

Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)

Asamblea

Cuadragésimo noveno período de sesiones (21º ordinario) Ginebra, 5 a 14 de octubre de 2015

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA BASE DE DATOS
SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE MADRID

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento tiene por finalidad presentar un informe sobre la marcha de las actividades relativas a la creación de la Base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid (denominada en adelante “Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid” o “Base de Datos MGS” por sus siglas en inglés).
2. En septiembre de 2009, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó un proyecto de dos años encaminado a crear la Base de Datos MGS, tal como se describe en el documento MM/A/42/3, y se asignó un importe de 1,2 millones de francos suizos del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid a los fines de su ejecución durante el bienio 2010-2011 (véase el párrafo 28 del documento MM/A/42/4). Se han presentado a la Asamblea de la Unión de Madrid seis informes sobre la marcha de las actividades (véanse los documentos MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2, MM/A/46/2 Rev. y MM/A/48/2).
3. Dado que el proyecto de la Base de Datos MGS entró en funcionamiento el 1 de enero de 2012, el apoyo operativo necesario se ha financiado desde entonces con cargo al presupuesto ordinario.

4. En el presente documento se reseñan los avances realizados en relación con la Base de Datos MGS desde que se presentara el último informe al respecto (documento MM/A/48/2), es decir, entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de mayo de 2015.

RESULTADOS OBTENIDOS

5. Se recuerda que el Gestor de productos y servicios de Madrid (MGS) se puso a disposición del público el 1 de junio de 2014 en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que consta de los siguientes elementos:

- Interfaces en los 16 idiomas siguientes: árabe, chino, neerlandés, inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, noruego, portugués, ruso, serbio, español y turco; y
- Una función, exclusiva del MGS, denominada “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)” en la que participan 19 oficinas nacionales o regionales de P.I. y que contiene información sobre la aceptación, al menos parcial, facilitada a la OMPI principalmente por las oficinas de Alemania, Austria, Belarús, Benelux, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Portugal, República de Corea, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Ucrania, Unión Europea.

6. El 1 de enero de 2015, la Base de Datos MGS se puso en conformidad con la versión de 2015 de la décima edición de la Clasificación de Niza. Las actualizaciones se integraron en los 16 idiomas que estaban disponibles en línea en esa fecha.

COOPERACIÓN

7. En enero de 2015, México se añadió a la lista de países que participan en la función “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)”, tras la cooperación que se estableció con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

8. En febrero de 2015, gracias a la cooperación entablada con el Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania (SIPS), se activó en la MGS la interfaz en ucraniano, que pasó a ser el decimoséptimo idioma disponible en línea. De momento, la interfaz en ucraniano solo da acceso a la traducción al ucraniano de la lista alfabética de la Clasificación de Niza, aunque el SIPS manifestó su disponibilidad para traducir el resto de la Base de Datos MGS a fin de que resultara más útil para los solicitantes de Ucrania.

9. En marzo de 2015, la Oficina de Propiedad Intelectual de Serbia comenzó a traducir y a verificar la aceptación del resto de la Base de Datos MGS, tras la puesta en marcha de la interfaz en idioma serbio en la MGS el año pasado, que inicialmente solo incluía la lista alfabética de la Clasificación de Niza.

10. En abril de 2015, se entablaron contactos con varias oficinas nacionales europeas y no europeas con miras a aumentar la lista de Partes Contratantes designadas (PCd) disponibles en la Base de Datos MGS. Sigue pendiente la incorporación de nuevas Partes Contratantes en la función “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)”, lo cual aumentará el volumen de información valiosa a que tendrán acceso los solicitantes de registro de marcas en 2015.

11. Desde enero de 2015, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) ha facilitado a la OMPI códigos especiales denominados “códigos de grupos similares” para gran parte de la Base de Datos MGS. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) también comenzó a comunicar los “códigos de grupos similares” que se utilizan en la República de Corea. Esos

códigos japoneses y coreanos representan dos taxonomías distintas, muy detalladas, que se asocian con grupos de productos o servicios considerados similares unos a otros en el examen de marcas. En el Japón y en la República de Corea se alienta a los solicitantes de registro de marcas a que se remitan a esos códigos antes de presentar una solicitud de registro de una marca a fin de determinar la existencia de marcas similares registradas. Esos códigos estarán disponibles en la Base de Datos MGS durante 2015.

