

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/A/42/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de agosto de 2009

S

**UNIÓN PARTICULAR PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS (UNIÓN DE MADRID)**

ASAMBLEA

**Cuadragésimo segundo período de sesiones (18° ordinario)
Ginebra, 22 de septiembre a 1 de octubre de 2009**

**ESTUDIO SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE IDIOMAS ADICIONALES DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL SISTEMA DE MADRID**

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. En su cuadragésimo período de sesiones (23° extraordinario), celebrado en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante denominada “la Asamblea”) examinó un documento titulado “Propuesta de elaboración de un estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid” (documento MM/A/40/2). De conformidad con dicha propuesta, la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre las implicaciones, consecuencias y ventajas de introducir idiomas distintos del español, el francés y el inglés (idiomas de trabajo del Sistema de Madrid) como idiomas adicionales de presentación de solicitudes (idiomas en los que los solicitantes estarían autorizados a presentar solicitudes internacionales).
2. La Asamblea tomó nota del documento MM/A/40/2 y convino en que la Secretaría realizaría un estudio sobre la introducción de idiomas adicionales de presentación de solicitudes en el Sistema de Madrid.
3. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”), celebrada en Ginebra del 7 al 10 de julio de 2009, se presentó una versión preliminar del estudio realizado por la Oficina Internacional durante el primer semestre de 2009.

4. A continuación se presenta como Anexo I del presente documento una versión actualizada de dicho estudio para su consideración por la Asamblea.

5. Los resultados del estudio se resumen en la Sección II. Las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo relacionadas con el estudio figuran en la Sección III. Por último, tal como lo recomendara el Grupo de Trabajo, en el párrafo 27 del presente documento se invita a la Asamblea a tomar una decisión sobre la puesta en práctica de un proyecto piloto destinado a verificar la viabilidad de la propuesta de introducir nuevos idiomas de presentación de solicitudes conforme a lo descrito en el estudio.

II. EL ESTUDIO

6. Para llevar a cabo el estudio, la Oficina Internacional empezó por plantear un caso hipotético en el que se permita admitir idiomas adicionales de presentación de solicitudes de manera tal que resulte viable desde el punto de vista operativo y económico, y pueda beneficiar al mismo tiempo al mayor número posible de usuarios del Sistema de Madrid actuales y potenciales que manifiesten su interés al respecto.

A. Idiomas con derecho a ser considerados idiomas adicionales de presentación de solicitudes

7. Habida cuenta de lo anterior, para los fines del estudio, los siguientes idiomas se consideraron con derecho a figurar como idiomas adicionales de presentación de solicitudes:

a) el árabe, el chino, el portugués y el ruso que son los cuatro idiomas de trabajo de la OMPI, distintos del español, el francés y el inglés, ampliamente hablados en un número importante de Estados miembros de la OMPI (documento MM/A/40/2); y

b) cualquier otro idioma que cumpla con las dos condiciones de admisibilidad (a saber, ser el idioma de la solicitud o registro de base de al menos 1.000 solicitudes internacionales y representar una proporción de al menos un 3% del número total de solicitudes internacionales presentadas en un año determinado. Sobre la base de las estadísticas de 2008, sólo cuatro otros idiomas responden a estos criterios, a saber, el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés.

B. Requisitos previos para la aceptación de solicitudes presentadas en el idioma de una oficina (distinto de un idioma de trabajo)

8. El estudio se centra en una estrategia de aplicación que exige el cumplimiento de las siguientes etapas antes de que los solicitantes de una determinada Parte Contratante puedan beneficiarse de la posibilidad de presentar solicitudes internacionales en un idioma (distinto de un idioma de trabajo) que pueda considerarse idioma adicional de presentación:

a) la base de datos de la OMPI de indicaciones válidas de productos y servicios para los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid, actualmente en curso de elaboración por la Oficina Internacional (documento MM/A/42/3), deberá ser ya plenamente operativa;

b) la comunicación electrónica entre la Oficina de la Parte Contratante interesada y la Oficina Internacional, basada en un acuerdo de comunicación electrónica firmado por ambas partes, deberá estar ya establecida por lo menos respecto de la transmisión de solicitudes internacionales;

c) deberá haberse concertado un “acuerdo en materia de idiomas de presentación de solicitudes” entre la Oficina de la Parte Contratante y la Oficina Internacional con el fin de formalizar la aceptación de la presentación de solicitudes por los solicitantes de dicha Parte Contratante en el idioma de éstos (distinto de un idioma de trabajo). En ese acuerdo se deberá estipular, entre otras cosas, que la Oficina de la Parte Contratante interesada y la OMPI cooperarán en la traducción de la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios para los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid al idioma pertinente utilizado en dicha Oficina. La posibilidad que tengan los solicitantes de la Parte Contratante interesada de presentar solicitudes internacionales en su idioma estará sujeta a la disponibilidad de la base de datos en ese idioma.

C. Procedimiento de presentación de solicitudes internacionales en un idioma de usuario (distinto de un idioma de trabajo)

9. El procedimiento propuesto para presentar solicitudes internacionales en un idioma de usuario (distinto de un idioma de trabajo) figura descrito en detalle en el estudio (véase el Anexo I, párrafo 35). Dicho procedimiento consta, entre otras, de las siguientes etapas: la selección por el solicitante de uno de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid (español, francés o inglés) como “idioma de la solicitud internacional” en el sentido establecido en la Regla 6 del Reglamento Común; la utilización, por la Oficina de origen de la solicitud internacional presentada en ese idioma de usuario, de una herramienta de traducción automática suministrada por la OMPI (y conectada a la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios) para su traducción al idioma de trabajo seleccionado por el solicitante; la verificación por la Oficina Internacional de la aceptación y correcta clasificación de toda indicación dada en la solicitud internacional que no aparezca en la base de datos; la traducción por la Oficina Internacional de las partes de la solicitud internacional que todavía figuren en el idioma del usuario después de haber pasado por la herramienta de traducción automática; el acuerdo del solicitante con la versión traducida de la solicitud internacional; la presentación oficial de la solicitud internacional a la Oficina Internacional por medios electrónicos, en el idioma de trabajo elegido.

10. En el estudio se proponen seguidamente procedimientos para abordar los términos ininteligibles a los fines de la traducción así como los cambios que haya efectuado la Oficina de origen en la traducción suministrada por la Oficina Internacional (véase el Anexo I, párrafos 36 y 37).

D. Implicaciones, consecuencias y ventajas

a) Respecto de la Oficina Internacional

11. En el estudio se analizan las consecuencias financieras para la Oficina Internacional y se llega a la conclusión de que la introducción de idiomas adicionales de presentación en las condiciones antes descritas sería económicamente viable y no entrañaría costos de funcionamiento adicionales.

12. De hecho, si en ausencia de una base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios y de una herramienta de traducción automática como las descritas, se hubieran admitido en 2008 como idiomas de presentación de solicitudes los ocho idiomas considerados en el ámbito del estudio, los costos de traducción para la Oficina Internacional habrían aumentado en alrededor de 765.000¹ francos suizos como máximo, es decir, el equivalente de un 1,4% del presupuesto total de la Unión de Madrid para 2008.

13. No obstante, se prevé que, como resultado de la elaboración de la base de datos de la OMPI de indicaciones válidas de productos y servicios, la Oficina Internacional estará en condiciones de economizar en materia de costos de traducción y de examen, en comparación con la situación actual. Dichos ahorros compensarían cualquier costo de traducción resultante de la aplicación del mecanismo de presentación de solicitudes descrito en el estudio. Por consiguiente, la propuesta examinada en el estudio tiene por finalidad esencial hacer que el establecimiento de una base de datos plenamente funcional traducida al idioma de la oficina del usuario interesado, distinto de un idioma de trabajo, sea un requisito previo para la introducción de cada nuevo idioma de presentación de solicitudes.

