Pregunta 10.

¹⁵ A este respecto, cabe mencionar el estudio que realiza actualmente la Oficina Internacional sobre la creación de una base de datos de productos y servicios aceptables.

¹⁶ Pregunta 9.

confirmó que prestaba su asistencia a fin de traducir los elementos verbales de las marcas denominativas¹⁷. El mismo porcentaje de Oficinas confirmó que prestaba su asistencia a fin de transcribir las marcas que no consistieran en caracteres latinos ni en números arábigos o romanos¹⁸.

26. En relación con una cuestión que presenta gran utilidad para los solicitantes internacionales, un porcentaje elevado de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el 66 por ciento) confirmó que dicha Oficina prestaba asistencia a los solicitantes que deseaban renunciar a la protección de algún elemento de la marca en la solicitud internacional¹⁹. Además, un porcentaje aún mayor de dichas Oficinas (el 69 por ciento) indicó que cuando un solicitante internacional deseaba efectuar una limitación de la lista de productos o servicios, la Oficina le prestaba asistencia a fin de formular y redactar dicha limitación²⁰.
27. En caso de que la marca de base figure en color, la solicitud o el registro de base contengan una reivindicación de color y el solicitante desee incluir en la solicitud internacional una reivindicación de color, el 71 % de las Oficinas que respondieron al cuestionario indicó que prestaba asistencia al solicitante al respecto, en el sentido de explicarle la función de una reivindicación de color y asistirle en la redacción de la reivindicación de color²¹.
28. Respecto de la cuestión de las tasas, el 69 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que comprobaba la exactitud del importe total de las tasas antes de enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional²², y asimismo, aunque revista una importancia menor, el 21 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario, confirmó que aceptaba transmitir a la Oficina Internacional las tasas pagaderas por un solicitante internacional en relación con una solicitud internacional²³.
29. Varias preguntas del cuestionario concernían a otras tareas que pueden ser desempeñadas por las Oficinas y que, si bien son útiles en el contexto general de la presentación internacional, pueden no ser consideradas de utilidad directa para los solicitantes. Por consiguiente, a la pregunta de si las Oficinas verifican el derecho que tiene un solicitante internacional a presentar una solicitud, el 72 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario respondió afirmativamente²⁴. Del mismo modo, el 76 por

¹⁷ Pregunta 11.

¹⁸ Pregunta 12.

¹⁹ Pregunta 13.

²⁰ Pregunta 15.

²¹ Pregunta 16.

²² Pregunta 17.

²³ Pregunta 18.

²⁴ Pregunta 7.

ciento de dichas Oficinas indicó que verificaba la exactitud de las reivindicaciones de prioridad contenidas en las solicitudes internacionales²⁵. En el caso de las solicitudes internacionales que contienen una indicación a los efectos de que la marca es una marca en caracteres estándar, el 90 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que comprobaba la pertinencia de dicha indicación²⁶.

30. Al final de esta parte del cuestionario se pedía a las Oficinas que indicaran si cobraban una tasa por facilitar información o asistencia a los solicitantes²⁷, y se les preguntaba asimismo si, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, las Oficinas estarían dispuestas a seguir prestando dichos servicios a los solicitantes internacionales²⁸. A la primera pregunta, el 26 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario respondió que cobraba una tasa y, en respuesta a la segunda pregunta, el 45% de dichas Oficinas confirmó que seguiría prestando dichos servicios en ausencia del requisito de que exista una marca de base.
31. A modo de síntesis, a continuación figura una lista de los principales servicios no obligatorios prestados, en mayor o menor medida, por las Oficinas que actúan en calidad de Oficina de origen, en la etapa de presentación internacional:
- a) Procedimientos generales en virtud del sistema de Madrid.
 - b) Información y asistencia respecto del derecho a presentar una solicitud.
 - c) Verificación de la utilización del formulario correcto para la presentación de una solicitud internacional.
 - d) Cumplimentación del formulario de solicitud internacional, incluida asistencia en cuestiones lingüísticas.
 - e) Cálculo de las tasas.
 - f) Clasificación de los productos y servicios.
 - g) Traducción de la lista de productos y servicios.
 - h) Traducción de la descripción de la marca.

²⁵ Pregunta 8.

²⁶ Pregunta 14.

²⁷ Pregunta 19.

²⁸ Pregunta 20.

- i) Asistencia en la redacción de una renuncia.
- j) Asistencia en la redacción de una limitación.
- k) Asistencia en relación con reivindicaciones de color.
- l) Asistencia en relación con la prioridad en virtud del Convenio de París.
- m) Información sobre las marcas en caracteres estándar.
- n) Información y asistencia en relación con la declaración de intención de utilizar la marca.

B. *Tareas Realizadas por una Oficina que Actúa en Calidad de Oficina de Origen, que se Derivan del Arreglo, el Protocolo y el Reglamento Común (Procedimiento de Certificación)*

- 32. De conformidad con la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen debe certificar ciertas cuestiones en el marco de una declaración contenida en el formulario de solicitud internacional.
- 33. Los elementos objetos de certificación son los siguientes:
 - i) *El solicitante* – que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base, según sea el caso.
 - ii) *Marca en la que se reivindica el color* - que si en la solicitud internacional figura la indicación de que la marca consiste en un color o en una combinación de colores reivindicados, se incluye la misma en la marca de base.
 - iii) *Tipo de marca* – que si en la solicitud internacional figura la indicación de que la marca es una marca tridimensional, una marca sonora, una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, se incluye la misma indicación en la marca de base.
 - iv) *Descripción* - que si en la solicitud internacional figura una descripción de la marca, se incluye la misma descripción en la marca de base.
 - v) *La marca* – que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.
 - vi) *Color como elemento distintivo* – que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento

distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados.

vii) *Productos y servicios* – que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.

34. El único elemento adicional que una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen debe certificar, de conformidad con la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, es la fecha en que la Oficina de Origen ha recibido, o se considere que ha recibido, la petición del solicitante de que se presente la solicitud internacional.
35. En el cuestionario se recogen las cuestiones anteriormente mencionadas. No obstante, habida cuenta de que la certificación de dichos elementos es obligatoria y que, por consiguiente, no era necesario plantear preguntas sobre la prestación de dichos servicios, esta parte del cuestionario se limita a determinar los métodos y sistemas que adoptan las Oficinas a los fines de la certificación, y cómo resuelven las Oficinas las discrepancias cuando éstas surgen.

II. LA ETAPA DE PRESENTACIÓN NACIONAL – TAREAS REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA OFICINA DURANTE LA PRESENTACIÓN/EL REGISTRO DE UNA MARCA DE BASE QUE, A SU VEZ, PUEDEN SER PERTINENTES PARA FAVORECER UNA PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

36. Cabe observar que el 90 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmó que ofrecía asesoramiento u orientación a los solicitantes en relación con la presentación de una solicitud de base. Dicho asesoramiento u orientación es de carácter muy variado y abarca cuestiones como el derecho a presentar una solicitud, la posibilidad de registro de una marca (carácter distintivo, no descriptivo, etc.), información sobre su disponibilidad en relación con el registro de una marca, la clasificación de productos y servicios de conformidad con la clasificación de Niza y la reivindicación de la prioridad en virtud del Convenio de París. Para más información, se invita al Grupo de Trabajo a remitirse a la compilación estadística sintetizada de las respuestas del cuestionario, que figura en el Anexo I, en particular a la respuesta la pregunta 28.b) de la Parte B del cuestionario.
37. A modo de ilustración adicional, se somete a consideración del Grupo de Trabajo el siguiente extracto de las repuestas de una de las Oficinas²⁹ que respondieron al cuestionario.

²⁹ La Oficina de Dinamarca.

“[La Oficina] proporciona a los solicitantes asesoramiento y orientación en relación con el procedimiento de presentación nacional e internacional. Algunas cuestiones relacionadas con las solicitudes se superponen, como la lista de productos y servicios, y la prioridad. Este hecho beneficia, en particular a las solicitudes internacionales en relación con la lista de productos y servicios, habida cuenta de que, con frecuencia, los solicitantes incluyen en las solicitudes productos y servicios clasificados de manera imprecisa y errónea. La Oficina pretende, en la medida de lo posible, que los productos y servicios de las solicitudes internacionales estén correctamente definidos y clasificados, antes de que la Oficina certifique y envíe la solicitud internacional a la OMPI. Consideramos que este procedimiento beneficia tanto al solicitante como a la OMPI, en particular habida cuenta de que el solicitante recibe asistencia en danés, lo que contribuye a que el solicitante comprenda por qué los productos y servicios deben ser descritos de una manera determinada o ser clasificados en determinadas clases, o por qué un producto o servicio deberá ser traducido de determinada manera, a fin de reflejar de manera adecuada la solicitud de base o el registro de base, y ser asimismo aceptable por la OMPI”.

38. A la pregunta de si, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, las Oficinas estarían dispuestas a seguir prestando asistencia y asesoramiento a los solicitantes en relación con la presentación de una solicitud internacional, el 41 por ciento contestó afirmativamente, el 21 por ciento contestó negativamente y el 36 por ciento indicó no estar en posición de contestar afirmativa o negativamente³⁰.
39. En el cuestionario se pedía asimismo a las Oficinas información sobre el perfil general de los solicitantes³¹. Se pedía a las Oficinas que estimasen el porcentaje de solicitudes de marcas que presentan personalmente los solicitantes (individuos o pequeñas y medianas empresas), por oposición a las presentadas por representantes profesionales o empresas. De las Oficinas que respondieron a esta pregunta, el 33 por ciento indicó que dichos solicitantes representaban un cuarto de todas las solicitudes presentadas y el 17 por ciento indicó que el número de dichos solicitantes se encontraba entre un cuarto y la mitad de las solicitudes presentadas. El 19 por ciento de las Oficinas que contestaron a esta pregunta indicó que el número de dichos solicitantes se encontraba entre la mitad y las tres cuartas partes de las solicitudes presentadas. Consideradas en su

³⁰ Pregunta 32. Un pequeño porcentaje no respondió a esta pregunta.

³¹ Pregunta 34.

conjunto, estas cifras apuntan a que una gran proporción de todas las solicitudes son presentadas por solicitantes individuales y no por representantes profesionales o empresas, aspecto que puede revestir interés en el marco general de los debates del Grupo de Trabajo³².

III. TAREAS REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA OFICINA CON ULTERIORIDAD AL REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA MARCA

40. Por último, el cuestionario incluye preguntas a las Oficinas que, si bien no guardan una relación directa con la presentación de una solicitud internacional ni la cuestión del requisito de que exista una marca de base, conciernen a las tareas realizadas y los servicios prestados por las Oficinas con ulterioridad al registro internacional de una marca. Estas preguntas guardan relación en parte con la contestación a las notificaciones de denegación³³. Dos preguntas adicionales conciernen a la presentación de designaciones posteriores y las peticiones de inscripción de modificaciones en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común³⁴. Estas dos últimas preguntas pueden concernir a las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas de origen, así como a la Oficina de la Parte Contratante del titular. La inclusión de dichas preguntas se consideró pertinente en el marco general del ámbito del cuestionario.
41. Por consiguiente, se pidió a las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas de origen, que indicasen si, en caso de notificación de denegación provisional por parte de la Oficina de una Parte Contratante designada, prestaban asistencia al titular de un registro internacional, por lo general a fin de responder a dicha notificación³⁵. De las Oficinas que respondieron al cuestionario, el 24 por ciento contestó afirmativamente y el 76 por ciento respondió negativamente. Por otra parte, a la pregunta de si, en el caso, por ejemplo, de la respuesta a una notificación de denegación provisional, dicha Oficina prestaría asistencia a un solicitante a fin de efectuar una limitación de los productos y servicios, el 64 por ciento respondió afirmativamente y el 34 por ciento respondió negativamente³⁶.

³² El 9 por ciento respondió que el número de dichas presentaciones se encontraba entre los tres cuartos y la totalidad de las solicitudes presentadas.

³³ Preguntas 35 y 36.

³⁴ Preguntas 37 y 38.

³⁵ Pregunta 35.

³⁶ Pregunta 36.

42. Un porcentaje considerable de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el 81 por ciento) confirmó que prestaba asistencia para la presentación de designaciones posteriores³⁷ y un porcentaje ligeramente inferior (el 74 por ciento) indicó que prestaba asistencia a los titulares de registros internacionales, a fin de presentar peticiones de inscripción de modificaciones en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común³⁸.

IV. EVALUACIÓN DE LAS TAREAS QUE SERÍA NECESARIO REALIZAR, EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE BASE, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL, Y QUIÉN DEBERÍA REALIZARLAS

43. Con miras a establecer las tareas que deberán seguir siendo realizadas, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, en esta parte del documento se revisa el alcance del examen que lleva a cabo actualmente la Oficina Internacional, de conformidad con el marco normativo actual del sistema de Madrid. Las normas pertinentes del Reglamento Común son las Reglas 11, 12 y 13, en las que se definen, en el marco de la presentación de una solicitud internacional, las irregularidades que deberán ser subsanadas, así como cuándo y por quién deberán ser subsanadas.

Regla 12 – Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

44. La Regla 12 del Reglamento Común concierne a las irregularidades relacionadas con la clasificación de los productos y servicios. En caso de que se produzca esta irregularidad, en el párrafo 1) de la Regla 12 se establece que la Oficina Internacional formulará su propia propuesta de clasificación, la notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.
45. De conformidad con el párrafo 2) de la Regla 12, la Oficina de origen puede comunicar a la Oficina Internacional su opinión sobre la clasificación propuesta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. Esto puede traer como consecuencia que la Oficina Internacional retire o modifique su propuesta (párrafos 4) y 5) de la Regla 12). Por otra parte, la Oficina Internacional, no obstante la opinión de la Oficina de origen, podrá confirmar su propuesta original (párrafo 6) de la Regla 12).
46. En el párrafo 9) de la Regla 12 se establece el registro de la marca con la clasificación que la Oficina Internacional considere adecuada.

³⁷ Pregunta 37.

³⁸ Pregunta 38.

Regla 13 – Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

47. En el párrafo 1) de la Regla 13 del Reglamento Común se establece que si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.
48. Si, dentro del plazo previsto para responder a la notificación de irregularidad, no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse, junto con una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada (párrafo 2) de la Regla 13).

Regla 11 – Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación

49. El párrafo 1) de la Regla 11 se titula *Petición prematura a la Oficina de origen*, y concierne al caso de las Oficinas de origen que reciben la petición de presentar a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, o por el Arreglo y el Protocolo, antes de que la marca de base haya sido registrada. Obviamente, en caso de que se suprimiese el requisito de que exista una marca de base, la situación descrita en este párrafo de la Regla 11 dejaría de existir.
50. El párrafo 3) de la Regla 11 concierne a las irregularidades en el monto de las tasas pagadas en relación con una solicitud internacional³⁹. Una irregularidad relativa a las tasas puede ser subsanada por el solicitante o por la Oficina de origen, y ambos recibirán una notificación de la irregularidad.
51. El párrafo 4) de la Regla 11 guarda relación con irregularidades diversas, que son notificadas al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante. Dichas irregularidades son las siguientes:
- a) la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2, en relación con las comunicaciones con la Oficina Internacional, o la solicitud internacional no ha sido presentada en el formulario oficial⁴⁰;

³⁹ Regla 9.3).

⁴⁰ Regla 11.4)i).

- b) la solicitud internacional contiene alguna de las irregularidades a las que se hace referencia en la Regla 15.1)⁴¹. El párrafo 1) de la Regla 15 concierne a las irregularidades que afectan la fecha del registro internacional y que son las siguientes:
- no figuran las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario, si lo hubiere⁴²;
 - no figura una designación de las Partes Contratantes⁴³;
 - no figura una reproducción de la marca⁴⁴;
 - no figura una indicación de los productos y servicios⁴⁵.
- c) la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional⁴⁶;
- d) la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a la declaración de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d)⁴⁷. Con excepción de la indicación relativa a la recepción de la solicitud internacional, esta declaración concierne únicamente a elementos inherentes a la marca de base, por consiguiente, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, esta irregularidad dejará de tener razón de ser. La participación de la Oficina de origen, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, así como la declaración de la Oficina de origen en la que se certifique la fecha de recepción dependerán del sistema normativo que se apruebe;
- e) la solicitud internacional no ha sido firmada por la Oficina de origen⁴⁸;
- f) en la solicitud internacional no figuran el número y la fecha de la marca de base. Una vez más, esta irregularidad dejará de tener razón de ser en ausencia del requisito de que exista una marca de base⁴⁹.