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS MGS

12. Se recuerda que el enriquecimiento de la Base de Datos MGS, la cual contiene traducciones a idiomas distintos de los idiomas oficiales del Sistema de Madrid e información sobre la aceptación, depende del avance que vayan logrando las Oficinas nacionales cooperantes en el proceso de traducción y/o de verificación de la aceptación.

13. En el Anexo I se presenta el contenido de la Base de Datos MGS en lo que atañe al volumen de datos por idioma, que fue publicado en mayo de 2015 en el sitio web de la OMPI.

14. En el Anexo II se ofrece una representación gráfica del volumen relativo de la traducción a los diversos idiomas de la Base de Datos MGS.

15. En el Anexo III se presenta el porcentaje de contenido de la Base de Datos MGS que es aceptado por las Partes Contratantes, según los datos que figuran en la función "Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)".

FUNCIÓN EXCLUSIVA DE LA OMPI: "VERIFICAR ACEPTACIÓN POR LA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA (PCd)"

16. Se recuerda que la información relativa a la aceptación de los términos que describen productos o servicios (en adelante, "los términos") que figura en la función exclusiva de la OMPI: "Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)", permite a los solicitantes del registro de una marca no solo saber que los términos aceptados por la Oficina Internacional serán aceptados en las Partes Contratantes designadas sino también, y más importante aún, que determinadas Partes Contratantes rechazan algunos términos y que su uso puede dar lugar a la emisión de una denegación provisional por dichas Partes Contratantes.

17. Cabe señalar que, dada la cobertura mundial del Sistema de Madrid y, aunque el mayor uso de la Base de Datos MGS debería facilitar, con el tiempo, la armonización de las prácticas de clasificación de las marcas entre los Estados miembros, hay razones por las que algunos términos no son aceptados en todas las Partes Contratantes designadas del Sistema de Madrid, entre las cuales están las exigencias de especificidad de las palabras utilizadas para describir los productos y servicios en algunas jurisdicciones y la existencia de leyes nacionales especiales o de acuerdos bilaterales entre países que les impiden proteger determinados productos.

18. La importancia de presentar información sobre los términos rechazados se hizo patente tras la labor de armonización realizada entre oficinas europeas sobre la aceptabilidad de las "indicaciones generales" de los títulos de clases de la Clasificación de Niza. La Base de Datos MGS es la única herramienta que, al mostrar los rechazos de 11 de esas "indicaciones generales", informa a los solicitantes de que el uso de esos términos podría dar lugar a la emisión de una denegación provisional (por insuficiente especificidad) por las Partes Contratantes designadas europeas.

19. Por razones distintas, un término como "amontillado", que designa una famosa especialidad española, no podría integrarse en una base de datos armonizada como la Base

Armonizada de Datos de la OAMI porque ese término no se aceptaría en las listas de productos que son objeto de una solicitud de registro de marca presentada en España. Gracias a la Base de Datos MGS, los solicitantes pueden saber qué países aceptarían ese término y qué países lo rechazarían.

20. En el Anexo IV se exponen algunos ejemplos de los términos que son rechazados actualmente por diversas razones por algunas de las principales Partes Contratantes designadas (PCd) en las clases 7, 33 y 45.

ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS MGS

21. Cabe recordar que la información relativa a la aceptación respecto de las Partes Contratantes que participan en la Base de Datos MGS procede de las siguientes fuentes:

- la información relativa a la aceptación facilitada directamente por las Oficinas nacionales que han traducido la base de datos y que han verificado la aceptación o el rechazo de su contenido en inglés;
- la lista armonizada de productos y servicios TM5 - ID a la que contribuyen cinco Oficinas: la JPO, la KIPO, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) (OAMI), la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China (SAIC) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO);
- el Manual de la USPTO de identificaciones válidas de productos y servicios;
- la Base Armonizada de Datos publicada en la herramienta de clasificación *TMclass* de la OAMI; y
- la lista de la KIPO de identificaciones válidas de productos y servicios.