14. En relación con el procedimiento a seguir respecto de las solicitudes presentadas en un idioma que no sea un idioma de trabajo, la Oficina Internacional tendría que realizar ciertas tareas que hoy en día no son necesarias y hacerlo en plazos estrictamente limitados (véase el Anexo I, párrafo 35). De conformidad con la evaluación efectuada, la Oficina Internacional estaría en condiciones de realizar adecuadamente esas tareas siempre que se tomen las medidas apropiadas de antemano (en particular, la búsqueda de traductores que posean los conocimientos lingüísticos necesarios y la redefinición de determinados procedimientos y responsabilidades internos).

b) Respecto de las Oficinas y los usuarios de las Partes Contratantes interesadas

15. En lo relativo a las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas que actúan en calidad de Oficinas de origen, la aceptación de solicitudes presentadas en sus idiomas tendría la ventaja de facilitarles la verificación a los fines de la certificación prevista en la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, ya que esta verificación se efectuaría en el mismo idioma que el de la solicitud o registro de base, y podría efectuarse incluso automáticamente si se cuenta con una conexión a un sistema de presentación electrónica. Lo más probable es que se reduciría el número de irregularidades notificadas en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común que la Oficina tendría que tratar, tal como se indica en el párrafo 18. Por último, si bien podría ser necesario que la Oficina de origen establezca comunicaciones adicionales con la Oficina Internacional en el contexto de los procedimientos propuestos en el estudio, dichas comunicaciones serían necesariamente electrónicas y por consiguiente relativamente rápidas.

16. Los titulares de marcas y, en particular, las pequeñas y medianas empresas (Pymes), celebrarían el poder presentar solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid utilizando su propio idioma, que sería el mismo que el de la solicitud o registro de base. Lo más probable es que dicha posibilidad tenga por resultado acelerar el proceso de presentación de solicitudes, reducir el riesgo de ambigüedad ligado a la especificación de los productos y

¹ Es decir, 748.000 francos suizos, como máximo, por la traducción de listas de productos y servicios y 17.000 francos suizos, como máximo, por la traducción de otros elementos contenidos en las solicitudes internacionales (véase el Anexo I, párrafos 43 y 46).

servicios, y también posiblemente ahorrar costos, por ejemplo, los relacionados con la traducción de las listas de productos y servicios.

c) Respetto del funcionamiento general del Sistema de Madrid

17. Tal como se explica en la Sección IV del estudio (véase el Anexo I, párrafos 19 a 24), si la admisión de idiomas adicionales de presentación de solicitudes se realiza de conformidad con el mecanismo propuesto en el estudio, no será necesario modificar el Reglamento Común.

18. En relación con los procedimientos del Sistema de Madrid, el mecanismo propuesto presentaría claras ventajas. Es evidente que se reduciría el número de irregularidades detectadas por la Oficina Internacional con arreglo a las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común (*Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios y Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios*, respectivamente). Ello se traduciría en beneficios considerables desde el punto de vista del ahorro de esfuerzos y de tiempo no solamente para la Oficina Internacional, sino también para las Oficinas de origen y los solicitantes que deben responder a las notificaciones relacionadas con dichas irregularidades.

19. Por consiguiente, desde el punto de vista del funcionamiento general del Sistema de Madrid, se considera que la propuesta, tal como viene formulada, presentaría ventajas evidentes en términos de racionalidad y de eficacia sin tener por ello repercusiones financieras negativas importantes para ninguna de las partes interesadas.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

20. En su séptima reunión celebrada en Ginebra en julio de 2009, el Grupo de Trabajo tomó nota del estudio preparado por la Oficina Internacional y expresó estar abierto a la posibilidad de introducir idiomas adicionales en el Sistema de Madrid sobre la base de acuerdos bilaterales entre la Oficina Internacional y las oficinas interesadas que cumplan determinados requisitos lingüísticos (véase el Resumen del Presidente, aprobado por el Grupo de Trabajo, en el documento MM/LD/WG/7/4, reproducido en el Anexo II del presente documento). En dichos acuerdos se contemplaría la comunicación electrónica y la cooperación en la creación de una base de datos con términos válidos para la indicación de productos y servicios en el idioma de que se trate.

21. Aunque algunas delegaciones manifestaron que sus oficinas estarían dispuestas a concertar acuerdos de esa índole, otras dijeron no estar seguras de que sea viable la aplicación del procedimiento reseñado en el estudio, en particular con respecto a las repercusiones operacionales para sus oficinas y para la Oficina Internacional.

22. El Grupo de Trabajo convino finalmente en establecer un proyecto piloto en el que participen las oficinas interesadas que utilicen cualquiera de los idiomas con derecho a ser considerados idiomas adicionales de presentación de solicitudes, según lo dispuesto en el párrafo 7, con miras a verificar la viabilidad de la propuesta de introducir nuevos idiomas de presentación. En el marco del proyecto se examinarían, entre otras cosas, las consecuencias del procedimiento propuesto, en particular, en lo relativo a los costos y al cumplimiento de plazos.

23. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea pida a la Oficina Internacional que emprenda un proyecto piloto de esa naturaleza y que, en su debido momento, informe al Grupo de Trabajo y a la Asamblea sobre los resultados obtenidos a ese respecto.

IV. PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO PILOTO

24. La participación en el proyecto piloto recomendado por el Grupo de Trabajo estaría abierta a la Oficina de toda Parte Contratante interesada que presente solicitudes de registro de marcas en uno de los idiomas con derecho a ser considerados idiomas adicionales de presentación de solicitudes, de conformidad con los criterios indicados en el párrafo 7.

25. Se propone que la puesta en práctica del proyecto piloto tenga lugar en dos etapas, en la forma siguiente:

a) La etapa I entrañaría la cooperación entre la Oficina Internacional y la oficina interesada en los ámbitos siguientes: i) la traducción de la base de datos de la OMPI de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid al idioma pertinente, distinto de un idioma de trabajo; y ii) la consideración de la posibilidad de establecer una interfaz que permita la presentación de solicitudes internacionales en el idioma pertinente, distinto de un idioma de trabajo. Se propone que la etapa I comience en 2010 en el contexto del proyecto de establecimiento de la base de datos de la OMPI de indicaciones válidas de productos y servicios, descrito en el documento MM/A/42/3;

b) La etapa II entrañaría la cooperación entre la Oficina Internacional y la oficina interesada en materia de examen de las consecuencias del procedimiento propuesto (véase el Anexo I, párrafo 35), en particular con referencia a los costos y al cumplimiento de plazos. La etapa II empezaría en el momento en que una oficina tome parte en el proyecto piloto una vez terminada la etapa I respecto de dicha oficina y cuando la base de datos establecida en el idioma pertinente distinto de un idioma de trabajo, al que se hace referencia en el párrafo a), contenga como mínimo [30.000] indicaciones en dicho idioma.

26. La Oficina Internacional presentará regularmente al Grupo de Trabajo y a la Asamblea informes sobre los progresos realizados en la puesta en práctica del proyecto piloto así como un informe final con el resumen de sus conclusiones en su debido momento.