41 Regla 11.4)ii).
42 Regla 15.1)i).
43 Regla 15.1)ii).
44 Regla 5.1)iii).
45 Regla 15.1)iv).
46 Regla 11.4)iii).
47 Reglas 11.4)iv) y 9.5)d)i) a vi).
48 Regla 9.2)b).
49 Regla 9.5)a) y b).

52. El párrafo 6 de la Regla 11 concierne a las solicitudes internacionales donde se designe a una Parte Contratante en la que sea necesaria una declaración de la intención de utilizar la marca y que se haya omitido dicha declaración (actualmente, el único caso es los Estados Unidos de América)⁵⁰.
53. En el párrafo 7) de la Regla 11 se establece que cuando la solicitud internacional sea presentada directamente a la Oficina Internacional⁵¹, o no cumpla el requisito del idioma que figura en la Regla 6, la solicitud internacional no será considerada como tal y será devuelta al remitente.
54. Aparte de las irregularidades anteriormente mencionadas que deben por lo general ser subsanadas por la Oficina de origen, existen otras irregularidades que deben ser subsanadas por el solicitante. En esos casos, la Oficina Internacional notificará las irregularidades al solicitante e informará al mismo tiempo a la Oficina de origen⁵². Dichas irregularidades incluirán por lo general las disposiciones de la Regla 9 del Reglamento Común sobre las condiciones relativas a la solicitud internacional.
55. De manera general, los elementos que se mencionan a continuación, extraídos de la Regla 9.4)a) del Reglamento Común, son los elementos con base a los cuales la Oficina Internacional notificará una irregularidad al solicitante e informará al mismo tiempo a la Oficina de Origen:
- a) el nombre y la dirección del solicitante no han sido facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas⁵³;
 - b) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, no han sido facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas⁵⁴;
 - c) cuando el solicitante desee, al amparo del Convenio de París, reivindicar la prioridad que le otorga un depósito anterior e incluye una declaración a estos efectos, no se han indicado el nombre de la Oficina en que se efectuó el depósito anterior, ni la fecha del mismo y, de ser posible, el número de dicho depósito⁵⁵;
 - d) la reproducción de la marca no se ajusta al recuadro previsto en el formulario oficial o no es una reproducción clara⁵⁶;

⁵⁰ Reglas 7.2) y 9.5)f).

⁵¹ Regla 9.1).

⁵² Reglas 11.2) y 9.5)a),b) y c).

⁵³ Regla 9.4)i).

⁵⁴ Regla 9.4)iii).

⁵⁵ Regla 9.4)a)iv).

⁵⁶ Regla 9.4)a)v).

- e) el solicitante indica que desea reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la reproducción está en blanco y negro y no se ha aportado una reproducción de la marca en color⁵⁷;
- f) la marca consiste total o parcialmente en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, y en la solicitud internacional no figura una transcripción⁵⁸;
- g) la solicitud internacional contiene, respecto de una o más Partes Contratantes designadas, una limitación de la lista de productos y servicios, y la limitación concierne a productos y servicios no incluidos en la lista alfabética de la clasificación de productos y servicios;
- h) el solicitante ha indicado que la marca se considera como marca en caracteres estándar y este hecho se ve contradicho por la reproducción de la marca tal como figura en la solicitud internacional⁵⁹;
- i) el solicitante ha indicado que la marca consiste en un color o combinación de colores como tales y este hecho se ve contradicho por la reproducción de la marca tal como figura en la solicitud internacional⁶⁰;
- j) la solicitud internacional contiene una descripción de la marca redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional⁶¹.

56. Aparte de los elementos anteriormente mencionados, la Regla 9.4) permite asimismo lo siguiente:

- a) una indicación de que la marca es tridimensional⁶²;
- b) una indicación de que la marca es sonora⁶³;
- c) una indicación de que la marca es una marca colectiva, de certificación o de garantía⁶⁴;

⁵⁷ Regla 9.4)a)vii).

⁵⁸ Regla 9.4)a)xii).

⁵⁹ La Regla 9.4)a)vi) permite dicha indicación en la solicitud internacional.

⁶⁰ La Regla 9.4)a)vii) permite dicha indicación en la solicitud internacional.

⁶¹ Regla 9.4)a)xi).

⁶² Regla 9.4)a)viii).

⁶³ Regla 9.4)a)ix).

⁶⁴ Regla 9.4)a)x).

57. Cabe observar que el párrafo b) de la Regla 9.4) establece asimismo que en la solicitud internacional podrán figurar varios elementos que se dejan a la discreción absoluta del solicitante. Se trata de elementos que se considera podrían reducir el riesgo de que la solicitud internacional sea objeto de denegación en una Parte Contratante designada, y son los siguientes:
- a) cuando el solicitante sea una persona natural, y el solicitante así lo desee, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional⁶⁵;
 - b) cuando el solicitante sea una persona jurídica, y el solicitante así lo desee, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica⁶⁶;
 - c) cuando el solicitante desee incluir una traducción de la marca, dicha traducción⁶⁷;
 - d) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho⁶⁸;
 - e) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto de cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color⁶⁹;
 - f) cuando una solicitud internacional contenga la designación de una Organización Contratante y el solicitante desee reivindicar la antigüedad de una o varias marcas anteriores, los datos relativos a dicha reivindicación, junto con la indicación de un segundo idioma de trabajo⁷⁰.
58. Si bien una solicitud internacional puede contener uno o varios de los elementos mencionados en el párrafo anterior, estos elementos no serán objeto de un examen formal por la Oficina Internacional, y serán inscritos y comunicados a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, en la forma en que hayan sido recibidas por la Oficina Internacional.

⁶⁵ Regla 9.4)b)i).

⁶⁶ Regla 9.4)b)ii).

⁶⁷ Regla 9.4)b)iii).

⁶⁸ Regla 9.4)b)v).

⁶⁹ Regla 9.4)b)iv).

⁷⁰ Regla 9.5)g)i) y ii).

Análisis de las tareas que sería necesario realizar, en ausencia del requisito de que exista una marca de base

59. En ausencia del requisito de que exista una marca de base, de conformidad con el sistema normativo actual del Sistema de Madrid, la Oficina Internacional continuará realizando, o solicitando que se realicen, las siguientes tareas, en relación con la presentación de una solicitud internacional:
- a) clasificación de los productos y servicios (Regla 12);
 - b) identificación de los productos y servicios (Regla 13);
 - c) pago de las tasas adecuadas;
 - d) modo de comunicación prescrito (Regla 2) y utilización del formulario oficial;
 - e) elementos que permitan establecer la fecha de la solicitud internacional (Regla 15):
 - indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante,
 - designación de las Partes Contratantes,
 - reproducción de la marca,
 - indicación de los productos y servicios,
 - f) indicación del derecho del solicitante;
 - g) en función del sistema normativo aplicable:
 - fecha de recepción por la Oficina de origen,
 - firma de la Oficina de origen,
 - firma del solicitante,
 - presentación de la solicitud internacional (directa o indirecta),
 - h) cuando proceda, declaración de la intención de utilizar la marca;
 - i) conformidad con las normas relativas al idioma;
 - j) elementos de la Regla 9:
 - nombre y dirección del solicitante de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

- nombre y dirección del mandatario de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - datos relativos a la declaración de prioridad en virtud del Convenio de París,
 - reproducción de la marca en el recuadro previsto, y que se trate de una reproducción clara de la marca,
 - cuando se reivindique el color, una reproducción en color
 - transcripción de los caracteres no latinos o los números no arábigos ni romanos,
 - indicación adecuada de la limitación,
 - indicación adecuada de que la marca es en caracteres estándar,
 - indicación adecuada de que la marca consiste en un color o en una combinación de colores, como tales,
 - descripción en el idioma de la solicitud internacional.
60. A luz de lo anterior, podría no apreciarse claramente la diferencia entre las tareas que realiza actualmente la Oficina Internacional y las tareas que la Oficina Internacional deberá realizar en ausencia del requisito de que exista una marca de base.
61. En efecto, únicamente las tareas que figuran a continuación, directamente relacionadas con el requisito de que exista una marca de base, se verán directamente concernidas por la supresión de dicho requisito:
- a) petición prematura a la Oficina de origen (Regla 11.1), (véase más arriba el párrafo 49);
 - b) fecha y número de la marca de base;
 - c) declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique (Regla 9.5d)) aspectos que, aparte de la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional, conciernen a la marca de base.
62. La exigencia de que, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, la Oficina de origen debe efectuar una declaración en la que certifique la fecha de recepción de una solicitud internacional, que deberá ser a su vez verificada por la Oficina Internacional, dependerá en última instancia del marco jurídico que se apruebe en caso de que se suprima el requisito de que exista una marca de base. Por consiguiente, cabe considerar la posibilidad de que las Oficinas sigan desempeñando la función oficial de Oficinas receptoras o que, al igual que sucede en el Sistema de la Haya para el registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, se ofrezca a los solicitantes la posibilidad de efectuar una presentación directa o indirecta, en función de que se ofrezca o no a las

Oficinas la posibilidad de aceptar las solicitudes de marcas internacionales en virtud del Sistema de Madrid. Por otra parte, si se estableciese que las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a la Oficina Internacional, el requisito relativo a la fecha perdería asimismo su razón de ser.

63. El Grupo de Trabajo podría examinar las consecuencias potenciales que se derivarían, para los solicitantes y la Oficina Internacional, si desapareciese la función de filtro o interfaz de las Oficinas entre los usuarios del Sistema de Madrid y la Oficina Internacional, en cualquiera de sus formas.
64. Si se suprimiese la función formal atribuida a las Oficinas que actúan en calidad de Oficina de origen, la Oficina Internacional, en vez de tratar regularmente con un número relativamente escaso de Oficinas, tendría que tratar con decenas de miles de particulares. Sin lugar a dudas, numerosos solicitantes tendrían experiencia en la presentación de solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid. Ahora bien, para los solicitantes con una experiencia limitada, o incluso para aquellos solicitantes que no hayan utilizado con anterioridad el Sistema de Madrid, la ausencia de una contribución formal por parte de las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas de origen podría tener repercusiones sumamente negativas en relación con todas las partes implicadas en el proceso de presentación.
65. Con toda probabilidad, dichas repercusiones serían numerosas y variadas y entre ellas se incluirían cuestiones como las siguientes:
 - problemas relacionados con la posibilidad de registro de una marca, en términos de su carácter distintivo y descriptivo;
 - problemas relacionados con la representación de las marcas;
 - falta de claridad y precisión en relación con la descripción de las marcas;
 - dificultades de tramitación de las solicitudes relacionadas con marcas no tradicionales;
 - confusión en relación con las marcas de color, la reivindicación del color como elemento distintivo de la marca y las marcas que consisten en un color o una combinación de colores, como tales;
 - con toda probabilidad, dificultades para definir la descripción de los productos y servicios;
 - probablemente, dificultades relacionadas con la cuestión del derecho a presentar una solicitud;
 - problemas relacionados con la reivindicación de la prioridad.
66. La incidencia de un cambio semejante en la eficiencia de los procedimientos internacionales, podría requerir nuevos análisis y debates, así como influir en la toma de decisiones relacionadas con el sistema normativo que habrá de establecerse, en caso de que se suprima el requisito de que exista una marca de base.

- V. ELEMENTOS QUE PODRÍAN GARANTIZAR QUE LOS USUARIOS SIGAN RECIBIENDO DE LAS OFICINAS, COMO MÍNIMO, EL NIVEL DE APOYO Y DE SERVICIOS QUE RECIBEN ACTUALMENTE, Y DISPONIBILIDAD DE ESAS OFICINAS PARA SEGUIR PRESTANDO APOYO Y SERVICIOS, EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE BASE**
67. Cabe recordar que las respuestas al cuestionario indicaban que, actualmente, las Oficinas prestan un nivel de apoyo y servicios considerable a los solicitantes en todas las etapas - a saber, en la etapa de presentación nacional, en la etapa de presentación internacional a los usuarios del Sistema de Madrid, así como en la etapa ulterior al registro internacional⁷¹.
68. Las respuestas al cuestionario indicaban que, actualmente, la asistencia y el apoyo se prestan principalmente por medio de una línea de asistencia directa (el 68%), Internet (con una sección específica dedicada al Sistema de Madrid) (el 64%), folletos (el 54%) y funcionarios dedicados a tal fin (el 79%).
69. Cabe recordar asimismo que, al parecer, un gran porcentaje de los solicitantes que presentan solicitudes de base no son representantes profesionales o empresas, sino individuos o pequeñas y medianas empresas⁷².
70. Cabe mencionar brevemente que las Oficinas prestan asistencia a los solicitantes para cumplimentar el formulario de solicitud internacional, verifican que se ha utilizado el formulario correcto, verifican que el solicitante ha cumplimentado correctamente el formulario (en caso de que el formulario haya sido cumplimentado directamente por el solicitante), verifican que el formulario haya sido cumplimentado de manera tal que se evite que una Parte Contratante designada emita una notificación de denegación provisional, verifican que la solicitud internacional vaya acompañada del formulario MM18 debidamente cumplimentado, cuando los Estados Unidos de América hayan sido designados, ayudan a los solicitantes a presentar una reivindicación de antigüedad, cuando la Unión Europea haya sido designada, ayudan a definir y traducir la lista de productos y servicios, ayudan a traducir las marcas denominativas, ayudan a redactar las declaraciones de renuncia de protección de algún elemento de la marca, ayudan a formular y redactar las limitaciones, ayudan a formular las reivindicaciones del color como elemento distintivo de la marca, y comprueban la exactitud de importe de las tasas pagaderas en relación con una solicitud internacional.
71. De las respuestas al cuestionario se desprende asimismo que la asistencia y el apoyo que prestan actualmente las Oficinas no se limita a la etapa de presentación de una solicitud nacional o internacional. Se ha mencionado anteriormente en el documento que las Oficinas prestan

⁷¹ Véanse las preguntas 1, 28, 35 y siguientes.

⁷² Véase la pregunta 34.

asistencia asimismo a los titulares de registros internacionales, a fin de responder a notificaciones de denegación provisional, presentar designaciones posteriores e inscribir modificaciones en un registro internacional.

72. Por consiguiente, estrictamente en términos formales, por lo que concierne a la Oficina Internacional, es posible que no exista una gran diferencia entre las tareas que se realizan actualmente y las tareas que la Oficina Internacional deberá realizar en ausencia del requisito de que exista una marca de base (si bien es posible que ello difiera en términos sustantivos (véanse más arriba los párrafos 64 y 65); no obstante, puede afirmarse que si la supresión del requisito de que exista una marca de base repercutiese negativamente en el nivel de apoyo y servicios prestados actualmente a los usuarios, la cuestión sería sumamente preocupante.
73. En el cuestionario se pedía a las Oficinas que indicasen su grado de disponibilidad para seguir prestando apoyo y servicios respecto de la presentación de solicitudes internacionales – a saber, en relación con los procedimientos del Sistema de Madrid, la cumplimentación del formulario oficial de solicitud internacional, etc. en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Únicamente el 45 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario contestaron afirmativamente a esta pregunta. Por otra parte, el 18 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario contestó que no seguiría prestando apoyo y servicios y un porcentaje bastante elevado, el 35 por ciento, seguía indeciso⁷³.
74. En el cuestionario se pedía asimismo a las Oficinas que indicasen su grado de disponibilidad para seguir prestando a los solicitantes el apoyo y los servicios que prestan actualmente durante la presentación/el registro de una marca de base, que a su vez pueden ser pertinentes para una presentación internacional, en ausencia del requisito de que exista una marca de base⁷⁴. Esto podría tener repercusiones más directas sobre los usuarios y la Oficina Internacional, habida cuenta de que incidiría, por ejemplo, en la marca, *per se*, así como en la definición y la clasificación de los productos y servicios.
75. El porcentaje de las Oficinas que respondieron afirmativamente a esta pregunta fue inferior en este caso (el 41 por ciento), mientras que el 21 por ciento indicó que no seguiría prestando apoyo y servicios, y el 36 por ciento seguía indeciso.
76. Si se considera que estas respuestas (sobre los procedimientos en la etapa de presentación nacional e internacional) son representativas del enfoque que adoptarán las Oficinas de todas las Partes Contratantes, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, es muy posible que la incidencia en los usuarios del Sistema de Madrid, e incluso en la Oficina Internacional, sea considerable.