22. En el marco de las actividades relativas a la Base de Datos MGS, se publica en línea una actualización mensual destinada a los usuarios que tiene por objeto reflejar de la manera más precisa posible:

- los cambios en las traducciones o en la aceptación solicitados directamente por las oficinas nacionales; y
- los cambios en la aceptación extraídos de las bases de datos mencionadas en el párrafo anterior, de las que se pueden obtener actualizaciones mensuales (por ejemplo, la lista armonizada TM5 ID y el Manual de la USPTO de identificaciones válidas de productos y servicios).

NUEVAS APORTACIONES A LA BASE DE DATOS MGS

VERIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN POR LAS OFICINAS NACIONALES

23. Se reforzará la cooperación entre la Oficina Internacional y las Partes Contratantes en el Sistema de Madrid interesadas con el fin de aumentar la cantidad de información disponible en la Base de Datos MGS relativa a la aceptación y asegurar que los solicitantes de registro de marcas dispongan de la información necesaria para la presentación de solicitudes internacionales, es decir, información que les permita saber de antemano si determinados términos en sus listas podrían lugar a una denegación provisional en los países que han designado.

INTEGRACIÓN DE NUEVAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

24. Con el fin de que la Base de Datos MGS sea lo más pertinente posible para los solicitantes de registro de marcas en el plano internacional así como en el nacional, se seguirán integrando en dicha base de datos nuevas indicaciones de productos y servicios extraídas de diversas fuentes, como por ejemplo:

- los términos que aparecen con frecuencia y que se extraen periódicamente de las solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional, así como del Registro Internacional de Marcas;
- la lista armonizada TM5 ID de indicaciones de productos y servicios, en inglés, resultante de la cooperación entre la JPO, la KIPO, la OAMI, la SAIC y la USPTO;
- las listas nacionales de productos y servicios recibidas de las Oficinas nacionales de P.I. como las que ya han facilitado los siguientes países: Alemania, China, Japón, República de Corea y Suiza; y
- los registros nacionales de marcas de los países que cooperan con la OMPI en el proyecto de Base Mundial de Datos sobre Marcas, de los que se extraen los términos frecuentes que no figuran aún en la Base de Datos MGS para su examen y eventual incorporación. Hasta la fecha, los términos frecuentes se han extraído de los registros nacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Israel, Singapur y Suiza.

PRESUPUESTO

25. En 2014, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó el uso de los fondos restantes del proyecto a final de 2014 para prestar asistencia a algunas Oficinas nacionales en la traducción de la Base de Datos MGS a sus idiomas nacionales (véase el párrafo 26 del documento MM/A/48/2).

26. En el cuadro del Anexo V figura el desglose de la dotación inicial (232.000 francos suizos) asignada por la OMPI para la traducción de la Base de Datos MGS y los pagos efectivos realizados al 30 de mayo de 2015, correspondientes al trabajo de traducción realizado por aquellas Oficinas que en un principio fueron seleccionadas para recibir ayuda financiera o habían solicitado dicha ayuda. En concreto, en la columna “reutilización en 2015” de dicho cuadro se da cuenta de los fondos aún disponibles para que cada Oficina participante siga adelante con la traducción de la Base de Datos MGS.

27. En mayo de 2015, seguía estando disponible un importe total de 107.763 francos suizos para financiar la traducción de la Base de Datos MGS a los siete idiomas respecto de los que se ha firmado un Memorando de entendimiento entre la OMPI y la Oficina nacional correspondiente.