27. *Se invita a la Asamblea a:*

i) tomar nota del presente documento y del estudio sobre la posible introducción de idiomas adicionales de presentación en el Sistema de Madrid, contenido en el Anexo I del presente documento;

ii) pedir a la Oficina Internacional que emprenda el proyecto piloto recomendado por el Grupo de Trabajo y que, en su debido momento, informe al Grupo de Trabajo y a la Asamblea acerca de los resultados obtenidos a ese respecto.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

ESTUDIO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR NUEVOS IDIOMAS DE PRESENTACIÓN EN EL SISTEMA DE MADRID

I. ANTECEDENTES

1. En su cuadragésima sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Madrid² examinó un documento titulado “Propuesta de elaboración de un estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid” (documento MM/A/40/2). Conforme a esa propuesta (denominada en adelante “la propuesta básica”), la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre las implicaciones, consecuencias y ventajas de introducir otros idiomas en el régimen lingüístico del Sistema de Madrid, centrándose en un caso hipotético en el que los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid sigan siendo el español, el francés y el inglés, pero en el que también se permita a los solicitantes presentar solicitudes internacionales en cualquiera de los demás idiomas de trabajo de la OMPI, es decir, el árabe, el chino, el portugués o el ruso.
2. Durante los debates mantenidos en el seno de la Asamblea, muchas delegaciones expresaron su apoyo a la elaboración del estudio propuesto por considerar que la introducción de idiomas adicionales de presentación fomentaría el uso del Sistema de Madrid en las Partes Contratantes. La Delegación del Japón, al tiempo que expresó su apoyo a la realización del estudio, señaló la utilidad de que se haga un análisis comparativo que abarque otros idiomas aparte de los cuatro mencionados en la propuesta básica. Asimismo, la Delegación sugirió que la Oficina Internacional tome en consideración otros datos estadísticos, como el número de solicitudes internacionales, un cálculo estimativo de la presentación de solicitudes por país y el número de hablantes por idioma.³
3. La Asamblea tomó nota del documento MM/A/40/2 y acordó que la Secretaría elaboraría un estudio sobre la introducción de idiomas adicionales de presentación de solicitudes en el Sistema de Madrid.⁴
4. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”), celebrada en Ginebra del 7 al 10 de julio de 2009, se presentó una versión preliminar del estudio realizado por la Oficina Internacional durante el primer semestre de 2009.

² Denominada en adelante “la Asamblea”. De manera análoga, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se denomina en adelante “el Arreglo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se denomina en adelante “el Protocolo” y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denomina en adelante “el Reglamento Común”.

³ Documento MM/A/40/5, párrafos 16 a 32.

⁴ Documento MM/A/40/5, párrafo 33.

5. El presente documento contiene una versión actualizada del estudio en la que se tienen en cuenta los debates suscitados en la séptima reunión del Grupo de Trabajo.

II. ENFOQUE GLOBAL Y CONTENIDO DEL ESTUDIO

6. Para realizar el estudio, la Oficina Internacional empezó por definir un caso hipotético que permita la admisión de idiomas adicionales de presentación de solicitudes de una manera que parezca viable desde el punto de vista operacional y económico, y que pueda beneficiar al mayor número posible de usuarios del Sistema de Madrid actuales y potenciales.

7. Para definir dicho caso hipotético, la Oficina Internacional examinó los criterios de admisión de los idiomas que tendrían derecho a ser considerados idiomas adicionales de presentación de solicitudes, el marco jurídico actual del Sistema de Madrid, los procedimientos que deberían seguirse y las condiciones que tendrían que cumplirse antes de que los solicitantes de una determinada Parte Contratante puedan realmente empezar a presentar solicitudes en uno de los nuevos idiomas de presentación admitidos. Estas y otras cuestiones conexas se abordan en las Secciones III a VI.

8. Sobre esa base, la Oficina Internacional evaluó las implicaciones, consecuencias y ventajas de la propuesta (véase la Sección VII) y sacó ciertas conclusiones (Sección VIII).

III. IDIOMAS QUE PODRÍAN SER CONSIDERADOS IDIOMAS ADICIONALES DE PRESENTACIÓN

9. Con miras a fijar en un contexto el caso hipotético relativo a la introducción de idiomas adicionales de presentación de solicitudes, se examinó en primer lugar en el estudio, desde el punto de vista estadístico, el volumen de solicitudes internacionales presentadas en el marco del Sistema de Madrid durante los últimos cinco años. El estudio se centró, en particular, en las solicitudes procedentes de oficinas de Partes Contratantes cuyo idioma o idiomas oficiales son distintos de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid. En el cuadro I, *infra*, se indican las Partes Contratantes que han sido las principales usuarias del Sistema de Madrid en los últimos cinco años, ordenadas según el número de solicitudes internacionales recibidas de las oficinas de cada una de ellas en 2008. También se indican los porcentajes que les corresponden dentro del número total de solicitudes presentadas en 2008, así como los índices de crecimiento en comparación con 2007. Se desprende del cuadro que, en 2008, corresponde a las 10 principales “Partes Contratantes de origen” prácticamente el 72% de las solicitudes presentadas.

Cuadro I

Número de solicitudes internacionales presentadas por las Partes Contratantes en 2008
y en años anteriores

	<u>Parte Contratante de origen</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Crecimiento</u>
1	Alemania (DE)	5.395	5.803	5.663	6.090	6.214	14,8%	2,0%
2	Francia (FR)	3.518	3.497	3.705	3.930	4.218	10,0%	7,3%
3	Estados Unidos de América (US)	1.737	2.849	3.148	3.741	3.684	8,8%	-1,5%
4	Comunidad Europea (EM)	354	1.852	2.445	3.371	3.600	8,6%	6,8%
5	Suiza (CH)	2.133	2.235	2.468	2.657	2.885	6,9%	8,6%
6	Italia (IT)	2.499	2.340	2.958	2.664	2.763	6,6%	3,7%
7	Benelux (BX)	2.482	2.426	2.639	2.510	2.667	6,3%	6,3%
8	China (CN)	1.015	1.334	1.328	1.444	1.585	3,8%	9,8%
9	Japón (JP)	692	893	847	984	1.278	3,0%	29,9%
10	Austria (AT)	1.181	1.191	1.117	1.134	1.245	3,0%	9,8%
11	Federación de Rusia (RU)	575	604	622	889	1.190	2,8%	33,9%
12	Reino Unido (GB)	917	1.016	1.054	1.178	1.162	2,8%	-1,4%
13	Australia (AU)	683	852	1.100	1.169	1.092	2,6%	-6,6%
14	España (ES)	866	854	994	859	981	2,3%	14,2%
15	Turquía (TR)	593	787	733	717	890	2,1%	24,1%
16	República Checa (CZ)	615	547	559	541	607	1,4%	12,2%
17	Dinamarca (DK)	441	510	479	573	565	1,3%	-1,4%
18	Suecia (SE)	462	409	400	478	476	1,1%	-0,4%
19	Polonia (PL)	344	334	339	294	416	1,0%	41,5%
20	Bulgaria (BG)	334	391	426	431	386	0,9%	-10,4%
21	Noruega (NO)	218	235	312	403	368	0,9%	-8,7%
22	Portugal (PT)	175	263	276	355	344	0,8%	-3,1%
23	Eslovenia (SI)	201	180	177	182	296	0,7%	62,6%
24	Finlandia (FI)	198	208	239	278	282	0,7%	1,4%
25	Serbia (RS)	86	107	157	275	282	0,7%	2,5%
26	Ucrania (UA)	78	105	133	195	217	0,5%	11,3%
27	Hungría (HU)	231	152	217	438	214	0,5%	-51,1%
28	Croacia (HR)	135	79	150	185	200	0,5%	8,1%
29	Eslovaquia (SK)	249	215	241	190	187	0,4%	-1,6%
30	República de Corea (KR)	127	148	190	330	186	0,4%	-43,6%
31	Letonia (LV)	109	81	103	115	171	0,4%	48,7%
32	Liechtenstein (LI)	89	96	129	148	169	0,4%	14,2%
33	Singapur (SG)	93	138	161	146	166	0,4%	13,7%
34	Grecia (GR)	49	65	81	80	117	0,3%	46,3%
35	Islandia (IS)	33	39	92	110	101	0,2%	-8,2%
36	Rumania (RO)	58	101	97	103	99	0,2%	-3,9%
37	Estonia (EE)	75	72	96	101	93	0,2%	-7,9%
38	Lituania (LT)	63	101	84	78	93	0,2%	19,2%
39	Marruecos (MA)	57	66	119	93	73	0,2%	-21,5%
40	Belarús (BY)	29	24	23	63	69	0,2%	9,5%
	Otros países	283	378	370	423	444	1,1%	5,0%
	Total	29.472	33.577	36.471	39.945	42.075	100%	5,3%

10. Si, en el marco del Sistema de Madrid, se hubiera aumentado en 2008 el número de idiomas de presentación permitiendo la presentación de solicitudes internacionales en los otros cuatro idiomas de trabajo de la OMPI (árabe, chino, portugués y ruso), esa ampliación no habría sido suficiente para incluir el idioma oficial de cuatro de las que en 2008 fueron las 10 principales Partes Contratantes de origen, a saber, Alemania, Austria, Italia y el Japón, cuyo porcentaje común de solicitudes presentadas asciende a más del 27% del total, según las cifras que figuran en el cuadro.