⁷³ Véase la pregunta 20.

⁷⁴ Véase la pregunta 32.

77. Las respuestas al cuestionario han establecido el distinto grado de disponibilidad de las Oficinas, a fin de seguir prestando apoyo y servicios en ausencia del requisito de que exista una marca de base. No obstante, no queda claro qué elementos podrían garantizar que los usuarios sigan recibiendo, como mínimo, el nivel de apoyo y servicios que reciben actualmente de las Oficinas. Hasta cierto punto, la respuesta podrá depender del grado en que las Oficinas sigan desempeñando una función formal en los procedimientos de presentación en virtud del Sistema de Madrid, en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Este aspecto se examina con más profundidad a continuación, en la Parte VI del documento.

VI. EXAMEN DEL MARCO NORMATIVO QUE PODRÍA ESTABLECERSE, EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE BASE, Y POSIBLE INCIDENCIA EN LOS USUARIOS DEL HECHO QUE LAS OFICINAS SIGAN PRESTANDO O NO SU APOYO Y SERVICIOS

78. Cabe observar, que en anteriores debates sobre la posible supresión del requisito de que exista una marca de base y la consiguiente petición de que la Oficina Internacional distribuyese un cuestionario a las Oficinas, el Grupo de Trabajo se centró esencialmente en el requisito de que exista una marca de base, *per se*. Es decir, el Grupo de Trabajo aún no ha examinado en profundidad la naturaleza del marco jurídico o normativo que podría establecerse en ausencia del requisito de que exista una marca de base, si se decidiera su supresión.
79. En particular, el Grupo de Trabajo no ha examinado la cuestión de si las Oficinas de las Partes Contratantes en el Sistema de Madrid seguirán participando en los procedimientos de presentación, si se suprimiera el requisito de que exista una marca de base. En efecto, ¿requeriría un sistema jurídico y normativo revisado que las solicitudes internacionales sean presentadas directamente ante la Oficina Internacional, o que pudieran ser presentadas de manera directa o indirecta (quizás con la disposición adicional de que las Oficinas puedan rechazar presentaciones indirectas por su conducto), o requeriría el nuevo sistema que las solicitudes internacionales sigan siendo presentadas por medio de la Oficina de la Parte Contratante por conducto de la cual el solicitante reivindica el derecho a presentar una solicitud, aún en ausencia del requisito de que deba presentarse o registrarse asimismo una marca de base?⁷⁵
80. La respuesta a estas preguntas puede influir considerablemente en el nivel de asesoramiento y servicios que las Oficinas están dispuestas a seguir prestando, en caso de que se suprimiese el requisito de que exista una marca de base, razón por la cual cabe la posibilidad de que el Grupo de Trabajo siga examinando esta cuestión en sus debates.

⁷⁵ Este aspecto no fue abordado específicamente en el cuestionario.

81. Otra cuestión que puede incidir en el hecho de que las Oficinas sigan prestando apoyo y servicios es la cuestión de, si en ausencia del requisito de que exista una marca de base, el marco normativo revisado permitirá la autodesignación de la Parte Contratante por conducto de la cual el solicitante internacional tiene el derecho de presentar una solicitud internacional.
82. Para concluir con esta parte, cabe observar que un porcentaje no desdeñable de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el 26 por ciento) indicó que cobraba una tasa a los solicitantes internacionales y a los usuarios del Sistema de Madrid por facilitar información o asistencia en relación con los procedimientos del Sistema de Madrid. Esta cuestión podría ser digna de ser examinada en profundidad.

VII. SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE BASE - CONCLUSIÓN

Repercusiones para la Oficina Internacional

83. De lo anterior pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, por lo que respecta a las repercusiones para la Oficina Internacional, estrictamente en términos del alcance del examen formal de las solicitudes internacionales, el suministro de asistencia y asesoramiento por parte de las Oficinas a los solicitantes es importante pero probablemente no capital o irremplazable, en el contexto general.
84. No obstante, tal como se ha observado anteriormente en los párrafos 64 y 65, la supresión del requisito de que exista una marca de base, junto con la supresión de la función formal de las Oficinas en el proceso de presentación, podrá tener repercusiones considerables para la Oficina Internacional por lo que a la logística se refiere. En efecto, en vez de tratar regularmente con un número relativamente escaso de Oficinas, la Oficina Internacional tendría que tratar con decenas de miles de particulares.
85. Asimismo, de las respuestas al cuestionario se desprende que, en dos aspectos, la supresión del requisito de que exista una marca de base tendría repercusiones considerables para la Oficina Internacional.
86. En primer lugar, las respuestas al cuestionario demuestran sin lugar a dudas que un gran número de solicitantes obtiene asistencia de las Oficinas respecto de la identificación y clasificación de los productos y servicios, tanto en términos de la presentación nacional de la marca de base como, ulteriormente en la etapa internacional, respecto de la traducción. La Oficina Internacional ha preparado un documento adicional (documento MM/LD/WG/8/3), en el que figuran datos estadísticos relativos a los aspectos operativos de la labor que realiza la Oficina Internacional⁷⁶. De dichos datos se desprende que una gran proporción de las notificaciones de irregularidad emitidas actualmente por la Oficina Internacional, en relación con solicitudes internacionales, concierne a

⁷⁶ El Grupo de Trabajo solicitó estos datos en su séptima reunión. Véase más arriba el párrafo 3.

irregularidades relacionadas con la identificación o la clasificación de productos y servicios. Cabe sugerir que si las Oficinas dejasen de prestar asistencia a este respecto, ello tendría repercusiones potenciales graves en la eficacia de las presentaciones internacionales y se traduciría en demoras relacionadas con el registro, para los solicitantes internacionales. Ahora bien, este aspecto debe ser considerado a la luz de los proyectos en curso de la Oficina Internacional en relación con la base de datos de indicaciones aceptables de productos y servicios.

87. Resulta asimismo evidente que, en la etapa nacional, al presentar una marca de base, los solicitantes reciben actualmente de las Oficinas asistencia en relación con la marca misma (en términos de la posibilidad de registro de una marca, así como probablemente en relación con la preparación de la representación de la marca). Es posible que el hecho de que las Oficinas dejen de prestar esta asistencia, entrañe consecuencias. En primer lugar, es posible que los solicitantes internacionales comiencen a recibir un número creciente de notificaciones de denegación provisional con base a la imposibilidad de registro de una marca. Asimismo, cabe la probabilidad de que aumente el número de irregularidades en la etapa de recepción de la solicitud internacional por parte de la Oficina Internacional, debido a representaciones de marcas que no sean lo suficientemente claras a los fines de la publicación. Inevitablemente, la necesidad de comunicar un mayor número de irregularidades y notificaciones de denegación provisional incidirá en la Oficina Internacional.

Repercusiones para los usuarios

88. Es evidente que, actualmente, la asistencia y asesoramiento que reciben los solicitantes de las Oficinas que actúan en calidad de Oficina de origen, es diversa y considerable. Es evidente asimismo que no hay certeza de que dicho apoyo y servicios continúen en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Además de las repercusiones para la Oficina Internacional, la pérdida de dicho apoyo y servicios tendrá con toda probabilidad gran incidencia asimismo en los usuarios. Cabe la posibilidad de que los usuarios reciban de la Oficina Internacional un número creciente de notificaciones de irregularidad, relacionadas con la cumplimentación del formulario de solicitud mismo, así como con cuestiones relativas a la marca y la clasificación de los productos y servicios. Es probable asimismo que la desaparición del asesoramiento y la asistencia por parte de las Oficinas, en la etapa de presentación, provoque un aumento de notificaciones de denegación provisional. Este hecho podría incidir, en última instancia, en la imagen del Sistema de Madrid, en términos de su eficiencia, eficacia y sencillez de utilización.

Futuro marco normativo

89. Como se ha indicado anteriormente, el Grupo de Trabajo no ha abordado aún dos aspectos importantes. En ausencia del requisito de que exista una marca de base, ¿cuál sería la estructura de presentación en el sistema revisado y qué prescribiría el nuevo sistema en materia de autodesignación? Cabe suponer que la respuesta a dichas preguntas incidirá directamente en el hecho de que las Oficinas sigan o no prestando apoyo y servicios a los usuarios del Sistema de Madrid.

El futuro en perspectiva

90. Por cuanto concierne a la Oficina Internacional, a largo plazo podrían tomarse ciertas medidas a fin de allanar las dificultades para los usuarios, en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Entre estas medidas podría figurar, por ejemplo, la facilitación a los usuarios de una nota explicativa global sobre la cumplimentación del formulario oficial de solicitud internacional, tal como se hizo en relación con el formulario de solicitud para la presentación de dibujos o modelos industriales en virtud del Sistema de la Haya para el registro internacional de dibujos y modelos industriales. Por consiguiente, las Oficinas podrían cooperar con la Oficina Internacional a fin de presentar versiones de dicho documento en los idiomas locales. Otra iniciativa podría consistir en incluir funcionalidades adicionales en el Simulador de Solicitud Internacional que figura en el sitio Web del Sistema de Madrid. El objetivo del simulador consiste en prestar asistencia a los solicitantes en la etapa previa a la presentación. Podrían asimismo perfeccionarse los formularios oficiales de solicitud, a fin de volverlos más interactivos y reducir la posibilidad de que se presenten solicitudes internacionales que contengan errores evidentes.
91. Cabe recordar que, en virtud del Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, la presentación electrónica fue introducida en enero de 2008. Si se tomase la decisión de suprimir el requisito de que exista una marca de base en el Sistema de Madrid, podría considerarse la posibilidad de introducir una interfaz de presentación electrónica.
92. Otro modo de mejorar la interacción entre la Oficina Internacional y los usuarios del Sistema de Madrid podría consistir en la creación de una base de datos de indicaciones aceptables de productos y servicios, así como otras medidas o enfoques actualmente en estudio, y el *Madrid Filing Assistant*, del que el Grupo de Trabajo recibió una demostración en su séptima reunión.
93. *Se invita al Grupo de Trabajo a que examine el presente documento y tome nota del contenido de los Anexos al presente documento.*

[Siguen los Anexos]

COMPILACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

PARTE A – ETAPA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

PARTE A.1. – TAREAS REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA OFICINA QUE ACTÚA EN CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN

Introducción: La Parte A.1. se relaciona con las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina en su calidad de Oficina de origen que no están sujetos al requisito de certificación mencionado en la Parte A.2.

1. ¿Pone su Oficina a disposición del público información, asistencia u orientación de carácter general en relación con el sistema de Madrid? (El porcentaje⁷⁷ se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)

Sí	97%
No	2%
En blanco	1%

2. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa,

- a) Indique si la Oficina proporciona este servicio (El porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas a la pregunta 1: 56):

con poca frecuencia	18%
con bastante frecuencia	34%
con mucha frecuencia	48%

- b) Indique en términos generales el tipo de información, asistencia u orientación⁷⁸ que proporciona su Oficina. (A continuación figura una lista resumida de las repuestas detalladas recibidas por parte de las Oficinas):

⁷⁷ Sírvase observar que, en aras de la comodidad, se han redondeado los porcentajes al número entero más próximo.

⁷⁸ Varias Oficinas indicaron que no ofrecían asesoramiento, sino asistencia.

Solicitud de base y registro de base	(3)
Cambios y enmiendas	(3)
Clasificación de los productos y servicios	(4)
Costos y Tasas	(18)
Información sobre las Partes Contratantes	(7)
Consultas de carácter general	(3)
Derecho a presentar una solicitud	(2)
Presentación de una solicitud internacional	(14)
Cumplimentación de formularios	(23)
Información general sobre el Sistema de Madrid	(15)
La solicitud internacional en general	(2)
Idiomas	(1)
Plazo de protección	(1)
Obtención de los formularios	(1)
Los tratados del Sistema de Madrid	(5)
Formas de pago	(1)
Registro nacional e internacional	(5)
Notificaciones de irregularidad de la Oficina	(3)
Internacional de la OMPI	(10)
Procedimientos	(1)
Búsquedas sobre derechos anteriores	(1)
Reivindicaciones de prioridad	(1)
Denegaciones	(1)
El Reglamento Común	(1)
Plazos	(1)

Asesoramiento personal	(1)
Requisitos para la presentación de un registro Internacional	(2)
Gestión ulterior de registros internacionales	(1)
Formación	(7)
Transformación	(1)
Traducción	(3)
Estadísticas	(1)

- c) ¿En qué forma se proporciona la información, asistencia u orientación de carácter general? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 1: 56)*

Línea de asistencia directa	68%
Internet (con una sección específica dedicada al sistema de Madrid)	64%
Prospectos, folletos, etc.	54%
Funcionarios o grupo de funcionarios dedicados a tal fin	79%
Instalaciones de búsqueda electrónica al servicio del público	27%
Correo electrónico, asistencia personalizada, teléfono, formación	28%

3. a) En caso de que un solicitante internacional no hable ni escriba el idioma español, francés o inglés, ¿presta su Oficina asistencia a dicho solicitante en relación con la presentación general de una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	64%
No	34%
En blanco	2%

- b) Si la respuesta a la pregunta 3.a) es afirmativa, indique en qué forma se presta esa asistencia (por ejemplo, la Oficina pone a disposición de los interesados versiones no oficiales de los formularios oficiales del Arreglo de Madrid, en los idiomas locales).

Cumplimentación de los formularios oficiales por la Oficina	(5)
Consulta	(1)
Guía y folletos	(2)
Asistencia al solicitante para rellenar los formularios oficiales	(9)
Información en el idioma nacional	(14)
Formularios no oficiales del Sistema de Madrid en el idioma local	(16)
Teléfono	(1)
Traducción de los productos y servicios	(2)
Herramienta de traducción	(2)

4. ¿Comprueba su Oficina si el solicitante internacional ha utilizado el formulario correcto para la presentación de una solicitud internacional (MM1, MM2 o MM3) de manera que las Partes Contratantes designadas en una solicitud internacional estén correctamente designadas, en la medida en que el solicitante esté habilitado para efectuar dichas designaciones? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	94%
No	4%
En blanco	2%

5. Aparte de las cuestiones que requieren certificación por una Oficina cuando actúa en calidad de Oficina de origen, ¿examina su Oficina el formulario de solicitud internacional para asegurarse de que:

- a) el solicitante internacional ha rellenado correctamente el formulario? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	95%
No	0%
En blanco	5%

- b) en particular, ¿se ha rellenado el formulario de manera tal que se evite que una Parte Contratante designada emita una notificación de denegación provisional (por ejemplo, falta de traducción de la marca, falta de indicación de la condición jurídica del solicitante internacional cuando se trata de una persona jurídica, indicación de un segundo idioma cuando la Unión Europea es una Parte Contratante designada, etc.)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	91%
No	5%
En blanco	4%

6. Aparte de las cuestiones que requieren certificación por una Oficina cuando actúa en calidad de Oficina de origen:

- a) si se ha designado a los Estados Unidos de América, ¿efectúa su Oficina una verificación para asegurarse de que el formulario MM18 (declaración de intención de utilizar la marca) acompaña la solicitud internacional? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	93%
No	4%
En blanco	3%

- b) en caso de que la solicitud internacional pueda o deba ir acompañada de formularios adicionales (es decir, MM17 (reivindicación de antigüedad) o MM18 (declaración de intención de utilizar la marca), ¿presta su Oficina asistencia para rellenar dichos formularios? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	86%
No	12%
En blanco	2%

7. a) ¿Verifica su Oficina el derecho que tiene un solicitante internacional a presentar una solicitud (es decir, el domicilio, la nacionalidad o el establecimiento)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|-----------|-----|
| Sí | 72% |
| No | 26% |
| En blanco | 2% |
- b) Si la respuesta a la pregunta 7.a) es afirmativa, ¿en qué forma verifica su Oficina dicho derecho? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 7.a): 42):*
- | | |
|--|-----|
| solicitando una copia del pasaporte del solicitante | 21% |
| solicitando extractos del registro de comercio del solicitante | 52% |
| Otros: (correo, teléfono, dirección del solicitante, número de identidad del solicitante en la base de datos de la Oficina, datos de identidad nacional del solicitante, sitio Web del solicitante, bases de datos disponibles, el registro nacional, otra documentación conexas, copia de los documentos de incorporación, permiso de residencia, y declaración). | 52% |
8. a) Si la solicitud internacional contiene una reivindicación de prioridad, ¿verifica su Oficina la exactitud de dicha reivindicación de prioridad? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|---|-----|
| Sí, en todos los casos | 76% |
| Sí, pero únicamente si la solicitud/el registro de base no contiene dicha reivindicación de prioridad | 10% |
| No, nunca | 12% |
| En blanco | 2% |
- b) Si la respuesta a la pregunta 8.a) es “Sí, en todos los casos” o “Sí, pero únicamente si la solicitud/el registro de base no contiene dicha reivindicación de prioridad”, indique en qué forma su Oficina realiza dicha verificación (por ejemplo, la Oficina exige una copia de la primera solicitud de marca que dio lugar a la reivindicación de prioridad).