28. *Se invita a la Asamblea a:*

i) tomar nota del “Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid” (documento MM/A/49/2), incluido el párrafo 27 relativo a los fondos restantes del proyecto; y

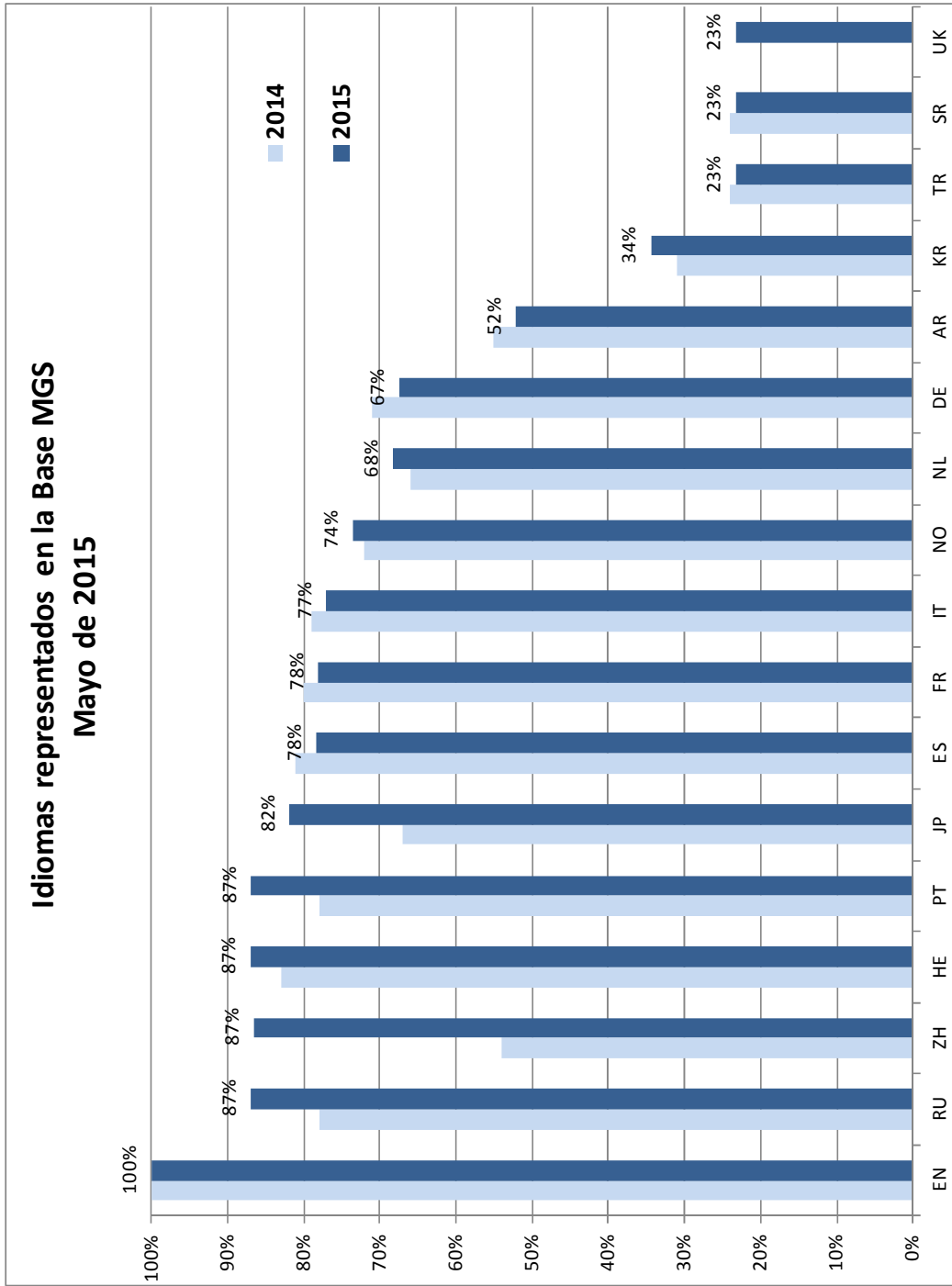
ii) pedir a la Oficina Internacional que presente a la Asamblea en 2016 un nuevo informe sobre la marcha de las actividades relativas a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid, incluido el uso de los fondos restantes del proyecto.