11. Puede decirse prácticamente lo mismo de Suiza (en el 6º lugar) y el Benelux (en el 7º lugar), si bien en ambos casos uno de los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, a saber, el francés, también es idioma de trabajo de sus oficinas. Así pues, con arreglo a la información transmitida a la Oficina Internacional por la Oficina de Suiza, cada año entre 2006 y 2008, aproximadamente el 76% de las solicitudes nacionales de registro de marcas se presentó en alemán o italiano; se cree que, entre las solicitudes nacionales que sirven de base a las solicitudes internacionales presentadas por conducto de esa Oficina, la proporción de solicitudes presentadas en alemán y en italiano fue equivalente. De manera similar, con arreglo a la información transmitida a la Oficina Internacional por la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), aproximadamente el 85% de las solicitudes regionales de registro de marcas se presentó ante esa Oficina en neerlandés.

12. Cabe también tomar en consideración el hecho de que el alemán, el italiano, el neerlandés y el portugués son idiomas de presentación de solicitudes de las oficinas de otras “Partes Contratantes de origen” que se encuentran entre las que han sido en 2008 las 10 principales, en particular, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas y diseños industriales) (OAMI). Así pues, según la información transmitida a la Oficina Internacional por la OAMI, el alemán, el italiano, el neerlandés y el portugués fueron los idiomas de presentación de las solicitudes o los registros de base de marcas comunitarias aproximadamente en el 38% de las solicitudes internacionales presentadas por conducto de esa Oficina en 2008.

13. De estos datos y observaciones se desprende que, al considerar la posibilidad de aumentar el número de idiomas de presentación del Sistema de Madrid, se debería adoptar un enfoque más global y, en particular, sería conveniente reconocer el peso global de un idioma en el Sistema de Madrid. Ello significa que también se tendría que tener en cuenta el número de solicitudes internacionales presentadas en las oficinas de origen que reconocen como oficial un idioma determinado que no es uno de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid ni tampoco uno de los cuatro idiomas de trabajo restantes de la OMPI.

14. Por consiguiente, si además de la propuesta básica de que se incluyan entre los idiomas de presentación los cuatro idiomas de trabajo adicionales de la OMPI, también se hubiera fijado, por ejemplo, un nivel mínimo de 1.000 solicitudes internacionales que represente a su vez el 3% del número total de solicitudes presentadas por año, ello permitiría incluir los idiomas oficiales utilizados en cualquiera de las que han sido en 2008 las 10 principales Partes Contratantes de origen.

15. En el Cuadro II, *infra*, se indican las Partes Contratantes que han sido las 15 principales usuarias del Sistema de Madrid durante los primeros cinco meses de 2009, ordenadas según el número de solicitudes recibidas durante ese período de las oficinas de cada una de ellas. A partir del total de 12.056 solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional durante ese período,⁵ en el cuadro también se indica para cada Parte Contratante el porcentaje real de solicitudes presentadas, así como la previsión para el año 2009 del total de solicitudes.

Cuadro II

Número de solicitudes internacionales presentadas por las Partes Contratantes
Enero – mayo de 2009

	<u>Parte Contratante de origen</u>	<u>Solicitudes internacionales recibidas</u>	<u>Previsión para 2009</u>	<u>Porcentaje</u>
1	DE	2070	4968	11,89%
2	EM	1500	3600	8,6%
3	FR	1489	3574	8,6%
4	US	1243	2983	7,1%
5	CH	1057	2537	6,1%
6	IT	935	2244	5,4%
7	BX	868	2083	5,0%
8	JP	554	1330	3,2%
9	CN	539	1294	3,1%
10	AT	454	1090	2,6%
11	RU	447	1073	2,6%
12	GB	421	1010	2,4%
13	AU	371	890	2,1%
14	ES	311	746	1,8%
15	TR	272	653	1,6%

16. Este cuadro pone de manifiesto que, si bien hay una tendencia general a la baja en las cifras absolutas, sigue correspondiendo a las 10 principales “Partes Contratantes de origen” aproximadamente el 72% de las solicitudes presentadas. Además, se mantendrá prácticamente idéntica en 2009 la lista de Partes Contratantes que superan el nivel mínimo sugerido, a saber, 1.000 solicitudes que representen a su vez el 3% del total; es decir que el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés seguirán siendo los idiomas oficiales de una porción significativa de las solicitudes de base nacionales o regionales utilizadas para la presentación de solicitudes internacionales.

17. A la luz de las cifras contabilizadas en la actualidad y en el pasado en el marco del Sistema de Madrid y dada la necesidad de examinar una propuesta que beneficiaría al mayor número posible de usuarios actuales y potenciales del Sistema de Madrid, se consideró que esos cuatro idiomas (a saber, el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés) entraban en el ámbito del estudio sobre la introducción de idiomas adicionales de presentación junto con los otros cuatro idiomas de trabajo de la OMPI ya incluidos en la propuesta de base (a saber, el árabe, el chino, el portugués y el ruso).

⁵ Las cifras reales correspondientes a los cinco primeros meses de 2009 ponen de manifiesto una tendencia a la baja del 15% en comparación con 2008.

18. Mirando hacia el futuro y a pesar de la estabilidad general en el peso relativo de los idiomas en el Sistema de Madrid, el grupo de Partes Contratantes que superan el nivel mínimo podría cambiar. Por lo tanto, el procedimiento de introducción de idiomas de presentación en el Sistema de Madrid no debería ser engorroso; por el contrario, el sistema debería ser lo suficientemente flexible para posibilitar la introducción de otros idiomas de presentación, de ser necesario. A la inversa, y teniendo en cuenta el sombrío panorama económico mundial, el sistema debería ser lo suficientemente ágil para tolerar que un idioma que haya sido introducido como idioma adicional de presentación siga siéndolo aunque en el año siguiente el número de solicitudes presentadas desde la Parte o las Partes Contratantes en las que ese idioma es oficial caiga por debajo de los dos criterios que constituyen el nivel mínimo.

IV. LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS “IDIOMAS DE PRESENTACIÓN” EN EL MARCO JURÍDICO ACTUAL

19. El régimen lingüístico actual del Sistema de Madrid está fijado en la regla 6 del Reglamento Común, que establece un régimen trilingüe (español, francés e inglés) para todos los procedimientos previstos en el Arreglo y el Protocolo.⁶ El texto de la disposición es el siguiente:

*“Regla 6
Idiomas*

“1) *[Solicitud internacional]* a) Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el español, el francés y el inglés.

2) *[Comunicaciones distintas a la solicitud internacional]* Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactará, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

i) en español, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una Oficina, dirijan esa comunicación a la Oficina Internacional;

ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2) cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designación posterior de conformidad con la Regla 24.3)b)i);

⁶ La regla 40.4) *[Disposiciones transitorias relativas a los idiomas]* rige la aplicación del régimen trilingüe con respecto a ciertos registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de abril de 2004, fecha de introducción del español en el marco del Protocolo, o antes del 1 de septiembre de 2009, fecha de introducción del régimen trilingüe.

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de redactarse en español, en francés o en inglés; cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional;

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones se redacten en español, en francés o en inglés.