- | | |
|---|------|
| Verifica que la reivindicación se encuentra dentro del plazo | (4) |
| Verifica bases de datos extranjeras | (2) |
| Verifica bases de datos/registros/ solicitudes nacionales | (16) |
| Verifica documentos de prioridad | (6) |
| Verifica la copia certificada traducida de la primera solicitud de marca que dio lugar a la reivindicación de prioridad | (1) |
| Pide copia de la primera solicitud de marca que dio lugar a la reivindicación de prioridad | (27) |
| Pide certificado oficial donde se indique la fecha de presentación | (1) |
| Verifica los extractos de cuentas bancarias | (1) |
| Verifica que la solicitud prioritaria se originó en un Estado miembro de la OMC o Parte en el Convenio de París | (1) |
9. Si en la solicitud de base o en el registro de base figura una descripción en un idioma distinto al idioma en el que se propone presentar la solicitud internacional y que el solicitante internacional desea incluir dicha descripción en la solicitud internacional, o si la Oficina así lo exige, ¿efectúa su Oficina la traducción necesaria? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|-----------|-----|
| Sí | 31% |
| No | 67% |
| En blanco | 2% |
10. a) ¿Presta su Oficina asistencia a los solicitantes internacionales respecto de la traducción de la lista de productos y/o servicios correspondiente a una solicitud internacional, si la lista de productos y/o servicios correspondiente a la solicitud de base o al

registro de base figura en un idioma distinto de los idiomas oficiales del sistema de Madrid? (*El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58*)

Sí 62%

No 36%

En blanco 2%

b) Si la respuesta a la pregunta 10.a) es afirmativa, su Oficina: (*Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 10.a): 36*):

Traduce la lista 22%

Simplemente controla la traducción que aparece en la solicitud internacional 69%

Otros: (cobra tasas adicionales en concepto de traducción, coopera con el solicitante en la traducción de la lista, concede un plazo al solicitante para corregir la traducción, ofrece sugerencias, correcciones, mejoras, soluciones, presta su asistencia al solicitante en relación con la traducción, remite al solicitante a la edición en inglés de la Clasificación de Niza) 28%

11. a) Si una marca objeto de una solicitud internacional puede ser traducida, ¿presta su Oficina asistencia al solicitante internacional a ese respecto? (*El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58*)

Sí 48%

No 50%

En blanco 2%

b) Si la respuesta a la pregunta 11.a) es afirmativa, ¿en qué forma presta su Oficina esa asistencia? (*Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 11.a): 28*):

La Oficina traduce la marca 25%

La Oficina simplemente controla la traducción que aparece en la solicitud internacional 69%

Otros: (presta asistencia previa petición, concede un plazo al solicitante para que corrija la traducción, presta dicha asistencia únicamente en un idioma, sugiere correcciones, mejoras o traducciones tras consultar al solicitante) 14%

12. a) Si se requiere una transcripción con respecto a una marca objeto de una solicitud internacional (es decir, una marca que no consista en caracteres latinos ni en números arábigos o romanos), ¿presta su Oficina asistencia al solicitante internacional a ese respecto? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 48%

No 50%

En blanco 2%

b) Si la respuesta a la pregunta 12.a) es afirmativa, ¿en qué forma presta su Oficina esa asistencia? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 12.a): 28)*

La Oficina transcribe la marca 32%

La Oficina simplemente controla la transcripción que aparece en la solicitud internacional 68%

Otros: (verifica la solicitud o el registro de base, verifica la transcripción proporcionada por el solicitante y sugiere correcciones o mejoras, verifica que no haya errores en la transcripción proporcionada por el solicitante, ofrece información) 11%

13. Si un solicitante internacional desea renunciar a la protección de algún elemento de la marca en la solicitud internacional, ¿presta su Oficina asistencia al solicitante a ese respecto? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 66%

No 33%

En blanco 1%

14. Si la solicitud internacional contiene una indicación a los efectos de que la marca es una marca en caracteres estándar, ¿comprueba su Oficina la pertinencia de dicha indicación? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 90%

No 9%

En blanco 1%

15. Si un solicitante internacional desea efectuar una limitación de la lista de productos o servicios al momento de presentar la solicitud internacional, respecto de una Parte Contratante designada, ¿presta su Oficina asistencia al solicitante (en el sentido de ayudarlo a formular y redactar dicha limitación)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 69%

No 29%

En blanco 2%

16. Si la marca de base figura en color, la solicitud o el registro de base no contienen una reivindicación de color y el solicitante desea incluir en la solicitud internacional una reivindicación de color, ¿presta su Oficina asistencia a dicho solicitante al respecto (en el sentido de explicarle la función de una reivindicación de color y sus consecuencias, y asistirle en la formulación y redacción de la reivindicación de color)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 71%

No 26%

En blanco 3%

17. ¿Comprueba su Oficina la exactitud del importe total de las tasas que se han de pagar en francos suizos, tal como se indica en la hoja de cálculo de tasas del formulario de solicitud internacional? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 69%

No 26%

En blanco 5%

18. ¿Acepta su Oficina transmitir a la Oficina Internacional las tasas pagaderas por un solicitante internacional respecto de una solicitud internacional? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|-----------|-----|
| Sí | 21% |
| No | 78% |
| En blanco | 1% |
19. a) ¿Cobra su Oficina una tasa por facilitar información o asistencia a los solicitantes/usuarios internacionales en relación con cualquiera de las preguntas contenidas en la Parte A.1? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|-----------|-----|
| Sí | 26% |
| No | 72% |
| En blanco | 2% |
- b) Si la respuesta a la pregunta 19.a) es afirmativa, especifique la información o la asistencia por las que se cobran tasas.
- | | |
|--|------|
| Presentación de solicitudes internacionales | (2) |
| Tasa en concepto de servicios y procedimientos generales | (12) |
| Información sobre marcas, previa petición | (1) |
| Traducción de las listas de productos y servicios | (3) |
20. En ausencia del requisito de que exista una marca de base, ¿estaría su Oficina dispuesta a seguir realizando las tareas y prestando los servicios antes mencionados a favor de los solicitantes internacionales? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|------------|-----|
| Sí | 45% |
| No | 18% |
| No se sabe | 35% |
| En blanco | 2% |

PARTE A.2. – TAREAS REALIZADAS POR UNA OFICINA QUE ACTÚA EN CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

Introducción: La Parte A.2. se relaciona con las tareas realizadas por una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen en el marco del procedimiento de certificación. Como parte del procedimiento internacional, una Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen, debe, en virtud de la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, certificar ciertas cuestiones. La finalidad de esta parte del cuestionario es determinar cómo la Oficina, en su calidad de Oficina de origen, realiza el procedimiento de certificación y cómo resuelve las discrepancias cuando éstas surgen.

21. Por lo general, ¿qué sistema utiliza su Oficina para realizar la certificación? (Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)

La Oficina utiliza un sistema de presentación electrónica que rellena una solicitud internacional con los datos de la solicitud de base o el registro de base anteriormente compilados 10%

La Oficina compara el ejemplar en papel de la solicitud internacional con los datos relativos a la solicitud o al registro de base tal como han sido introducidos en el sistema nacional 83%

La Oficina compara la copia en papel de la solicitud internacional con la copia en papel de la solicitud o el registro de base 38%

Otros: (Si la Oficina recibe la solicitud por correo electrónico, la compara con los datos relativos a la solicitud o al registro de base antes de enviar estos datos al banco de datos de la OMPI (MAPS) (1), la Oficina utiliza los tres sistemas anteriormente mencionados (1), la Oficina ha creado un sistema que verifica y compara los productos y servicios de la solicitud de base y de la solicitud internacional (1), la Oficina utiliza un sistema de presentación electrónica para introducir en las solicitudes internacionales datos relativos a la solicitud o al registro de base tal como han sido introducidos en el sistema nacional (1)) 5%

22. Si ocurre que un elemento de información pertinente (es decir, datos que requieren certificación) se ha indicado en la solicitud o en el registro de base pero se ha omitido en la solicitud internacional (por ejemplo, en la solicitud o el registro de base se indica que la marca es tridimensional y

esa indicación no se menciona en la solicitud internacional), ¿cómo corrige su Oficina dicha omisión? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

La Oficina la corrige de oficio sin informar al solicitante internacional	5%
La Oficina la corrige de oficio después de informar al solicitante internacional	26%
La Oficina la corrige de oficio y luego informa al solicitante internacional	7%
La Oficina informa al solicitante internacional acerca de la omisión y le concede un plazo para su respuesta	59%
Otros: (Según la omisión y el tiempo disponible, la Oficina informa al solicitante antes o después de la corrección o le concede un plazo para corregir la omisión (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión pero no especifica el plazo en que el solicitante debe responder (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión y le pide que la corrija (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión; el solicitante debe presentar una petición ante el Director para introducir un recurso contra la decisión de denegación (1), la Oficina intentará subsanar las omisiones, tras consultar al solicitante, por distintos medios (1))	9%

23. Si un elemento de información pertinente (es decir, datos que requieren certificación) se ha indicado en la solicitud internacional y no figura en la solicitud o en el registro de base (por ejemplo, si la solicitud internacional contiene una descripción que no está contenida en la solicitud o en el registro de base), ¿cómo corrige su Oficina esa discrepancia? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

La Oficina la suprime de oficio sin informar al solicitante internacional	5%
La Oficina la suprime de oficio después de informar al solicitante internacional	22%
La Oficina la suprime de oficio y luego informa al solicitante internacional	2%
La Oficina informa al solicitante internacional y le concede un plazo para su respuesta	69%

Otros: (La Oficina informa al solicitante de la omisión y, según su respuesta, la Oficina conserva o suprime la descripción cuando amplía la protección (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión y le pide que la corrija (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión, pero no especifica el plazo en que el solicitante debe responder (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión; el solicitante debe presentar una petición ante el Director para introducir un recurso contra la decisión de denegación (1), la Oficina concede al solicitante un plazo para que añada los datos correspondientes a la solicitud de base (1)) 9%

24. Si la solicitud de base (aún no examinada) y la solicitud internacional se presentan simultáneamente y ambas contienen un error inmediatamente aparente –por ejemplo, hay una indicación de que la marca es una marca tridimensional o sonora, pero por lo visto no es el caso (por ejemplo, la marca consiste en la imagen de una botella y está indicada como una marca sonora), ¿cómo reacciona su Oficina? (*Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58*)

La Oficina corrige el error de oficio sin informar al solicitante internacional 0%

La Oficina corrige el error de oficio después de informar al solicitante internacional 14%

La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al solicitante internacional 0%

La Oficina informa al solicitante internacional, y concede un plazo para su respuesta 78%

Otros: (La Oficina carece de práctica determinada al respecto (1), la Oficina corrige el error tanto en la solicitud de base como en la solicitud internacional (1), la Oficina concede al solicitante un plazo para corregir el error en la solicitud de base, pidiéndole asimismo que o bien corrija la solicitud internacional o dé su autorización a la Oficina, para que ésta efectúe la corrección (1), de conformidad con la legislación y la práctica del país, el solicitante no puede presentar la solicitud internacional antes de que la marca quede registrada en la Oficina (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión; el solicitante debe presentar una petición ante el Director para introducir un recurso contra la decisión de denegación (1)) 10%

- 25 a) Si la solicitud de base (aún no examinada) y la solicitud internacional se presentan simultáneamente y en ambas se indica que la marca es una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, ¿verifica su Oficina la exactitud de esas indicaciones? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|-----------|-----|
| Sí | 81% |
| No | 17% |
| En blanco | 2% |
- b) Si la respuesta a la pregunta 25.a) es afirmativa, ¿cómo verifica su Oficina la exactitud de esas indicaciones? *(El porcentaje se basa en el número de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 25.a): 47)*
- | | |
|--|-----|
| Exigiendo una copia del reglamento, acuerdo, etc. | 85% |
| Otros: (controlando los datos y los documentos presentados junto con la solicitud de base (1), controlando los documentos adjuntos a la solicitud de base (1), controlando la base de datos nacional (2), comparando la solicitud de base y la solicitud internacional (1), poniéndose en contacto telefónico con el solicitante para ayudarlo a subsanar los errores de la solicitud (1), llevando a cabo un control interno (1)) | 15% |
26. Si la solicitud de base (aún no examinada) y la solicitud internacional se presentan simultáneamente y ambas contienen una descripción de la marca con palabras que *evidentemente* es incorrecta (por ejemplo, la marca consiste en la imagen de una montaña y la descripción es “par de zapatos con cordones amarillos”), ¿cómo reacciona su Oficina? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|--|-----|
| La Oficina corrige el error de oficio sin informar al solicitante internacional | 0% |
| La Oficina corrige el error de oficio después de informar al solicitante internacional | 16% |
| La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al solicitante internacional | 2% |
| La Oficina informa al solicitante internacional, y le concede un plazo para su respuesta | 68% |

Otros: (La Oficina carece de práctica determinada al respecto (1), es improbable que suceda (1), la Oficina contactará inmediatamente al solicitante por teléfono y correo electrónico (1), la Oficina concede al solicitante un plazo para corregir el error en la solicitud de base, pidiéndole asimismo que o bien corrija la solicitud internacional o dé su autorización a la Oficina, para que ésta efectúe la corrección (1), la Oficina no verifica la descripción de la marca habida cuenta de que no se trata de un requisito previsto por la legislación nacional (1), de conformidad con la legislación y la práctica del país, el solicitante no puede presentar la solicitud internacional antes de que la marca esté registrada (1), la descripción no es obligatoria (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión; el solicitante debe presentar una petición ante el Director para introducir un recurso contra la decisión de denegación (1)) 16%

27. Si la solicitud de base (aún no examinada) y la solicitud internacional se presentan simultáneamente y ambas contienen una reivindicación de color como signo distintivo de la marca, que *obviamente* es incorrecta (por ejemplo, la marca consiste en la palabra "CIELO" escrita en blanco y negro, y se reivindica el color azul), ¿cómo reacciona su Oficina? (*Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58*)

La Oficina corrige el error de oficio sin informar al solicitante internacional 2%

La Oficina corrige el error de oficio después de informar al solicitante internacional 14%

La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al solicitante internacional 0%

La Oficina informa al solicitante internacional, y le concede un plazo para su respuesta 76%

Otros: (La Oficina carece de práctica determinada al respecto (1), la Oficina corrige el error tanto en la solicitud de base como en la solicitud internacional (1), la Oficina contactará inmediatamente al solicitante por teléfono y correo electrónico (1), la Oficina no verifica la "reivindicación de color", habida cuenta de que la legislación nacional no prescribe ese requisito (1), de conformidad con la legislación y la práctica del país, el solicitante no puede presentar la solicitud internacional

antes de que la marca esté registrada ante la Oficina (1), la Oficina informa al solicitante internacional de la omisión; el solicitante debe presentar una petición ante el Director para introducir un recurso contra la decisión de denegación (1))

12%

PARTE B – ETAPA DE PRESENTACIÓN NACIONAL

Introducción: La parte B se relaciona con las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina durante la presentación/el registro de una marca de base que, a su vez, pueden ser pertinentes para favorecer una presentación internacional.