[Siguen los Anexos]

Base de Datos MGS**Número de términos aceptables para la Oficina Internacional**

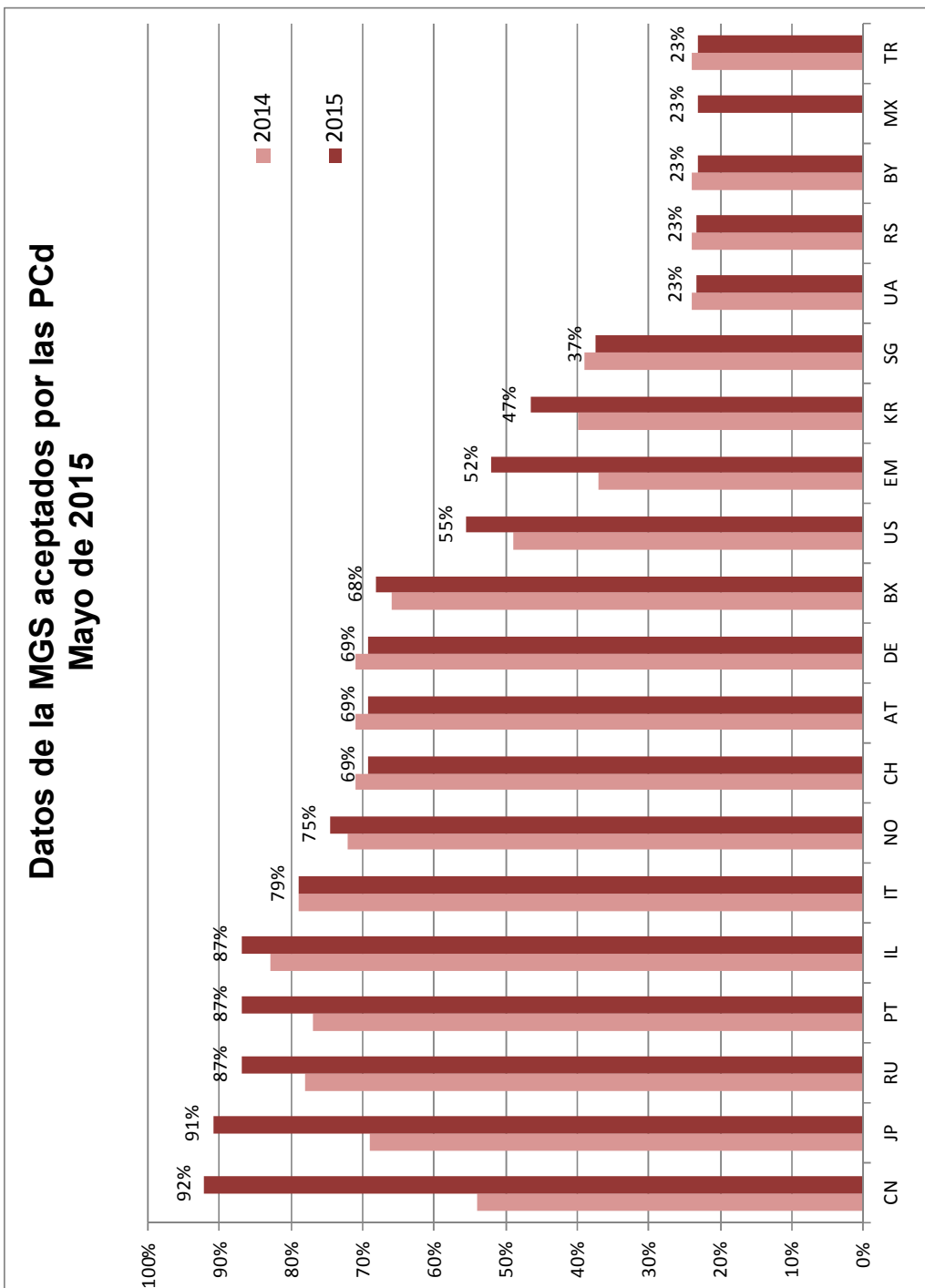
Base de Datos MGS	Mayo de 2014	Mayo de 2015	Aumento
EN - Inglés	51.944	67.050	29%
ES - Español	34.377	38.870	13%
FR - Francés	34.512	39.073	13%
AR - Árabe	24.287	24.824	2%
DE - Alemán	25.939	26.419	2%
HE - Hebreo	29.335	29.863	2%
IT - Italiano	29.508	31.014	5%
JP - Japonés	23.090	28.045	21%
KR - Coreano	11.587	13.315	15%
NL - Neerlandés	23.717	25.880	9%
NO - Noruego	30.225	32.193	7%
PT - Portugués	27.888	33.172	19%
RU - Ruso	26.884	32.539	21%
SR - Serbio	8.778	8.875	1%
TR - Turco	9.498	9.695	2%
UK - Ucraniano	0	8.509	100%
ZH - Chino	19.062	33.698	77%
TOTAL	410.631	483.034	18%