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

b) Cuando se realice la primera designación posterior en relación con un registro internacional que, en aplicación de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido publicado únicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, además de publicar esa designación posterior en la Gaceta, publicará el registro internacional en español y en inglés y volverá a publicarlo en francés, o publicará el registro internacional en español y volverá a publicarlo en francés y en inglés, según sea el caso. Esa designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

4) *[Traducción]* a) La Oficina Internacional realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3). El solicitante o el titular, según proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación, una propuesta de traducción de cualquier texto que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o 24.3)c), el solicitante o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará la corrección de esas traducciones.”

20. La regla 6.1) dispone que la solicitud internacional deberá redactarse en uno de los tres idiomas de trabajo. Se considera que ese idioma es el “idioma de la solicitud internacional” a los efectos de la notificación prevista en la regla 6.2) y, con arreglo a la regla 6.3), será indicado como tal en el registro y la publicación del registro internacional. A su vez, la regla 6.4) dispone que la Oficina Internacional “*realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv), y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3)*” y, en el contexto más amplio de la regla 6 en su totalidad, ello se refiere a la traducción a los otros dos idiomas de trabajo, aparte del “idioma de la solicitud internacional”.

21. Sin embargo, se recuerda que en el marco del Sistema de Madrid, las solicitudes internacionales no se presentan directamente ante la Oficina Internacional. La solicitud debe presentarse por conducto de la “Oficina de origen”.⁷ Con arreglo al artículo 3.4) del Arreglo y del Protocolo, la fecha de presentación de la solicitud internacional en la Oficina de origen pasa a ser la fecha de registro internacional, siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en el plazo de dos meses. Por lo tanto, en el marco del presente estudio, cabe preguntarse ante todo cómo se daría aplicación a este principio fundamental en el caso de que la solicitud internacional se presentara en un idioma que no sea un idioma de trabajo del Sistema.

22. Es preciso señalar en primer lugar que, de hecho, una oficina puede permitir a los usuarios la presentación de una solicitud en su idioma local y asistirlos en la traducción al idioma de trabajo exigido por esa oficina antes de enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional. De ser así, ese proceso se llevaría a cabo sin conocimiento de la Oficina Internacional y, naturalmente, en la medida en que ésta reciba la solicitud internacional dentro del plazo previsto en el artículo 3.4), no incidiría en la fecha del registro internacional.

23. Además, cabe observar que aunque la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional en un idioma que no sea el español, el francés o el inglés, ello no incide de por sí en la fecha del registro internacional. En el caso extraordinario en el que la solicitud internacional se presente enteramente en un idioma que no sea un idioma de trabajo, es evidente que esta solicitud no será considerada como tal⁸; sin embargo, si esa deficiencia afecta tan sólo a la lista de productos y servicios, la actitud de la Oficina Internacional será más pragmática. La Oficina Internacional consideraría que esa solicitud carece de la necesaria indicación de los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, lo cual constituye una de las “*irregularidades que afectan la fecha del registro internacional*” previstas en la regla 15 del Reglamento Común. Sin embargo, esa regla dispone además que cuando la Oficina de origen subsana esas irregularidades antes del vencimiento del plazo de dos meses fijado en el artículo 3.4), la fecha de registro no se ve afectada, sino que sigue siendo la fecha en la que la solicitud internacional se presentó en la Oficina de origen. Dicho de otra forma, siempre y cuando la Oficina de origen vuelva a presentar la solicitud en español, francés o inglés dentro de ese plazo, la solicitud

⁷ Con arreglo al artículo 2.2) del Protocolo, esta expresión se refiere a la “la oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base”. La expresión equivalente en el Arreglo, conforme a la definición del artículo 1.3), es “Administración del país de origen”. En el presente documento se utiliza la expresión del Protocolo.

⁸ Regla 11.7) del Reglamento Común.

internacional es examinada por la Oficina Internacional (y el idioma de presentación pasa a ser el “idioma de la solicitud internacional”), pero la fecha de presentación sigue siendo la fecha en que la Oficina de origen ha recibido la solicitud defectuosa.

24. A la luz de lo antedicho, puede considerarse la posibilidad de alentar a las oficinas de origen a permitir la presentación de solicitudes internacionales en su idioma oficial, aunque no sea un idioma de trabajo del Sistema de Madrid, sin que ello impida reconocer la fecha de presentación de la solicitud. En la medida en que, según acordado por la Asamblea, la introducción de idiomas adicionales sea considerada únicamente a los efectos de la presentación de la solicitud, esta práctica podría permanecer en la antesala del procedimiento internacional y aplicarse sin tener que modificar el Reglamento. Sólo sería necesario que, a los fines del examen, de la notificación y la publicación, se señale claramente que el español, el francés o el inglés serán el “idioma de la solicitud internacional”, según se prevé en la Regla 6.

25. Sin embargo, por motivos evidentes de transparencia para los solicitantes, y en aras de la claridad en la tramitación, sería conveniente que esta práctica sea aceptada oficialmente en cada una de las oficinas que la adopten. Esta aceptación podría tener lugar en el contexto más amplio de la iniciativa de la OMPI sobre una base de datos de términos válidos, según se describe a continuación.

V. PROYECTO DE LA OMPI DE ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INDICACIONES VÁLIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

26. En la actualidad, la Oficina Internacional está elaborando una base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid. En un futuro relativamente próximo, la base de datos será accesible en línea gracias a una herramienta de clasificación electrónica que también está en curso de elaboración.

27. La base de datos de indicaciones válidas contendrá descripciones de productos y servicios validadas por la Oficina Internacional, incluidas las descripciones que figuran en la lista alfabética de la novena edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante denominada “la Clasificación de Niza”) y los encabezamientos de las clases de la Clasificación de Niza. Se prevé que la primera versión operativa de la base de datos en cuestión contenga aproximadamente 27.000 descripciones de productos y servicios en español, francés e inglés.

28. En cuanto a la herramienta de clasificación electrónica, gracias a la cual podrá consultarse la base de datos por Internet, su finalidad es ayudar a los solicitantes a elaborar las listas de productos y servicios que deben presentar junto con las solicitudes de registro internacional. Los usuarios del Sistema de Madrid podrán así:

- seleccionar descripciones de productos y servicios a partir de una lista de indicaciones validadas que consten en la base de datos, con la garantía de que no recibirán notificaciones de irregularidad con respecto a la lista que presenten;
- verificar la situación en cuanto a la validación o no de cada descripción de una lista de productos y servicios clasificados;

- obtener propuestas de clasificación para las descripciones no clasificadas, gracias a una herramienta de búsqueda que propondrá, a partir de la base de datos, todos los términos válidos y que mejor se adapten a la descripción de que se trate; y
- obtener una traducción automática de la lista de productos y servicios en otros idiomas de presentación de solicitudes en lo que respecta a todas las descripciones validadas de la lista de que se trate.

29. Progresivamente, la Oficina Internacional tiene previsto introducir nuevas funciones en dicha herramienta de clasificación electrónica. Si se admiten idiomas adicionales de presentación, la base de datos podrá consultarse en otros idiomas que los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid. Los solicitantes de toda Parte Contratante de la Unión de Madrid podrían así elaborar la lista de productos y servicios en su propio idioma y obtener una traducción automática de todas las descripciones validadas al “idioma de la solicitud internacional”. Ahora bien, se trata de un objetivo que la Oficina Internacional no podrá lograr por sí sola. Con ese fin, será necesario contar con la colaboración de las oficinas de las Partes Contratantes interesadas. La elaboración de versiones de la base de datos en otros idiomas que los idiomas de trabajo podría impulsarse en el marco de “acuerdos en materia de idiomas de presentación” concertados entre la Oficina Internacional y las oficinas interesadas, como se explica a continuación.