28. a) ¿Facilita su Oficina asesoramiento u orientación a los solicitantes con respecto a la presentación de una solicitud de base? (El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)

Sí 90%

No 10%

b) Si la respuesta a la pregunta 28.a) es afirmativa, indique, en términos más específicos, en qué medida, de haberla, se cree que dicho asesoramiento u orientación puede a su vez ser pertinente para una presentación internacional.⁷⁹

Consulta, aclaración de los motivos absolutos; aclaración del derecho a registrar una marca; aclaración y corrección de la clasificación de los productos y servicios; guía a los solicitantes respecto de la cumplimentación de los formularios; información general sobre la posibilidad de registro de una marca; si el solicitante es extranjero, la Oficina señala a su atención problemas potenciales relacionados con el derecho de presentación; asesoramiento sobre las búsquedas relacionadas con derechos anteriores; información sobre las características del Sistema de Madrid; información, asesoramiento y asistencia en el idioma del solicitante; información sobre la Clasificación de Niza; información sobre las reivindicaciones de prioridad; existe un equipo de asistencia directa en la Oficina que suministra toda la información necesaria; la Oficina presta asistencia a los solicitantes a fin de cumplir los requisitos relacionados con las solicitudes internacionales; habida cuenta de que la solicitud internacional está basada en la solicitud nacional y no puede ser más amplia que ésta, el asesoramiento proporcionado garantizará en gran medida que la información contenida en la solicitud internacional contenga

⁷⁹ Habida cuenta de la diversidad y la complejidad de las respuestas a esta pregunta, las respuestas se han reproducido casi textualmente.

escasos errores, o esté exenta de los mismos; se informa a todos los solicitantes que presentan una solicitud nacional sobre la posibilidad de presentar una solicitud internacional; todas las solicitudes son verificadas en favor de la exactitud; sitio Web, línea de asistencia directa, punto de información; descripción de la marca; algunos beneficios relacionados con la presentación internacional; la Oficina suministra información sobre bases de datos gratuitas de marcas nacionales, marcas internacionales y marcas comunitarias; proporciona a los solicitantes comprensión y cierta experiencia sobre el registro y la protección de la marca; las opiniones y el asesoramiento contribuyen a que el solicitante cumplimente adecuadamente las solicitudes de base, sin errores ni omisiones; verifica la dirección del solicitante y su derecho de presentación; verifica la Clasificación de Niza, verifica la marca (color, denominativa, figurativa), asesoramiento en relación con la representación; verifica los documentos de prioridad; verifica que un signo pueda ser considerado "marca"; verifica la precisión y la claridad de la información contenida en el formulario, que puede ser reproducida en la solicitud internacional; información de carácter general que puede resultar beneficiosa a largo plazo a los fines de solicitar un registro internacional; la Oficina suministra información general sobre sus procedimientos por medio de prospectos y seminarios; la Oficina aconseja al solicitante la utilización de la Clasificación de productos y servicios de la OMPI (Clasificación de Niza), que a su vez, podrá evitar las notificaciones eventuales de irregularidad de la Oficina Internacional; la asistencia de la Oficina reduce el riesgo de que la solicitud de base sea denegada debido a irregularidades formales que, a su vez, incidirán en la fecha de presentación de la marca de base y la solicitud internacional.

29. ¿Realiza su Oficina búsquedas para los solicitantes con miras a determinar la posibilidad de registro de una marca de base? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 71%

No 29%

30. ¿Facilita su Oficina asesoramiento u orientación en relación con la posibilidad de registro de la marca de base (por ejemplo, carácter descriptivo, marca contraria a la moral o al orden público, etc.)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí 76%

No 24%

31. ¿Facilita su Oficina asistencia en relación con la clasificación de productos y/o servicios en el momento de la presentación de una marca de base? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|----|-----|
| Sí | 88% |
| No | 12% |
32. En ausencia del requisito de una marca de base, ¿estaría su Oficina dispuesta a realizar las tareas y prestar los servicios antes mencionados a solicitantes internacionales con respecto a solicitudes internacionales? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|------------|-----|
| Sí | 41% |
| No | 21% |
| No se sabe | 36% |
| En blanco | 2% |
33. a) Varias Oficinas ofrecen un procedimiento acelerado a nivel nacional a los solicitantes que tienen la intención de usar la marca objeto de ese procedimiento como marca de base a los efectos de una solicitud internacional de marca en virtud del sistema de Madrid. ¿Ofrece su Oficina dicho procedimiento? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*
- | | |
|----|-----|
| Sí | 43% |
| No | 57% |
- b) Si la respuesta a la pregunta 33.a) es afirmativa, ¿tendría su Oficina la intención de seguir ofreciendo dicho procedimiento acelerado, a nivel nacional, en ausencia del requisito de una marca de base? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas para la pregunta 33.b): 26)*
- | | |
|------------|-----|
| Sí | 42% |
| No | 19% |
| No se sabe | 39% |

34. ¿Cuál es el porcentaje de solicitudes de marcas que presentan personalmente los solicitantes (individuos o empresas pequeñas y medianas), por oposición a representantes profesionales o empresas? *(Más de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

0 – 25%	33%
25 – 50 %	17%
50 – 75 %	19%
75 – 100 %	9%
No se sabe	19%
En blanco	3%

PARTE C – ETAPA POSTERIOR AL REGISTRO

Introducción: La Parte C se relaciona con las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina con ulterioridad al registro internacional de una marca.

35. a) En caso de notificación de una denegación provisional por la Oficina de una Parte Contratante designada, ¿presta su Oficina una asistencia general para contestar a dicha notificación? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	24%
No	76%

- b) Si la respuesta a la pregunta 35.a) es afirmativa, indique en qué forma se presta dicha asistencia⁸⁰.

Información, asistencia y asesoramiento previa petición; actúa como intermediario a fin de transmitir los cambios prescritos; previa petición de la parte concernida, en persona, por teléfono o correo electrónico; se presta asistencia a fin de comprender el proceso de denegación, así como los principales elementos de la denegación; no obstante, la Oficina no ayuda a redactar la respuesta a una denegación; si el titular ha designado una dirección o un agente local, la Oficina lo contacta a fin de tomar las medidas adecuadas; la Oficina suministra información únicamente en relación con cuestiones de procedimiento; la Oficina presta asistencia en

⁸⁰ Habida cuenta de la diversidad y la complejidad de las respuestas a esta pregunta, las respuestas se han reproducido casi textualmente.

relación con los motivos de una denegación provisional; la Oficina consulta al solicitante y, en algunos casos, podrá aconsejarle acerca de lo que tiene que hacer, pero la Oficina no participa en el proceso; la Oficina remite el titular a un agente o representante del territorio en que se emitió la denegación provisional; la Oficina explica o traduce verbalmente la denegación y asesora en relación al modo de responder a la denegación; asistencia para contestar adecuadamente a la notificación de irregularidad; la Oficina explica al titular el modo de proceder en una Parte Contratante designada.

36. Si un titular internacional desea efectuar una limitación de los productos y/o servicios (por ejemplo, para responder a una notificación de denegación provisional), ¿presta su Oficina asistencia a dicho titular? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	64%
No	34%
En blanco	2%

37. ¿Presta su Oficina asistencia a titulares internacionales para la presentación de designaciones posteriores? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	81%
No	19%

38. ¿Presta su Oficina asistencia a los titulares internacionales para presentar una solicitud en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común (por ejemplo, cambio de titularidad, renuncia, cancelación)? *(El porcentaje se basa en el número total de respuestas recibidas: 58)*

Sí	74%
No	26%

[Sigue el Anexo II]

OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES EN EL SISTEMA DE MADRID QUE RESPONDIERON AL CUESTIONARIO SOBRE LAS TAREAS QUE REALIZAN LAS OFICINAS NACIONALES Y REGIONALES⁸¹

1. Armenia (AM)
2. Austria (AT)
3. Australia (AU)
4. Azerbaiyán (AZ)
5. Bosnia y Herzegovina (BA)
6. Bulgaria (BG)
7. Bahrein (BH)
8. Bhután (BT)
9. Benelux (BX)
10. Belarús (BY)
11. Suiza (CH)
12. China (CN)
13. Cuba (CU)
14. Chipre (CY)
15. República Checa (CZ)
16. Alemania (DE)
17. Dinamarca (DK)
18. Estonia (EE)
19. España (ES)
20. Finlandia (FI)
21. Francia (FR)
22. Reino Unido (GB)
23. Georgia (GE)
24. Grecia (GR)
25. Croacia (HR)
26. Hungría (HU)
27. Irlanda (IE)
28. República Islámica del Irán (IR)
29. Islandia (IS)
30. Italia (IT)
31. Japón (JP)
32. Kenya (KE)
33. Kirguistán (KG)
34. República Popular Democrática de Corea (KP)
35. República de Corea (KR)
36. Kazajstán (KZ)
37. Lituania (LT)
38. Letonia (LV)
39. Marruecos (MA)
40. Mónaco (MC)
41. República de Moldova (MD)
42. Madagascar (MG)
43. Mozambique (MZ)
44. Noruega (NO)
45. Polonia (PL)
46. Portugal (PT)
47. Serbia (RS)
48. Federación de Rusia (RU)
49. Suecia (SE)
50. Singapur (SG)
51. Eslovenia (SI)
52. Eslovaquia (SK)
53. San Marino (SM)
54. República Árabe Siria (SY)
55. Turquía (TR)
56. Ucrania (UA)
57. Estados Unidos de América (US)
58. Uzbekistán (UZ)

[Sigue el Anexo III]

⁸¹ Las Partes Contratantes figuran en orden alfabético, de conformidad con el código de dos letras de la Norma ST.3.

OMPI



MM/LD/WG/6/5
ORIGINAL: Inglés
DATE: 11 de noviembre de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta reunión
Ginebra, 24 a 28 de noviembre de 2008

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PROPUESTA DE NORUEGA

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. Se recuerda que, en 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid otorgó al Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante “el Grupo de Trabajo”) el mandato actual de examinar las cuestiones relativas al desarrollo jurídico del sistema de Madrid. Se decidió organizar dos reuniones del Grupo de Trabajo para 2008. Se acordó que la segunda reunión – la presente – se dedicaría a examinar las cuestiones planteadas por las delegaciones de Noruega, en 2006, en el documento titulado “Propuesta presentada por Noruega” (MM/LD/WG/2/9), el Japón, en 2007, en el documento titulado “Contribución del Japón” (MM/LD/WG/4/5), además del documento MM/LD/WG/4/5 Corr., así como la propuesta presentada por la Delegación de la República de Corea, también en 2007, y titulada “*Proposal for Improving the Correction System*”. Esta última propuesta informal no será objeto de estudio al haber sido retirada por la Delegación de la República de Corea.

2. Además, el Grupo de Trabajo, al finalizar su tercera reunión (en enero de 2007), pidió a la Oficina Internacional que elaborara un estudio sobre las consecuencias de la propuesta presentada por Noruega. Entre tanto, y para la presente reunión, Noruega ha presentado una propuesta revisada (documento MM/LD/WG/6/2) que, como se explica en el propio documento, se limita esencialmente a las dos cuestiones siguientes:

- a) la supresión del requisito relativo a una solicitud o un registro de base y, subsidiariamente,
- b) la designación de la Oficina de origen del titular en el marco del sistema actual.

3. Asimismo, durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en mayo de 2008, la Delegación del Japón, reconociendo la dificultad del aspecto de la diversidad lingüística de su propia contribución, sugirió que la mejor solución sería suprimir el requisito de una marca de base, como se plantea en la propuesta de Noruega. Esta conclusión queda ahora claramente reflejada en la nueva propuesta que el Japón ha presentado a la presente reunión (documento MM/LD/WG/6/3), si bien en el propio documento se recomienda encarecidamente que un cambio tan crucial para el sistema de Madrid sea estudiado con la debida cautela.

4. El presente documento preparado por la Oficina Internacional es la primera aportación al estudio solicitado. Su objetivo es propiciar el debate del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones de la propuesta revisada, presentada por Noruega, identificando las preguntas, más que intentando encontrar las respuestas. Así, y para respetar una cierta jerarquía entre las cuestiones planteadas, como se ha podido deducir de lo expuesto hasta ahora, se hará hincapié en la cuestión de la supresión del requisito de una marca de base, se abordará la cuestión de la autodesignación de una manera menos exhaustiva, y se concluirá con una serie de consideraciones de índole general.

II. EL REQUISITO DE UNA MARCA DE BASE Y LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE SU REVISIÓN

El requisito de una marca de base en el sistema de Madrid: antecedentes jurídicos

5. El sistema de Madrid se basa en el requisito de una *solicitud de base* presentada ante la Oficina de origen o de un *registro de base* inscrito en la Oficina de origen. Por ello, se suele entender que a la marca objeto de dicha solicitud o registro se la denomine “marca de base”.

6. Este requisito se inspira en el Artículo 1.2) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Artículo 2.1) del Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid¹. Se recuerda que, en el marco del Arreglo, un “nacional”² de cualquier Parte

¹ En adelante “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente. Igualmente, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denominará, en adelante, “Reglamento Común”.

Contratante puede presentar una solicitud internacional para el registro de su marca (“la solicitud internacional”) en *todos* los países que son parte en el Arreglo, siempre que ya haya obtenido el registro de la marca en cuestión en el país de origen (“el registro de base”). En el marco del Protocolo, cuando se presenta una solicitud de registro de una marca ante la Oficina de una Parte Contratante (“la solicitud de base”), o cuando una marca ha sido registrada por la Oficina de una Parte Contratante (“el registro de base”), la persona que ha presentado la solicitud, o el titular del registro, puede, a condición de que sea “nacional” de esa Parte Contratante, presentar una solicitud internacional respecto de dicha marca en el territorio de las Partes Contratantes.

7. El requisito de una marca de base lleva implícito una relación de dos fases entre la marca y el registro internacional, como se resume a continuación:

Relación durante la fase de presentación: correspondencia

8. La solicitud internacional debe presentarse a través de la *Oficina del país de origen* (tal como se define en el Artículo 1.3) del Arreglo) o de la *Oficina de origen* (que según el Artículo 2.2) del Protocolo es “la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base”). La Oficina de origen debe certificar que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las de la solicitud de base o el registro de base (Artículo 3.1) del Arreglo y del Protocolo).

9. En particular, y de conformidad con la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, la Oficina de origen debe certificar i) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base; ii) que la marca que es objeto de solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base; iii) que cualquier indicación, como la descripción de la marca, el tipo de marca (marca tridimensional, marca sonora, etc.) o que la marca esté compuesta por un color o combinación de colores, figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base; iv) que si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca, se incluye la misma reivindicación en la solicitud o registro internacional, o que si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base es del color o combinación de colores reivindicada; v) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios de la solicitud de base o en el registro de base (Regla 9.5)d)ii) a vi) del Reglamento Común).

[Footnote continued from previous page]

² En virtud tanto del Arreglo como del Protocolo, cualquier persona que tenga un domicilio o disponga de un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de una Parte Contratante, es considerado como nacional de esa Parte Contratante.

Relación a partir del registro: dependencia

10. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante de dicho registro queda dependiente de la solicitud de base o del registro de base (Artículo 6.2) y 6.3) del Arreglo y del Protocolo, respectivamente)). Como se establece en la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*³, “la protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base, o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada”. Esta situación se denomina “cesación de los efectos”. De conformidad con el Artículo 6.4) del Arreglo y del Protocolo, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la cesación de los efectos. Asimismo, la Oficina deberá notificar a la Oficina Internacional la división de una solicitud de base o la fusión de varias solicitudes de base que se produzca durante el período de dependencia (Regla 23.1) del Reglamento Común).

11. En el Anexo I se proporciona una lista con las disposiciones del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento Común que incluyen los conceptos de solicitud de base y registro de base.