VI. PREMISAS PARA LA ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN IDIOMAS QUE NO SEAN IDIOMAS DE TRABAJO

30. Teniendo en cuenta la necesidad de un sistema que sea ágil a la vez que flexible y al mismo tiempo viable, la aceptación de solicitudes presentadas en un idioma que sería considerado idioma adicional de presentación, de conformidad con los criterios antes especificados, tendría que estar sujeta a determinadas premisas.

Premisas

31. En primer lugar, la Oficina Internacional tiene que haber terminado de elaborar su propia base de datos (trilingüe) de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos de registro del Sistema de Madrid con un número de indicaciones importante.

32. En segundo lugar, tiene que haberse firmado un acuerdo de comunicación electrónica entre la oficina de la Parte Contratante interesada y la Oficina Internacional, que prevea la comunicación electrónica al menos respecto de la transmisión de solicitudes internacionales.

33. En tercer lugar, tiene que haberse concertado un “acuerdo en materia de idiomas de presentación” entre la Oficina de la Parte Contratante interesada y la Oficina Internacional con objeto de formalizar la aceptación de solicitudes presentadas por los solicitantes de dicha Parte Contratante en el idioma de esa Oficina (distinto de un idioma de trabajo) que tenga derecho a ser considerado idioma adicional de presentación. En el acuerdo en materia de idiomas de presentación se deberá prever también que la Oficina de la Parte Contratante coopere con la Oficina Internacional en el establecimiento de la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid en el idioma pertinente utilizado en esa oficina.

34. Huelga decir que, antes de que se comiencen a presentar solicitudes en otros idiomas, la Oficina de origen deberá contar con los medios necesarios a los fines de dicha presentación. Con ese fin puede procederse de varias formas. Como mínimo, la Oficina Internacional debería cooperar con la oficina interesada para elaborar versiones oficiosas de los formularios de solicitud aplicables, a saber, los formularios MM1, MM2 y MM3 al idioma de la oficina del usuario interesado. Ahora bien, a los fines de la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, sería conveniente que la oficina cuente con una interfaz electrónica para la presentación de solicitudes. Es evidente que dicha interfaz deberá estar conectada con la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios en el idioma de la oficina del usuario. La Oficina Internacional está dispuesta a considerar la posibilidad de elaborar una aplicación en línea o una interfaz estándar de presentación de solicitudes que contenga una serie de referencias y salvaguardias, tal vez adaptadas a la Parte Contratante interesada y que podría utilizarse cuando se presente una solicitud internacional ante la Oficina de una Parte Contratante que actúe en calidad de Oficina de origen.

Procedimiento aplicable en virtud del “Acuerdo en materia de idiomas de presentación”

35. Se contempla el siguiente procedimiento:

- a) al presentar la solicitud internacional en el idioma de su oficina, el solicitante elegirá uno de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid de entre los aceptados por la Oficina de origen, a los fines de la traducción de su solicitud internacional en dicho idioma, que ulteriormente pasará a ser el “idioma de la solicitud internacional” en el sentido de lo que se estipula en la regla 6;
- b) inmediatamente después de la verificación⁹ a los fines de la certificación, la Oficina de origen utilizará una herramienta de traducción automática suministrada por la OMPI (y conectada a la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios) para traducir la solicitud internacional al idioma de trabajo del Sistema de Madrid elegido por el solicitante;
- c) si, una vez finalizada la etapa b) todavía existen partes de la solicitud internacional en el idioma de la oficina del usuario (por ejemplo, una indicación de producto o servicio, la descripción de la marca, etcétera), la Oficina remitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional por medios electrónicos a fin de terminar el proceso de aceptación y verificación a los fines de la certificación así como de traducción;
- d) la Oficina Internacional procederá a verificar la aceptabilidad y correcta clasificación de los productos y servicios que figuren en la solicitud internacional y no estén incluidos en la base de datos; la Oficina Internacional procederá además a traducir las partes de la solicitud internacional que todavía estén en el idioma de la oficina del usuario al idioma de trabajo elegido por el solicitante; la Oficina Internacional remitirá la solicitud traducida a la Oficina de origen en un plazo de cinco días laborables;

⁹ Véase la regla 9.5)d) del Reglamento Común.

e) la Oficina de origen invitará al solicitante a confirmar que está de acuerdo con la versión traducida de la solicitud internacional, firmando a tal efecto la solicitud internacional en el idioma de trabajo;

f) una vez obtenido el acuerdo del solicitante, la Oficina de origen presentará oficialmente a la Oficina Internacional, por medios electrónicos, la solicitud internacional en el idioma de trabajo de que se trate;

g) normalmente, la etapa f) debe tener lugar dentro del plazo de dos meses contemplado en el artículo 3.4) a los fines de velar por que en ningún momento el proceso propiamente dicho incida en la fecha del registro internacional;¹⁰

h) el examen de la solicitud internacional por la Oficina Internacional se llevará a cabo de la forma habitual, con la única particularidad de que, por lo general, no debe originar objeciones en el sentido de las que se contemplan en la Regla 12 (*Irregularidades respecto a la clasificación de productos y servicios*) o en la Regla 13 (*Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios*) por cuanto se parte de que las descripciones contenidas en la lista habrán sido validadas por la Oficina Internacional.

Términos ininteligibles a los fines de la traducción

36. Dichos términos se dejarán en el idioma original en la lista traducida remitida por la Oficina Internacional, identificando debidamente dichos términos en el acuerdo. Incumbirá a la Oficina de origen presentar dichos términos en el “idioma de la solicitud internacional” como parte de la solicitud internacional de que se trate. El programa informático empleado por la Oficina Internacional permite detectar inmediatamente dichos términos a los fines del proceso de validación. Ahora bien, todo término de ese tipo que haya traducido la Oficina de origen y que no haya sido validado por la Oficina Internacional no será incorporado en la base de datos y puede ser objeto de una objeción en el sentido de la regla 13 como parte del examen de la solicitud internacional.

Cambios efectuados por la Oficina de origen en la traducción suministrada por la Oficina Internacional

37. Si la Oficina de origen no está de acuerdo con cualesquiera de las partes de la traducción suministrada por la Oficina Internacional, podrá efectuar cambios en dicha traducción como lo juzgue necesario y sin consultar con la Oficina Internacional. En la medida en que dichos cambios tengan que ver con la lista de productos y servicios, la Oficina

¹⁰ A ese respecto, cabe señalar que, conforme a las observaciones formuladas por la Oficina Internacional, por lo general, el “tiempo de despacho” en la Oficina de origen que envía solicitudes internacionales por medios electrónicos es mucho más breve que el que se observa en las oficinas que todavía no recurren a esos medios. Tomando el año 2008 en su conjunto, el promedio de días naturales en todas las oficinas (incluidas las que envían las solicitudes por medios electrónicos) es de alrededor de 28,8. Ahora bien, el promedio individual en lo que respecta a las oficinas que envían las solicitudes internacionales por medios electrónicos es: Australia: 21,6; Benelux: 31,01; Comunidad Europea: 16,8; Estados Unidos de América: 1,7; República de Corea: 21,17; y Suiza: 23,0.

Internacional examinará toda nueva indicación contenida en dicha lista, que será objeto del proceso normal de examen, con el consiguiente riesgo de que puedan plantearse objeciones como las que se contemplan en la regla 13. A falta de objeciones, se considerará que dicha indicación ha sido validada y, en su debido momento, se incorporará en la base de datos.

VII. IMPLICACIONES, CONSECUENCIAS Y VENTAJAS

Volumen de trabajo de traducción y consecuencias financieras para la Oficina Internacional

38. En la actualidad, al presentar una solicitud en el marco del Sistema en uno de los tres idiomas de trabajo, se procede a una traducción en los demás idiomas de trabajo, a los fines de lo que se estipula en la regla 6.4), y en particular, a los fines del registro. En otras palabras, en la actualidad, se procede a dos traducciones por registro. Si se introducen nuevos idiomas de presentación de solicitudes en el Sistema, toda presentación en idiomas distintos originará tres traducciones: una, al “idioma de la solicitud internacional”, seleccionado de entre los idiomas de trabajo, y otras dos, de dicho idioma de trabajo a los dos idiomas de trabajo restantes. En otras palabras, en lo que respecta exclusivamente a ese tipo de solicitudes presentadas, habría que proceder a tres y no a dos traducciones por registro. Las consecuencias financieras de introducir nuevos idiomas para la presentación de solicitudes dependerá de lo que ese coeficiente implique en términos generales, teniendo en cuenta tanto las solicitudes internacionales presentadas en los idiomas de trabajo como las solicitudes presentadas previamente en otros idiomas. Eso puede evaluarse tratando de calcular cuántas solicitudes cabe esperar se presenten en otros idiomas que los idiomas de trabajo.

39. Si en 2008 se hubiera permitido presentar solicitudes en otros idiomas, y teniendo en cuenta el número de solicitudes internacionales recibidas ese año por Oficina de origen, cabe deducir que se hubiera recibido el siguiente número de solicitudes en árabe, chino, portugués y ruso:

- 46 solicitudes internacionales como máximo en árabe, procedentes de las oficinas de Argelia, Egipto, Marruecos (partiendo de un porcentaje del 1% de solicitudes presentadas en dicho idioma), el Sudán y la República Árabe Siria (no se recibieron solicitudes de Bahrein ni de Omán);

- 1.585 solicitudes internacionales como máximo en chino, procedentes de China;

- 351 solicitudes internacionales como máximo en portugués, procedentes de las oficinas de la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 0,1% de solicitudes presentadas en ese idioma) Mozambique y Portugal (no se recibieron solicitudes de Santo Tomé y Príncipe); y

- 1.309 solicitudes internacionales como máximo en ruso, procedentes de Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán y Uzbekistán (no se recibieron solicitudes de Kirguistán, Tayikistán ni Turkmenistán).

40. Análogamente, cabe estimar que se hubiera recibido el siguiente número de solicitudes en alemán, italiano, japonés y neerlandés:

- 10.775 solicitudes internacionales como máximo, presentadas en alemán, procedentes de las oficinas de Austria, la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 28% de solicitudes presentadas en ese idioma), Alemania, Liechtenstein y Suiza (partiendo de un porcentaje del 74% de solicitudes presentadas en dicho idioma);
- 2.945 solicitudes internacionales como máximo en italiano, procedentes de las oficinas de la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 3% de solicitudes presentadas en ese idioma), Italia, San Marino y Suiza (partiendo de un porcentaje del 2% de solicitudes presentadas en ese idioma);
- 1.278 solicitudes internacionales como máximo en japonés, procedentes del Japón.
- 2.339 solicitudes internacionales como máximo en neerlandés, procedentes de las oficinas del Benelux y la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 85% y del 2%, respectivamente, de solicitudes presentadas en ese idioma) (no se recibieron solicitudes de las Antillas Neerlandesas);

41. Eso significa que si en 2008 hubieran podido presentarse solicitudes en árabe, chino, portugués y ruso, hubiera sido necesario proceder a un máximo de 3.291 traducciones adicionales de solicitudes internacionales (del número total de traducciones necesarias, a saber, 84.150 con respecto a 42.075 solicitudes internacionales recibidas ese año), lo que hubiera representado un 3,9% de aumento en el volumen de trabajo de traducción de nuevas solicitudes.

42. Análogamente, si hubieran podido presentarse solicitudes en alemán, italiano, japonés y neerlandés, habría sido necesario proceder a un máximo de 17.337 traducciones adicionales de solicitudes internacionales, lo que hubiera representado un aumento del 20,6% en el volumen de trabajo de traducción.

43. Considerando ambos grupos en conjunto, si esos ocho idiomas hubieran sido admitidos como idiomas adicionales de presentación en 2008, se habría necesitado efectuar un máximo de 20.628 traducciones adicionales de solicitudes internacionales, lo que habría representado un aumento global del 24,5% en el volumen de traducciones de nuevas solicitudes a realizar. Ello, a su vez, habría representado un incremento de los costos operacionales de alrededor de 748.800 francos suizos, equivalentes a un 1,4% del total del presupuesto de la Unión de Madrid correspondiente a 2008.¹¹

¹¹ Véase el Anexo IV/3, Presupuesto revisado del bienio 2008/09, por programa y Unión en el Presupuesto por programas revisado del bienio 2008/09 aprobado por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI en 2008 (página 189). La cifra de 748.800 francos suizos se basa en una estimación media para 2008 de 143 palabras por solicitud internacional y una tarifa estimada en 0,24 francos suizos por palabra (para las traducciones del alemán, el italiano, el neerlandés o el portugués a cualquiera de los tres idiomas de trabajo), de 0,28 francos suizos por palabra (para las traducciones del árabe o del ruso) y de 0,32 francos suizos por palabra (para las traducciones del chino o del japonés).

44. Sin embargo, se prevé que, como resultado del establecimiento de la base de datos de la OMPI de indicaciones válidas de productos y servicios, la Oficina Internacional podrá hacer ahorros en materia de costos de traducción y de examen, en comparación con la situación actual. Dichos ahorros compensarían cualquier costo adicional de traducción resultante de la aplicación del mecanismo de presentación de solicitudes descrito en el estudio.

45. Por consiguiente, la finalidad esencial de la propuesta examinada en el presente estudio es hacer que el establecimiento de una base de datos plenamente funcional traducida al idioma de que se trate, distinto de un idioma de trabajo, sea un requisito previo para la introducción de cada nuevo idioma de presentación de solicitudes.

46. Hay que reconocer que la base de datos no aportaría a la Oficina Internacional asistencia alguna con respecto a otros elementos que los de la lista de productos y servicios que figure o se indique en una solicitud internacional y que precisan ser traducidos.¹² No obstante, las estadísticas compiladas por la Oficina Internacional apuntan a que sólo el 15,4% de todas las solicitudes internacionales tramitadas en 2008 contenía alguno de esos cuatro tipos de datos bibliográficos. Además, en total, esos elementos representaron 148.411 palabras, mientras que la lista de productos y servicios representaron 5.608.464 palabras. Por consiguiente, la traducción de esos elementos representa sólo una pequeña parte (a saber, el 2,6%) del volumen de trabajo de traducción de la Oficina Internacional con respecto a las solicitudes internacionales. Si los ocho idiomas considerados en el estudio hubieran sido admitidos como idiomas adicionales de presentación en 2008, se calcula que la traducción de esos elementos a uno de los idiomas de trabajo habría costado como máximo 17.000 francos suizos.

Otras repercusiones operacionales para la Oficina Internacional

47. Respecto del procedimiento a seguir en relación con las solicitudes presentadas en un idioma que no sea un idioma de trabajo, la Oficina Internacional tendría que realizar ciertas tareas que hoy no son necesarias y tendría que hacerlo respetando plazos límites estrictos (véase el párrafo 35). De conformidad con la evaluación efectuada, la Oficina Internacional estaría en condiciones de realizar esas tareas en la forma prescrita siempre que se tomen las medidas adecuadas de antemano (en particular, buscar traductores que posean los conocimientos lingüísticos apropiados y volver a definir determinados procedimientos y responsabilidades internos).

Consecuencias y ventajas para las oficinas y los usuarios

48. Para aquellas oficinas que puedan decidir participar en el nuevo sistema de presentación de solicitudes en otros idiomas, la posibilidad de recibir solicitudes en el idioma de la oficina sería una ventaja evidente. En particular, resultaría considerablemente más fácil para las oficinas realizar la verificación a los fines de la certificación prescrita en la regla 9.5)d) del Reglamento Común y no menos tratándose de la certificación de que los productos y servicios

¹² Se trata de los siguientes elementos: reivindicación de color (regla 9.4)a)vii)); una descripción de la marca (regla 9.4)a)xi)); una indicación, con respecto a cada color reivindicado, sobre las principales partes de la marca reproducidas en ese color (regla 9.4)b)iv)), y una mención (regla 9.4)b)v)).

indicados en la solicitud internacional figuran en la lista de productos y servicios que aparecen en la solicitud de base o en el registro de base, ya que tanto la solicitud de base como la solicitud internacional estarían en el mismo idioma. En gran medida, esta verificación pasaría a ser automática si se la hace mediante un sistema de presentación electrónica.