12. Por tanto, la Oficina de origen participa en las dos fases descritas anteriormente. No obstante, según el Reglamento Común en vigor, el papel de la Oficina de origen en la administración de los registros internacionales es actualmente, en general, más limitado, ya que son escasas las ocasiones en que se pide a los titulares que presenten en la Oficina de origen sus peticiones para nuevas inscripciones que afectan a un registro internacional⁴.

³ En adelante “la Guía”. Véase el párrafo 77.01 de la Parte B.II.

⁴ En virtud de la Regla 24.2)a)i) y ii) del Reglamento Común, la Oficina de origen debe presentar a la Oficina Internacional una designación posterior cuando se aplique la Regla 7.1) del Reglamento Común, tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001 – que es sólo cuando Suecia sea el país de origen – o cuando cualquiera de las Partes Contratantes es designada en virtud del Arreglo. Además, según la Regla 25.1)c), cuando una renuncia o cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación *debe* ser presentada por la “Oficina de la Parte Contratante del Titular”, que normalmente sería la Oficina de origen.

El Tratado relativo al Registro de Marcas: un primer intento hacia un sistema internacional de registro sin requisito de marca de base

Antecedentes

13. Tras varios borradores y exámenes de tres Comités de Expertos y varios grupos consultivos, el 12 de junio de 1973 se firmó el texto final del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT) en una Conferencia Diplomática en Viena⁵. En la conferencia estuvieron representados 50 Estados y 31 organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales). El TRT quedó abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1973, fecha en la que 14 Estados se convirtieron en signatarios. Entre ellos, los Estados Unidos de América, Reino Unido y Suecia, todos importantes actores comerciales que no eran parte del Arreglo de Madrid. Finalmente, el TRT entró en vigor en 1980, con cinco Estados Contratantes, a saber, Burkina Faso, Congo, Gabón, Togo y Unión Soviética.

14. Durante los 11 años siguientes a la entrada en vigor del TRT, solo se inscribieron dos registros en virtud del Tratado. Ambos a nombre del mismo titular y que expiraron en el 11 de agosto de 1991. Como el titular decidió no renovarlos, la Asamblea de la Unión para el Registro Internacional de Marcas (Unión del TRT), en su séptima reunión celebrada en septiembre/octubre de 1991, presentó al Director General de la OMPI un Memorando en el que proponía congelar el Tratado. Esta propuesta fue aceptada y adoptada por la Asamblea en la mencionada reunión⁶.

15. Por tanto, bien por defectos inherentes al propio Tratado o porque era un Tratado demasiado avanzado a su tiempo, lo cierto es que el TRT fue un fracaso. Sea como fuere, merece la pena tener en cuenta este relevante precedente de un sistema sin requisito de solicitud o registro de base y explicar la historia de su evolución.

Objetivos del TRT

16. El Tratado relativo al Registro de Marcas estaba destinado a ser un sistema más moderno que el Arreglo de Madrid y a ofrecer más ventajas a los propietarios de marcas. Se intentó evitar los aspectos controvertidos del Arreglo de Madrid que obstaculizaban la

⁵ Documento TRT/DC 3 CU.

⁶ Véanse, respectivamente, los documentos TRT/A/VII/1 – *Situation of the TRT Union – Memorandum to the Director General* y TRT/A/VII/2 (*en inglés*) – *Report adopted by the Assembly*. En el párrafo 3 del documento anterior se indicó que “era evidente que el TRT...no había “despegado”, y que nada indicaba que lo acabaría haciendo algún día”. (*Traducción de la Oficina Internacional*).

extensión territorial del sistema internacional de registro⁷. Los debates giraron esencialmente en torno al requisito de un registro de base en el sistema de Madrid y al principio de la dependencia, siendo este último el que más resultados injustos parecía producir.

17. Como se señaló en el documento MM/I/2, *Questions for Possible Consideration by the Committee of Experts* (en inglés), los conceptos de registro de base y dependencia eran considerados como problemáticos para los usuarios, por estas razones:

a) Si se había denegado el registro de una marca en el país de origen, aún cuando los motivos de denegación no fueran válidos en los demás Estados Contratantes, ya no podía presentarse una solicitud internacional.

b) Aunque los motivos de nulidad se refirieran únicamente al país de origen, la protección finalizaba también en los demás Estados Contratantes.

c) Los solicitantes cuyo país de origen sometía a sus marcas a un estricto procedimiento de examen eran vistos en una situación de desventaja respecto de los solicitantes de otros países que tenían procedimientos de examen más flexibles.

d) Aún cuando un titular de una marca no tenía intención de utilizarla en el país de origen (como en el caso de una marca de exportación), el titular estaba obligado a registrar la marca en dicho país.

e) En el caso de una marca de exportación, si la utilización de la marca era obligatoria en el país de origen, el titular de la marca se vería obligado a utilizarla en ese país para, simplemente, no perder la protección en el país de origen y, por ende, en todos los demás Estados Contratantes designados.

f) El requisito de registro nacional anterior implicaba más formalidades y mayores costes.

g) El propietario estaba obligado a mantener dos registros. En el caso de cesión de la marca de base en el período de dependencia, el titular del registro internacional corría un riesgo, puesto que ya no tenía el control sobre la marca de base.

h) asimismo, en caso de cesión del registro internacional, con independencia de la marca de base, el cesionario podía perder la protección en todos los Estados Contratantes designados si el cedente no actuaba con la debida diligencia para mantener la protección en el país de origen durante el período de dependencia.

⁷ En la fecha de adopción del TRT, en 1973, el Arreglo solo contaba con 19 Partes Contratantes, a saber, Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza y Viet Nam.

i) en países de origen en los que se realizaba el examen de una marca era a veces difícil concluir el examen a tiempo para que la solicitud de registro internacional llegara a la Oficina Internacional dentro de los seis meses del período de prioridad a contar desde la fecha de presentación de la solicitud nacional.

Principales características del Tratado relativo al Registro de Marcas, en su forma adoptada

18. El TRT estaba destinado a crear un tratado multilateral de marcas, que simplificara los procedimientos para adquirir, administrar y mantener los efectos del registro nacional de marca en otros países mediante la presentación de una única solicitud, que resultara en la inscripción de un único registro internacional en un registro internacional central. Como en el sistema de Madrid, se trataba de un registro internacional que englobaba inscripciones de un “conjunto de derechos nacionales”, más que un derecho de propiedad aislado.

19. Salvo excepciones⁸, los aspectos sustantivos de los derechos los regularía cada Estado Contratante según su legislación nacional. Las principales características del Tratado, en la medida en que divergen de las disposiciones del Arreglo de Madrid eran, esencialmente, las siguientes:

Presentación de la solicitud

20. Un nacional o un residente de un Estado Contratante, podía presentar *directamente* ante la Oficina Internacional de la OMPI una solicitud internacional designando a los Estados en los que se pretende la protección de la marca (Artículo 5.2)). No obstante, la legislación nacional de cualquier Estado Contratante podía establecer que las solicitudes internacionales de cualquiera de sus residentes se presentaran por conducto de la Oficina nacional de dicho Estado (Artículo 5.3)⁹). En otras palabras, al contrario que en el sistema de Madrid, no era obligatorio presentar una solicitud por conducto de la Oficina de origen como tal.

Marca de base

21. No existía el requisito de registrar una marca de base antes de presentar una solicitud internacional. Sin embargo, la legislación nacional de cualquier Estado Contratante podía establecer que, cuando el derecho para presentar la solicitud dependía de dicho Estado, solo podría presentarse una solicitud internacional si la marca objeto de solicitud internacional era, en el momento de presentar la solicitud, el objeto de una solicitud de registro en el registro nacional de marcas de dicho Estado, o había sido registrada ya en el mencionado registro (Artículo 4.6)).

⁸ Véase, especialmente, el Artículo 19 (en inglés), que establecía que ningún Estado podía recurrir a denegación o cancelación por no utilización de una marca durante un periodo inicial de tres años contados a partir de la fecha de presentación”.

⁹ El Artículo 7.1) (en inglés), establece además que la fecha en que la solicitud se presentó en la Oficina en cuestión se convertiría en la fecha del registro internacional.

Ámbito territorial

22. No existían restricciones en cuanto al número de Estados Contratantes que podían ser designados. Por tanto, también el Estado del que el solicitante era nacional podía ser designado.

Adopción del Protocolo de Madrid y requisito de una marca de base: contexto actual

23. El Protocolo de Madrid se adoptó en 1989 – es decir, dos años antes de que se tomara la decisión de congelar el TRT – con el objetivo de eliminar los obstáculos para la adhesión de algunos países al Arreglo de Madrid. En este sentido, si el TRT fue un fracaso, el Protocolo ha sido un éxito indiscutible. A fecha del presente documento, sus 76 miembros ya han superado a los del Arreglo, e incluso los han absorbido¹⁰. Conviene recordar también que, tras la derogación de la conocida como “cláusula de salvaguardia”, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2008, es el Protocolo, y ya no el Arreglo, el que rige en las relaciones entre los Estados Contratantes obligados por ambos tratados. Dicho esto, todos los indicadores, así como las previsiones de futuras adhesiones y las simulaciones llevadas a cabo por la Oficina Internacional, hacen presagiar que el sistema de Madrid en su conjunto va a estar, inexorablemente, gobernado únicamente por un único tratado, el Protocolo¹¹.

24. Recuérdese también que, al contrario de lo que ocurre con el Arreglo, el Protocolo permite presentar una solicitud internacional basada en una solicitud presentada ante la Oficina de origen. Con el Protocolo se abandona también el principio de “cascada”, que se aplicaba en virtud de Arreglo, para dar a los solicitantes más libertad al seleccionar su país de origen. Tomadas separada o conjuntamente, estas características mitigan algunos de los inconvenientes que planteaba el Arreglo de Madrid durante los debates del TRT, sobre todo en cuanto al riesgo de pérdida de derechos de prioridad (en particular cuando una Oficina de origen realizaba un examen de oficio basado en motivos relativos y absolutos).

25. Se recuerda además que, para mitigar los inconvenientes provocados por el principio de dependencia, el Protocolo introdujo también la posibilidad de la transformación. En concreto, el Artículo 9*quinquies*, establece que en el caso de que un registro internacional sea cancelado como consecuencia de cesación de los efectos – un riesgo que aumenta si la solicitud de base

¹⁰ De un total de 83 Partes Contratantes del sistema de Madrid, 27 son parte del Protocolo y solo 7 únicamente del Arreglo. A fecha de publicación del presente documento, se espera que estos números se actualicen a 84, 28 y 6, respectivamente, como consecuencia del depósito del instrumento de adhesión al Protocolo por parte de Santo Tomé y Príncipe y Bosnia-Herzegovina.

¹¹ Por ejemplo, de no aplicarse la cláusula de salvaguardia, el 95% de las 199.586 designaciones inscritas en el Registro Internacional durante los primeros 8 meses de 2008 habrían estado gobernadas por el Protocolo.

está conectada al registro internacional – se puede “transformar” una designación en una solicitud nacional o regional en las Partes Contratantes en que el registro internacional surtía efectos, beneficiándose cada uno de la fecha del registro internacional y, según el caso, de su fecha de prioridad¹².

26. A pesar de ello, la transformación no es la panacea y el número de casos de cesación de los efectos (total o parcial) que se inscribe cada año está aumentando sostenidamente, aunque aún es bajo si se compara con el número de registros internacionales¹³.

27. Además, los costes, la complejidad y los inconvenientes de tener que presentar dos solicitudes, sigue siendo una realidad en el marco del Protocolo, como recuerda la propuesta revisada de Noruega. Como se sugiere también en la contribución del Japón sobre flexibilidad lingüística, parece que los problemas para las marcas de exportación – si bien ya se identificaron en la época del TRT – se están agudizando, a medida que el sistema de Madrid se va transformando en un verdadero sistema mundial de registro.

28. En cuanto al funcionamiento actual del sistema de Madrid, el debate sobre las consecuencias de la supresión del requisito de una marca de base debería orientarse principalmente hacia objetivos de economía, simplicidad y flexibilidad.

III. CONSECUENCIAS DE LA SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE LA MARCA DE BASE

Una cuestión preliminar: opciones en la fase de presentación de la solicitud

29. Una de las cuestiones preliminares que debería abordarse es la del procedimiento de presentación de la solicitud. ¿Hasta que punto un sistema de registro internacional sin requisito de marca de base implica necesariamente una presentación directa ante la Oficina Internacional?

30. Con el precedente del TRT, sería fácil pensar que una cosa lleva a la otra. Sin embargo, es interesante analizar cómo durante los debates previos a su adopción, aunque se sugirió la supresión del requisito de solicitud nacional previa, se reafirmó al mismo tiempo la necesidad de que la solicitud internacional siguiera presentándose ante la Oficina de origen, la cual

¹² El Artículo 9 del TRT establecía un mecanismo análogo para los casos en que la Oficina Internacional rechazaba una solicitud internacional.

¹³ El número de cesaciones de los efectos inscritas en el Registro Internacional entre 2000 y 2007 aumentó en un 1229%, de 140 a 1.861. A pesar de que no se ha establecido una correlación estricta entre estas dos cifras, cabe destacar que durante el mismo período el número de registros internacionales inscritos en el Registro Internacional aumentó solo un 67%, de 22.968 a 38.471. Sin embargo, es interesante señalar que la proporción de esos registros internacionales que estaban basados en una solicitud de base, en oposición al registro de base, han aumentado de un 6% en 2000 a un 25% en 2007. Además, de las 1.861 cesaciones de los efectos inscritas en 2007, el 56% se refería a registros internacionales basados en una solicitud, comparado con el 42% de 2000.

llevaría a cabo un examen limitado basado en motivos previstos en el propio Tratado¹⁴. No obstante, dicha previsión obligaría a la Oficina de origen a realizar dos tipos diferentes de examen y, además, la decisión sobre algunos puntos objeto de examen “internacional” dependería de la legislación nacional y de conceptos locales, lo cual no garantizaba un resultado uniforme en todos los países. A fin y al cabo, el TRT, en su forma adoptada, era un sistema directo de presentación de solicitudes con la posibilidad añadida, para la legislación nacional de cualquier Estado Contratante, de establecer que las solicitudes internacionales de residentes de los Estados en cuestión pudieran presentarse por conducto de la Oficina nacional del mencionado Estado, “a fin de que los residentes en países alejados de Ginebra pudieran presentar las solicitudes con la misma celeridad que los residentes en países cercanos a Ginebra”¹⁵.

31. Los argumentos a favor y en contra de la presentación directa de solicitudes deberían ser revisados, atendiendo al contexto actual y con un criterio general de simplicidad como objetivo. En particular, las interfaces de presentación electrónica de solicitudes, con bases de datos de términos aceptables y equivalentes lingüísticos, son cada vez más comunes, y sirven para potenciar una gradual automatización en la obtención de la protección de una marca. Además, los procedimientos de registro de marcas son hoy más homogéneos debido a las disposiciones contenidas en tratados como el Acuerdo de los ADPIC, el TLT o el Tratado de Singapur. Llegado el caso, deberían tomarse también en cuenta las conclusiones del próximo estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos idiomas de presentación en el sistema de Madrid, recientemente autorizado por la Asamblea de Madrid¹⁶.

32. En esta fase de los debates, se pide únicamente al Grupo de Trabajo que no descarte, sin más, la posibilidad de que la presentación indirecta de solicitudes siga siendo el procedimiento normal, aunque se decida suprimir el requisito de la marca de base. La cuestión debería ser, más bien, si las Oficinas de las Partes Contratantes deben seguir desempeñando su labor como “Oficinas de origen”, si el requisito de la marca de base debe suprimirse y, de ser el caso, cuál sería el papel que desempeñaría dicha Oficina. No obstante, habría que preguntarse en qué medida el papel de la Oficina de origen ha sido ya reducido

¹⁴ Véase el documento MM/1/7/7 – *Draft Report – Dependence or Independence of the International Registration (en inglés)*.

¹⁵ La cita corresponde a Ladas, quien añade: “el argumento ... parece especioso”. (*Traducción de la Oficina Internacional*). Véase el documento *Patents, Trademarks and Related Rights*, párrafo 808 (*en inglés*). Aunque resultara especioso en aquel momento, dicho argumento ha perdido hoy, en un mundo electrónico, casi todo su valor.

¹⁶ Véase el documento MM/A/40/2 – *Propuesta de elaboración de un estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “Idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid*, de 31 de julio de 2008.

como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento Común en abril de 2002. En particular, como consecuencia de dichas modificaciones, los titulares ya pueden presentar directamente a la Oficina Internacional una petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios, es decir, sin que la Oficina de origen tenga control alguno¹⁷.

Consecuencias para los contenidos y el examen de una solicitud internacional

Contenidos obligatorios de una solicitud internacional y facultad de examen de la Oficina Internacional

33. Si se suprime el requisito de la marca de base, ¿aumentarían los elementos o documentos de una solicitud internacional que tendría que examinar la Oficina Internacional? Lo que se propone analizar, en primer lugar, es el alcance de la labor de certificación de la Oficina de origen, de conformidad con la Regla 9.5) del Reglamento Común, dado que la supresión del requisito de la marca de base entrañaría la desaparición de dicha certificación.
Elementos objeto de certificación

34. En los párrafos 8 y 9 del presente documento se analiza la labor de certificación de la Oficina de origen. En relación con esa labor, conviene destacar, en primer lugar, que el único caso en que la certificación implica cierto grado de examen original de la solicitud internacional por parte de la Oficina de origen es cuando se incluye en la solicitud internacional una reivindicación de color que no fue incluida en la marca de base.

35. En cuanto a los demás elementos, el papel de la Oficina de origen consiste en certificar que los contenidos de la solicitud internacional *se corresponden con los de la solicitud de base o del registro de base*. Por otro lado, en la medida en que la solicitud de base o el registro de base consisten en una solicitud o registro nacional corrientes, elementos como la naturaleza de la marca, la descripción o la reivindicación de color, ya habrían sido objeto de algún tipo de examen; así, de dicho examen se beneficia indirectamente la solicitud internacional. Además, mediante un sistema de solicitud electrónica se puede alimentar una solicitud internacional con datos previamente recabados – aunque no examinados – de una solicitud de base, obteniendo así una certificación sin casi intervención humana alguna. En cuanto a la Oficina Internacional, aunque tendría que esforzarse en identificar errores flagrantes de la solicitud internacional para comunicarlos a la Oficina de origen (y evitar así inscripciones que tendrían que ser corregidas con posterioridad), no tiene facultad o criterios jurídicos claros para abordar estos elementos y, por tanto, no los examinaría *per se*¹⁸.

¹⁷ Regla 25.1)b). Además, que la inscripción no se notificará a la Oficina de origen (Regla 27.1)a)).

¹⁸ Por el contrario, a pesar de que la declaración de la Oficina de origen certificaría que el nombre del solicitante internacional es el mismo que el nombre del solicitante de la solicitud de base o del titular del registro de base, cuando no se facilitaran las indicaciones que permiten identificar al solicitante la Oficina Internacional emitiría una irregularidad que retrasaría la fecha del registro internacional.

36. Por tanto, si se suprime el requisito de la marca de base, la cuestión a determinar es cómo abordar la parte de examen “indirecto”.

Elementos que quedan fuera del alcance de la certificación

37. En vista de lo anterior, puede ser útil recordar que las Reglas 9.4) y 5), que tratan del contenido de la solicitud internacional, incluyen una serie de elementos importantes que no quedan fuera del alcance de la certificación; además, la Oficina Internacional no tiene la responsabilidad de realizar un examen sustantivo.

38. Por ejemplo, si no se proporciona la transcripción que requiere la Regla 9.4)a)xii), la Oficina Internacional podría ejercer su facultad general para, en virtud de la Regla 11.2), enviar al propio solicitante una carta de irregularidad pidiéndole directamente dicho elemento. No obstante, la Oficina Internacional no entraría a valorar la exactitud de la transcripción, como tal.

39. Dos ejemplos más, de distinta naturaleza, que también requieren análisis. El primero de ellos se refiere al derecho del solicitante a presentar una solicitud (Regla 9.5)a) o b) y c)). En este caso, la Oficina Internacional verifica que se han enviado las indicaciones requeridas, y que no hay incoherencias entre las indicaciones enviadas y las indicaciones del país cuya Oficina es la Oficina de origen, en especial cuando rige el principio de “cascada”. No obstante, la Oficina Internacional no podrá en duda dichas indicaciones ni pedirá documentos justificativos. El segundo ejemplo se refiere a la reivindicación de prioridad. A este respecto, la Oficina Internacional verifica que se han enviado todas las indicaciones pertinentes y, en particular, que la fecha de la solicitud anterior está dentro del plazo de los seis meses. Sin embargo, la Oficina Internacional no pondrá en duda los aspectos sustanciales de la reivindicación, ni pedirá documentos justificativos.

40. Por tanto, el derecho a presentar una solicitud internacional y la reivindicación de prioridad no forman parte de las actividades de certificación de la Oficina de origen. No obstante, habría que preguntarse si el requisito de una marca de base no lleva a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas a concluir que la legitimidad de las indicaciones proporcionadas por el solicitante, en relación con los dos elementos en cuestión, ya ha sido, de alguna manera, comprobada por la Oficina de origen. Este aspecto es importante en cuanto a la reivindicación de prioridad, la cual debería estar, lógicamente, incluida en la solicitud de base.

41. Lo que cabría preguntarse es si, en ausencia de Oficina de origen, se da por hecho que la Oficina Internacional llevará a cabo un examen más detallado de los dos elementos en cuestión. En este sentido, puede que merezca la pena volver al ejemplo del TRT y que se estudie el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales¹⁹.

¹⁹ En adelante, “sistema de La Haya”.

Precedentes del TRT y el sistema de La Haya

42. Durante los debates del TRT se plantearon varias cuestiones al Comité de Expertos, incluida la de si “dado que se debía publicar el registro internacional, la Oficina Internacional podría realizar un breve examen de la marca de manera que pudiera denegar algunas solicitudes que fueran consideradas inaceptables por todas las Partes Contratantes²⁰”. Entre las marcas cuya protección podría ser denegada por la Oficina Internacional cabría incluir las marcas que, por su especial naturaleza, no pudieran constituirse como marcas, las marcas contrarias a la moralidad y al orden público, o las marcas que vulneraran el Artículo 6ter del Convenio de París.

43. Sin embargo, estas sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Se decidió que la Oficina Internacional examinaría las solicitudes en cuanto a la forma, y que los aspectos sustantivos serían, en principio, tratados por los países en los que se solicitara la protección. No hay que olvidar que este procedimiento en el examen se correspondía con una función que la Oficina Internacional desempeñaba según el Arreglo de Madrid, y que en la actualidad se rige por las disposiciones del Arreglo y del Protocolo. A pesar de este interesante planteamiento, en el TRT ya se había previsto que cuando la Oficina Internacional rechazara una solicitud internacional el solicitante tendría la posibilidad de, en el plazo de dos meses, presentar una petición ante la Oficina nacional de cualquier país designado para que la Oficina Internacional, respecto de dicho Estado, siguiera adelante con el procedimiento de solicitud o, como alternativa, presentara una solicitud de registro directamente ante el registro nacional, conservando la fecha de presentación de la solicitud internacional²¹.

44. Concebido inicialmente como un sistema de presentación directa sin requisito de base, el sistema de La Haya no prevé específicamente una función para las Oficinas de origen. A pesar de ello, la Oficina Internacional no tiene mayor responsabilidad en cuanto al examen de elementos como el derecho a presentar una solicitud internacional o la reivindicación de la prioridad de la que tiene en el ámbito del sistema de Madrid. Cuando en el marco del sistema de Madrid se abordan cuestiones relacionadas con la certificación realizada por la Oficina de origen, es fácil constatar que en el sistema de La Haya esa figura de la certificación simplemente no existe. Por ejemplo, la Oficina Internacional no cuestiona la identidad del solicitante y tampoco existen criterios para la admisibilidad de una descripción. La Oficina Internacional dispone de la facultad general de plantear una irregularidad si estima que la solicitud no cumple con los requisitos aplicables; así, en el caso de la descripción, la pregunta de si “cumple con los requisitos aplicables” se convierte en una cuestión de sentido común. Esta se corresponde con la forma en que la Oficina Internacional ejerce su facultad en virtud de la Regla 11.2) del Reglamento Común del sistema de Madrid cuando, por ejemplo, pide que se le envíe una nueva reproducción de la marca porque la que se adjuntó a la solicitud no era de buena calidad.

²⁰ Véase el documento MM/I/2, en inglés.

²¹ Véase el Artículo 9.

Mecanismo de revisión y transformación

45. Si la Oficina Internacional tuviera que realizar un examen más sustantivo que el que realiza hoy día y pudiera rechazar una solicitud en base a motivos específicos, cabría preguntarse si debería introducirse en el sistema un mecanismo de revisión. Quizá un órgano independiente o un órgano de solución de controversias alternativo. Estas cuestiones se tratan más adelante en relación con el ataque central. Cabría también la posibilidad de redactar una disposición similar a la del Artículo 9 del TRT. En virtud de dicha disposición, si la Oficina Internacional rechazaba una solicitud internacional el solicitante podía, en el plazo de dos meses, presentar una petición ante la Oficina de cualquier país designado para que la Oficina Internacional, respecto de ese Estado, siguiera adelante con el procedimiento de solicitud o, como alternativa, presentar una solicitud de registro directamente ante el registro nacional.

Corrección de irregularidades que afectan a una solicitud internacional

46. Hay tres categorías distintas de irregularidades que afectan a la solicitud internacional, para cuya subsanación se siguen varias reglas, a saber,

- irregularidades respecto a la clasificación (Regla 12.1));
- irregularidades respecto a la indicación de productos y servicios (Regla 13.1));
- irregularidades “que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación” (Regla 11).

47. En las dos primeras categorías participa la Oficina de origen. En cuanto a la tercera categoría, la Regla 11.4) establece que la Oficina de origen ha de subsanar las siguientes irregularidades:

- a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial pertinente, éste no está escrito a máquina de escribir u otro tipo de máquina, o no contiene la firma de la Oficina de origen;
- b) en el caso de que se haya enviado la solicitud internacional por fax, la página original en la que figura la marca no se ha recibido;
- c) cuando, respecto de la información contenida en la solicitud, el solicitante no parece cumplir las condiciones previstas en el Artículo 1.3) del Arreglo y el Artículo 2.1) del Protocolo en lo que se refiere a la Oficina de origen a través de la cual se ha presentado la solicitud;
- d) falta alguno de los siguientes elementos en la solicitud:
 - indicaciones que permitan identificar al solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con él o con su representante;

- origen:
- las indicaciones relativas a la conexión del solicitante con la Oficina de
 - la fecha y el número del registro de base o de la solicitud de base;
 - una reproducción de la marca;
 - la lista de productos y servicios;
 - una indicación de las Partes Contratantes designadas;
 - una certificación de la Oficina de origen.

48. Es evidente que la supresión del requisito de la marca de base acabaría con las irregularidades relacionadas con dicha marca de base, como la falta de datos relativos a la marca o la ausencia de certificación. En cuanto a otro tipo de irregularidades, la responsabilidad de su corrección dependería de si se concibe el sistema sin marca de base como un sistema de presentación directa o no. Nótese que en el caso del Artículo 11.2) algunas irregularidades “que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación” ya las subsana el solicitante. Por tanto, la ventaja de un sistema de presentación directa sería su simplificación, ya que la Oficina Internacional solo tendría un interlocutor para las correcciones, a saber, el propio solicitante.

Consecuencias relacionadas con los motivos de denegación disponibles para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas

49. El Artículo 5.1) del Protocolo establece el derecho de la Oficina de una Parte Contratante a declarar, mediante una notificación de denegación, que no puede concederse la protección resultante de un registro internacional. Esta misma disposición establece que “tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos aplicables según el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en dicha Oficina (...)”²². Normalmente se entiende que esta disposición se refiere a una serie limitada de motivos de denegación enumerados en el Artículo 6*quinquies*.B). Sin embargo, dado que párrafo A.1) del Artículo 6*quinquies* establece que esta disposición se aplica cuando la marca en cuestión ha sido *registrada* en el país de origen, la cuestión es que, si se suprime el requisito de la marca de base, se perdería el beneficio de la limitación en la lista de posibles motivos de denegación. No obstante, quizá una vez analizada esta cuestión en profundidad el problema no sea tal.

50. Lógicamente, las condiciones del párrafo A.1) del Artículo 6*quinquies* para la aplicación del párrafo B se cumplen siempre respecto de un registro internacional regido por el Arreglo. Este último no solo requiere un registro anterior sino que, además, en virtud tanto del Arreglo como del Convenio de París, el país de origen queda determinado según el mismo principio,

²² El tenor del Artículo 5 del Arreglo es casi idéntico.

es decir, el principio de “cascada”²³. En virtud del Protocolo, el registro internacional puede sin embargo basarse en una simple solicitud y, además, da libertad para elegir el país de origen entre todos en los que el solicitante tenga derecho. De esta forma, en virtud del Protocolo el titular puede perfectamente tener su marca de base en un país distinto del que, a efectos del Artículo 6*quinquies*, sería su país de origen. De hecho, podría no disponer de registro alguno en dicho país.

51. Por tanto, no se puede afirmar que el Artículo 5 del Protocolo incorpora el Artículo 6*quinquies* del Convenio de París tal cual. Simplemente establece, a efectos de referencia, cuáles son los motivos de denegación que pueden utilizar las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, entre ellos los motivos limitados que se enumeran en el Artículo 6*quinquies*, así como los motivos resultantes de la aplicación de otras disposiciones del Convenio de París²⁴. En consecuencia, la supresión del requisito de la marca de base podría incluso plantearse sin que necesariamente tenga un impacto en el alcance de los motivos de denegación ya previstos en el Artículo 5.

52. Por otra parte, conviene recordar que el Artículo 6*quinquies* se refiere únicamente a la forma de la marca, y no a los elementos complementarios, como la descripción o la reivindicación de colores. Como ya se ha señalado, actualmente el tratamiento de los elementos corresponde a la actividad de certificación de la Oficina de origen. Además, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no pueden basar una denegación en dichas formalidades. No obstante, la supresión del requisito de la marca de base suprimiría dicha certificación y, a no ser que se atribuyera mayor responsabilidad a la Oficina Internacional en el examen de dichos elementos, habría que dotar de mayor flexibilidad a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas para emitir denegaciones. Dicho de otra manera, no quedaría más remedio que alcanzar un equilibrio.

Consecuencias para terceros interesados

53. Hay que referirse al párrafo 10, en el que se explica el principio de la dependencia. Es evidente que la supresión del requisito de una marca de base conllevaría la desaparición de este principio. Por tanto, lo primero que hay que preguntarse es si el principio en si mismo sigue siendo necesario en el sistema de Madrid.

²³ Véase el Artículo 6*quinquies*.A)2) del Convenio de París.

²⁴ Especialmente, rigen también los Artículos 6*bis*, 6*ter* y 6*septies*. Véase G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, BIRPI, 1969, página 114, ahora publicación N.º 611 de la OMPI, (en inglés). (*Traducción de la Oficina Internacional*). Además, no se podrían denegar registros internacionales de marca por motivos que no fueran aplicables a las solicitudes nacionales.

54. En este sentido, hay que recordar que la supresión de la dependencia ya se planteó como posibilidad en la historia del sistema de Madrid. Cuando se adoptó el Arreglo de Madrid en 1891, la dependencia era perpetua. En la Conferencia de Niza de 1957 se arguyó que este principio era difícilmente compatible con el Convenio de París, que establece que “cuando una marca ha sido regularmente registrada en el país de origen, y posteriormente en uno o más países de la Unión, cada una de esas marcas nacionales serán consideradas, desde la fecha de registro, independientes de la marca del país de origen”...²⁵”. Fue así como se propuso suprimir los términos del Artículo 6 en que se basa el principio de dependencia.