49. Asimismo es evidente que se reduciría el número de irregularidades previstas en las reglas 12 y 13 del Reglamento Común (irregularidades respecto a la clasificación de productos y servicios y respecto a la indicación de productos y servicios, respectivamente) que la Oficina Internacional estaría obligada a notificar. Ello beneficiaría considerablemente tanto a las oficinas como a los usuarios y en última instancia contribuiría a agilizar todo el proceso de examen efectuado por la Oficina Internacional. Por otro lado, particularmente en las primeras etapas de aplicación, se podría prever que las oficinas establezcan comunicaciones adicionales con la Oficina Internacional en el contexto de los procedimientos propuestos en el estudio. Sin embargo, a medida que siga desarrollándose la base de datos de la OMPI, en conjunción con un incremento paralelo de las bases de datos de las oficinas participantes, es de esperar que, con el tiempo, la Oficina Internacional empiece a recibir cada vez más solicitudes que contengan tan solo un número mínimo de indicaciones que no se encuentren en esas bases de datos y requieran un procesamiento individual.

50. Desde un punto de vista más general, se considera que los usuarios del Sistema de Madrid y, en particular, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) estarían más que satisfechos de poder presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de Madrid mediante un dispositivo elaborado en su propio idioma y en el mismo idioma que la solicitud o el registro de base. Lo más probable es que esa posibilidad aceleraría el proceso de presentación de solicitudes, reduciría el riesgo de ambigüedad en relación con la especificación de los productos y servicios, y también posiblemente les ahorraría costos, por ejemplo, en relación con la traducción de las listas de productos y servicios.

51. Cabe recalcar, e incluso repetirlo, que la puesta en aplicación de la propuesta tal como ha sido formulada dependería en última instancia de que la OMPI termine de elaborar la base de datos y de que se firmen los acuerdos bilaterales pertinentes con las oficinas interesadas. Además de cumplir con el requisito de la comunicación electrónica, dichas oficinas participantes deberán cooperar activamente con la Oficina Internacional en el establecimiento de una base de datos paralela de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid en el idioma pertinente de la oficina en cuestión. Esto tendría que ser un ejercicio continuo.

Repercusiones y ventajas para el Sistema de Madrid

52. Desde el punto de vista del funcionamiento general del Sistema de Madrid, se considera pues que la propuesta formulada presentaría ventajas evidentes en términos de racionalidad y eficacia, sin por ello tener consecuencias financieras negativas para las partes interesadas.

VII. CONCLUSIÓN

53. La propuesta práctica antes presentada forma parte integral de los esfuerzos de la OMPI por mejorar el Sistema de Madrid haciendo un mayor uso de las tecnologías de la información. Permanece fuera del marco reglamentario del Sistema, por lo que no es preciso efectuar enmiendas en el Reglamento Común. Sin embargo, al centralizar dicha práctica en la Oficina Internacional, el procedimiento contribuye a la eficacia y la solidez del Sistema.

[Sigue el Anexo II]

OMPI



MM/LD/WG/7/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 10 de julio de 2009

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

**Séptima reunión
Ginebra, 7 a 10 de julio de 2009**

RESUMEN DEL PRESIDENTE

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. 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”) estuvo reunido en Ginebra del 7 al 10 de julio de 2009.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Comunidad Europea, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, Lituania, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania y Viet Nam (36).
3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados: Brasil, Indonesia (2).

4. Participaron en la reunión en calidad de observador representantes de la siguiente organización internacional intergubernamental (OIG): Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (1).

5. Tomaron parte en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG): Asociación Alemana de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor (GRUR), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación en Propiedad Intelectual (ATRIP), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UNION) (10).

6. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la reunión en nombre del Sr. Francis Gurry, Director General, y presentó el proyecto de orden del día

Punto 2 del orden del día: Elección de un Presidente y dos Vicepresidentes

8. El Sr. António Campinos (Portugal) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo y los Sres. Chan Ken Yu Louis (Singapur) y David Lambert (Suiza) fueron elegidos Vicepresidentes.

9. El Sr. Grégoire Bisson (OMPI) se desempeñó como Secretario del Grupo de Trabajo.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

10. El Grupo de Trabajo aprobó sin modificaciones el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/7/1 Prov.).

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

11. El Grupo de Trabajo aprobó sin comentarios el proyecto de informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, publicado en el documento MM/LD/WG/6/7 Prov.2.

Punto 5 del orden del día: Idiomas adicionales de presentación

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/7/2, que fue presentado por la Secretaría y preparado por la Oficina Internacional con el título “Estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos ‘idiomas de presentación’ en el sistema de Madrid”.

13. La Oficina Internacional hizo una demostración del programa *Madrid Filing Assistant*, una herramienta electrónica que se instalará próximamente y permitirá acceder a una base de datos sobre indicaciones de productos y servicios, considerados válidos por la Oficina Internacional, así como asistir en la presentación de solicitudes internacionales en el marco del sistema de Madrid.

14. El Grupo de Trabajo tomó nota del estudio sobre la posible introducción en el sistema de Madrid de nuevos idiomas de presentación, que fue preparado por la Oficina Internacional.

15. El Grupo de Trabajo expresó estar abierto a la posibilidad de introducir idiomas adicionales en el sistema de Madrid, sobre la base de acuerdos bilaterales entre la Oficina Internacional y las oficinas interesadas que cumplan determinados requisitos lingüísticos. En dichos acuerdos bilaterales se contemplaría la comunicación electrónica y la cooperación en la creación de una base de datos con términos válidos para la indicación de productos y servicios en el idioma de que se trate.

16. Aunque algunas delegaciones manifestaron que sus oficinas estarían dispuestas a concertar acuerdos de esa índole, otras dijeron no estar seguras de que sea viable la aplicación del procedimiento reseñado en el estudio, en particular con respecto a las repercusiones operacionales para sus oficinas y para la Oficina Internacional.

17. El Grupo de Trabajo convino en establecer un proyecto piloto en el que participen las oficinas interesadas que reúnan los requisitos expuestos en el párrafo 43 del documento MM/LD/WG/7/2, con miras a verificar la viabilidad de la propuesta de introducir nuevos idiomas de presentación. En el marco del proyecto se examinarían, entre otras cosas, las consecuencias del procedimiento propuesto, en particular, en lo que se refiere a los costos y al cumplimiento de plazos.

18. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea pida a la Oficina Internacional que emprenda un proyecto piloto de esa naturaleza y que, en su debido momento, informe al Grupo de Trabajo y a la Asamblea acerca de los resultados obtenidos a ese respecto.

Punto 6 del orden del día: Otros asuntos

Contribución de Suiza – División de los registros internacionales

19. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/7/3 preparado por la Oficina Internacional.

20. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debería preparar un estudio con el fin de determinar la repercusión y las consecuencias de la posible introducción de un procedimiento que permita la división de los registros internacionales. El Grupo de Trabajo indicó que en ese estudio se examinen también las prácticas que a ese respecto han adoptado las Partes Contratantes del sistema de Madrid. Oportunamente, la Oficina Internacional someterá al Grupo de Trabajo los resultados de ese estudio.

Punto 7 del orden del día: Resumen del Presidente

21. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen del Presidente tal como figura en el presente documento.

Punto 8 del orden del día: Clausura de la reunión

22. La reunión fue clausurada el 10 de julio de 2009.

[Sigue el Apéndice]

MM/LD/WG/7/4

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

[Fin del Anexo II y del documento]