55. Como se indicaba en el informe *The First Hundred Years of the Madrid Agreement*²⁶, “la propuesta fue calificada de muy radical, pues que pasaba de una total dependencia a la independencia total. En particular, se consideró que un único procedimiento, como el del sistema de Madrid, significaba no sólo una única solicitud, plazos uniformes, una única renovación y un único grupo de procedimientos para la transferencia del registro, sino también un único procedimiento para el ataque e invalidación del registro internacional (...). La preocupación por proteger los beneficios de un único procedimiento que, en este contexto, se conoce como la posibilidad del “ataque central”, resultó en el compromiso de una dependencia limitada en el tiempo. El registro internacional se convertiría en independiente pasados cinco años desde la fecha del registro internacional.

56. Sin embargo, no hay que olvidar que la figura de la transformación, que fue introducida en el Protocolo para suavizar los inconvenientes (para el titular) del principio de dependencia en general, quizá reduce el interés de terceros por recurrir al ataque central. En cualquier caso, mientras el ataque central siga considerándose un recurso útil para el sistema, la cuestión subsidiaria es cómo compensar la pérdida de este mecanismo si se suprime el requisito de la marca de base.

57. A lo largo del proceso de elaboración del TRT se plantearon varias alternativas al ataque central, aunque sin éxito, y finalmente se aprobó el TRT sin ningún mecanismo central para proteger los intereses de terceros. En concreto, fueron varias las propuestas para dotar a la Oficina Internacional de la responsabilidad de supervisión de las solicitudes a fin de identificar las marcas conflictivas en el Registro Internacional, o cualquier marca conflictiva en general²⁷.

58. Otra propuesta – la de la AIPPI – planteó la posibilidad de que los “propietarios de registros internacionales anteriores pudieran defenderse ante registros internacionales similares de otras empresas” presentando objeciones a los nuevos registros internacionales en

²⁵ Artículo 6.D del Acta de Londres, cuyo equivalente es, en el Acta actual (Estocolmo), el Artículo 6.3)

²⁶ Publicación de la OMPI N.º 880, 1991, páginas 45 y 46 (en inglés). (*Traducción de la Oficina Internacional*).

²⁷ Véase, en particular, el documento TRT/I/8 – *Proposition submitted by the ICC delegation in considering Article 7 of the draft treaty*, TRT/WG/1/1 – *Proposal presented by the United Kingdom* and TRT/WG/1/2 – *Proposal presented by the Netherlands* (en inglés).

base a sus derechos anteriores mediante procedimientos simples de oposición²⁸. Además, se propuso que cualquier parte interesada pudiera oponerse a un registro internacional en base a la falta de legitimidad de un tercero. No obstante, a este respecto la propuesta no llegó tan lejos como para precisar “si era necesario – y de ser el caso en que modo – exigir las pruebas sobre la existencia o no de la requerida legitimidad al oponente o al propietario del registro internacional objeto de oposición”.

59. La propuesta precisaba que el efecto de las decisiones de los procedimientos favorables “debería limitarse estrictamente a la cancelación formal del registro internacional”. Así, se consideró que la decisión no tendría efectos como precedente jurídico que pudiera alterar la situación en caso de que el solicitante reafirmara sus reivindicaciones a través de una solicitud nacional. Por el contrario, la propuesta aclaraba que la posibilidad del mecanismo de “transformación”, previsto en el Artículo 9 del TRT, quedaría abierta como consecuencia de dicha cancelación.

60. Por último, la propuesta de la AIPPI planteaba también que los procedimientos se desarrollarían ante “una autoridad ligada a la OMPI, que llevaría a cabo su labor de manera independiente y ajena a cualquier instrucción, salvo para cuestiones administrativas”. Lo que se pretendía entonces era un órgano permanente, bien como mecanismo de solución de controversias alternativo, integrado por expertos acreditados por la Oficina Internacional y cuyas decisiones fueran vinculantes.

Consideraciones conexas

Derecho de prioridad

61. Si se suprime el requisito de la marca de base, parece improbable que exista una primera presentación unionista. Según el TRT la presentación regular de una solicitud internacional equivaldría a la presentación regular de una solicitud nacional, a los efectos de la reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París de una primera solicitud para registrar la misma marca (Artículo 28). Asimismo, en el sistema de La Haya existen disposiciones en virtud de cada una de las tres Actas, por las que se establece el valor de los registros internacionales como una primera presentación en otros países de la Unión de París²⁹. Habrá que considerar si, en virtud del sistema de Madrid, la supresión del requisito de la marca de base requiere introducir una disposición de este tipo.

²⁸ Documento TRT/I/9 – *Tentative Suggestions for a System of Opposition Proceedings at WIPO as an Alternative to the Proposals Concerning Central Attack* (en inglés).

²⁹ Artículo 4.4) del Acta de 1934, respecto del cual puede ser útil referirse a la Guía para la aplicación del Convenio de París, de Bodenhausen, *supra*, nota a pie de página 24, pág. 39. El Artículo 7.1) del Acta de 1960 es menos explícito. El Artículo 6.2) del Acta de Ginebra, que en virtud del Artículo 2, se extiende también a los miembros de la Organización Mundial del Comercio, es más explícito.

Base de datos de términos aceptables para la lista de productos y servicios

62. La Oficina Internacional está elaborando una base de datos de términos aceptables, con el objetivo de erradicar los riesgos de irregularidades en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. La base de datos se ha creado a partir de la lista alfabética de la *Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas en virtud del Arreglo de Niza*, de la entrada diaria de nuevos términos aceptados por la Oficina Internacional en el marco de las actividades de registro, así como de las bases de datos utilizadas por algunas Oficinas con las que coopera la Oficina Internacional. A pesar de ello, es posible que el solicitante deba, respecto de algunos productos y servicios de su marca de base, utilizar los términos de la lista asociada a esa marca, en lugar de los términos aceptados en la base de datos. No obstante, si se suprime el requisito de la marca de base, una base de datos global de términos aceptables cumpliría sus objetivos de manera óptima.

IV. AUTODESIGNACIÓN

63. Con el término “autodesignación” se hace referencia a la posibilidad de que, respecto de una determinada solicitud internacional o registro internacional resultante de la misma, la Parte Contratante de la que nace el derecho de designación pueda convertirse, a su vez, en Parte Contratante designada.

64. La segunda frase del Artículo 3*bis* del Protocolo prohíbe que un solicitante internacional, o el titular de un registro internacional, designe a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. En el Arreglo de Madrid rige el mismo principio, si bien la prohibición es indirecta.³⁰ Por ello se suele afirmar que el sistema de Madrid no permite la autodesignación.

65. Resulta obvio que si se suprime la marca de base, la prohibición, como consecuencia, también desaparecería, dando por hecho que tampoco existiría Oficina de origen. Este principio podría mantenerse como característica opcional del sistema de Madrid, sujeto a una declaración de las Partes Contratantes, como ocurre en el Arreglo de La Haya³¹.

66. No obstante, sería aún más interesante si la prohibición de la autodesignación pudiera suprimirse, aunque no se suprimiera el requisito de la marca de base. Como es lógico, esto requeriría la modificación del Artículo 3*bis*. En caso de considerarse esta posibilidad, habría que tomar en cuenta al menos dos cuestiones.

³⁰ Esta prohibición deriva de los términos “Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países, la protección de sus marcas (...)”, de la primera frase del Artículo 1.2).

³¹ Véase, en particular, el Artículo 14.3) del Acta de 1999.

67. La primera se refiere al examen de la marca internacional en la Parte Contratante designada cuya Oficina fuese la Oficina de origen de la marca. En teoría, sólo se aplicarían procedimientos simplificados, ya que los procedimientos ordinarios ya se habrían aplicado a la marca de base. Es decir, la marca ya habría sido examinada en cuanto al fondo por la Oficina en cuestión, lo que normalmente lleva a cabo en cuanto a las presentaciones directas.

68. La segunda cuestión se refiere a la sustitución. Se recuerda que el Artículo 4*bis*1) del Arreglo y del Protocolo de Madrid establece que una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará que, bajo ciertas condiciones³², será sustituida por un registro internacional de la misma marca. En especial, la sustitución se produce en una Parte Contratante designada siempre que “la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3*ter*.1) o 2)”. La modificación de esta última disposición del Protocolo permitiría, en consecuencia, la aplicación de la sustitución en el país de origen³³, a menos que el propio Artículo 4*bis* se enmendara también a fin de evitar dicha consecuencia. En cualquier caso, las consecuencias de la sustitución en el principio de dependencia deberían ser objeto de análisis pormenorizado.

V. OTRAS CONSIDERACIONES

69. En el caso de que el Grupo de Trabajo decidiera examinar otras consecuencias de la supresión del requisito de la marca de base, hay otros aspectos del sistema de Madrid que podrían ser tomados en consideración.

Sustitución

70. Como se sugiere en la propuesta de Noruega, una de estas cuestiones es la sustitución. A ese respecto se recuerda que el TRT contiene una disposición bastante elaborada que prevé que si, en la fecha del registro internacional el solicitante fuera al mismo tiempo titular de un registro nacional para la misma marca y los mismos productos y servicios respecto de un Estado designado, además de los derechos derivados del TRT, le asistirían también los derechos ya existentes en virtud del registro nacional. La disposición establece claramente también la inmunidad frente a denegaciones y describe cómo sería la situación tras la

³² Estas condiciones se explican claramente en el Protocolo. En la Propuesta Básica en relación con el Protocolo de Madrid, presentada a la Conferencia de Madrid de 1989, en las notas relativas al Artículo 4*bis*.1), se indicaba que esa disposición, así como el párrafo 2), son esencialmente iguales a las del Acta de Estocolmo, pero habían sido objeto de nueva redacción en aras de mayor claridad. A ese respecto, cabe remitirse al párrafo 133 del documento MM/DC/3. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina Internacional considera que el Arreglo y el Protocolo contemplan las mismas disposiciones en cuanto a las condiciones para que opere la sustitución. Véase, en particular, el párrafo 87.01 de la Guía.

³³ No obstante, como el Artículo 4*bis*.1)iii) requiere que “la extensión surta efecto *después* de la fecha del registro nacional”, no se produciría la sustitución – en los términos actuales del texto – si la autodesignación se efectúa en una solicitud internacional presentada el mismo día que la solicitud de base.

expiración del registro nacional. Al contrario que en el sistema de Madrid, el TRT incluía una disposición que obligaba al solicitante a efectuar una declaración en la solicitud internacional respecto de cualquier marca registrada con anterioridad y, a ese particular, le exigía que aportase prueba certificada. El reglamento del TRT especificaba, además, los contenidos de dicha declaración, aunque no parece que incluyera la posibilidad de que la Oficina Internacional realizara un examen específico de la misma.

Listas específicas de designación de listas de productos y servicios

71. Una cuestión más extensa que quizá el Grupo de Trabajo quiera examinar, sobre todo teniendo en cuenta la creciente automatización de los sistemas de marcas, es la introducción de listas de designación específicas. De ser factible, dichas listas ofrecerían a los solicitantes y titulares más flexibilidad para utilizar el sistema, más seguridad jurídica y aportaría mayor claridad en la información, de todo lo cual se beneficiaría el conjunto de la comunidad de marcas. Por último, la supresión del requisito de una marca de base allanaría el camino al sistema de Madrid hacia la administración de nuevos tipos de marcas, dando por hecho que las Oficinas de las Partes Contratantes seguirían ejerciendo el derecho fundamental de denegación de la protección respecto de los aspectos que no fueran acordes con la definición de marca en sus legislaciones nacionales.

Libre elección de la Oficina de origen

72. El Grupo de Trabajo quizá decida también considerar otras fórmulas de flexibilidad que podrían introducirse en el sistema de Madrid sin tener que llegar a la supresión del requisito de la marca de base. Por ejemplo, podría revisarse el concepto de Oficina de origen.

73. Como se indicó en el párrafo 5, el sistema de Madrid se basa en el requisito de una marca de base registrada ante la Oficina de origen. No obstante, otro requisito del sistema es que el solicitante sea nacional de una Parte Contratante (o tenga la nacionalidad de un Estado miembro de una Parte Contratante) o que tenga su domicilio o disponga de establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de una Parte Contratante. El requisito de la “legitimidad” para utilizar el sistema deriva del Artículo 1.3) del Arreglo y del 2.1) del Protocolo.

74. Cabe destacar que el sistema conecta los dos requisitos, de manera que el solicitante necesita estar legitimado a través de una conexión con la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Sin embargo, y en teoría, los dos requisitos podrían dejar de estar conectados. En ese caso, la marca de base ya no tendría que presentarse ante la Parte Contratante que legitima al solicitante, sino ante cualquier Parte Contratante del sistema de Madrid, por ejemplo en un lugar del mundo en el que el solicitante tenga intereses comerciales, a pesar de que no disponga allí de un establecimiento comercial o industrial.

75. En tanto en cuanto los textos actuales no exigen a la Oficina de origen que asegure la certeza de las afirmaciones del solicitante en cuanto a la legitimidad, el impacto en el sistema sería mínimo. En particular, como se seguiría exigiendo la marca de base, se seguiría pudiendo requerir la certificación de todos los contenidos. Además, se podría mantener el mecanismo del ataque central.

76. No obstante, cuando se elaboró el TRT se pensó que adoptando dicha medida los países con procedimientos de examen mucho menos estrictos corrían el riesgo de recibir una avalancha de solicitudes de registro que colapsarían sus registros con marcas que, en su mayoría, nunca serían utilizadas en sus territorios.

Necesidad de una Conferencia Diplomática

77. El Grupo de Trabajo debería tener en cuenta que la supresión del requisito de una marca de base, la introducción de la autodesignación y cualquier otra futura o alternativa consideración planteada en este capítulo no podrá llevarse a cabo sin la celebración de una Conferencia Diplomática en la que se revise el Protocolo.

78. Se invita al Grupo de Trabajo a ampliar las consideraciones anteriormente expuestas a fin de seguir analizando las consecuencias de la propuesta de Noruega, que figura en el documento MM/LD/WG/6/2, y a ofrecer orientación en cuanto a la labor futura en relación con dicha propuesta.

[Sigue el Anexo]

Lista de disposiciones en que se cita los términos “solicitud de base” y “registro de base”

Arreglo de Madrid	
Registro de base	
Art. 1.2)	
Art. 3.1)	
Art. 6.2)	
Art. 6.3)	

Protocolo de Madrid	
Solicitud de base	Registro de base
Art. 2.1)	Art. 2.1)
Art. 2.1)i)	Art. 2.1)i)
Art. 2.1)ii)	Art. 2.1)ii)
Art. 2.2)	Art. 2.2)
Art. 3.1)	Art. 3.1)
Art. 3.1)i)	Art. 3.1)ii)
Art. 6.2)	Art. 6.2)
Art. 6.3)	Art. 6.3)
Art. 6.3)i)	Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)ii)	
Art. 6.3)iii)	

Reglamento Común	
Solicitud de base	Registro de base
Regla 1.xiii)	Regla 1.xiv)
Regla 8.2)	Regla 8.1)
Regla 9.4)a)v)	Regla 8.2)
Regla 9.4)a)vii)	Regla 9.4)a)v)
Regla 9.4)a)viibis)	Regla 9.4)a)vii)
Regla 9.4)a)viii)	Regla 9.4)a)viibis)
Regla 9.4)a)ix)	Regla 9.4)a)viii)
Regla 9.4)a)x)	Regla 9.4)a)ix)
Regla 9.4)a)xi)	Regla 9.4)a)x)
Regla 9.5)b)	Regla 9.4)a)xi)
Regla 9.5)d)ii)	Regla 9.5)a)
Regla 9.5)d)iii)	Regla 9.5)b)
Regla 9.5)d)iv)	Regla 9.5)d)ii)
Regla 9.5)d)v)	Regla 9.5)d)iii)
Regla 9.5)d)vi)	Regla 9.5)d)iv)
Regla 9.5)e)	Regla 9.5)d)v)
Regla 11.4)a)vii)	Regla 9.5)d)vi)
Regla 17.2)ii)	Regla 9.5)e)

Reglamento Común (cont.)	
Solicitud de base	Registro de base
Regla 22.1)a)iii)	Regla 11.4)a)vii)
Regla 23.1)	Regla 17.2)ii)
Regla 23.1)i)	Regla 22.1)a)iii)
Regla 23.3)	Regla 23.3)
Regla 24.3)d)	Regla 36.vii)
Regla 36.vii)	

[Fin del Anexo III y del documento]