[Sigue el Anexo II]



AR: Árabe, **DE:** Alemán, **EN:** Inglés, **ES:** Español, **FR:** Francés, **HE:** Hebreo, **IT:** Italiano, **JP:** Japonés, **KR:** Coreano, **NL:** Neerlandés, **NO:** Noruego, **PT:** Portugués, **RU:** Ruso, **SR:** Serbio, **TR:** Turco, **UK:** Ucraniano, **ZH:** Chino simplificado

[Sigue el Anexo III]



AT: Austria, **BX:** Benelux, **BY:** Belarús, **CH:** Suiza, **CN:** China, **DE:** Alemania, **EM:** Unión Europea, **IL:** Israel, **IT:** Italia, **JP:** Japón, **KR:** República de Corea, **MX:** México, **NO:** Noruega, **PT:** Portugal, **RS:** Serbia, **RU:** Federación de Rusia, **SG:** Singapur, **TR:** Turquía, **UA:** Ucrania, **US:** Estados Unidos de América

[Sigue el Anexo IV]

Ejemplos de términos rechazados por diversas razones por algunas de las Partes Contratantes designadas con mayor frecuencia

7										Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (exc implements other than hand-operated; incubators for eggs; automatic vending machines.
dCP		Accepted by dCP		dCP		Rejected by dCP		dCP		Status unknown
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		knives [parts of machines]	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		saw blades [parts of machines]	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		sifting installations	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		disintegrators	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		mixing machines	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			machines and machine tools	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		heat exchangers [parts of machines]	

33										Alcoholic beverages (except beers).
dCP		Accepted by dCP		dCP		Rejected by dCP		dCP		Status unknown
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			amontillado	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		kirsch	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		mead [hydromel]	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US	N ₁₀		whisky	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			Scotch	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			ouzo	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			port wines	

45										Legal services; security services for the protection of property and individuals; personal and social services rendered by others t
dCP		Accepted by dCP		dCP		Rejected by dCP		dCP		Status unknown
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			Astrology consultation	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			evangelistic and ministerial services	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			evangelistic ministerial services	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			fortune-telling	
CH	CN	EM	JP	KR	RU	US			pastoral counseling	

[Sigue el Anexo V]

PRESUPUESTO PARA LA TRADUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS MGS Situación en mayo de 2015							
(Francos suizos)	Consignación	Gastos					Transferible a 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	
Consignación inicial para la traducción de la Base de Datos MGS (ver MM/A/44/3, Anexo V)	232.000						
ÁRABE (Memorando con DCIP - Rep. Árabe Siria)	32.000				12.588		19.412
CHINO (Acuerdo con SAIC - China)	36.000		15.365	16.967		3.668	0
NEERLANDÉS (Memorando con BOIP - Benelux)	32.000		11.669	6.488			13.843
ITALIANO (Memorando con UIBM - Italia)	32.000		13.766	5.061	2.486	3.145	7.542
COREANO (Memorando con KIPO - Rep. de Corea)	30.000						30.000
RUSO (Memorando con ROSPATENT - Federación de Rusia)	36.000	13.005	3.033	6.954	1.928	4.943	6.137
SERBIO (Memorando con OPI - República de Serbia)	30.000						30.000
Fondos de traducción empleados para cerrar el presupuesto de desarrollo en diciembre de 2011 (ver MM/A/45/2, Anexo I)	3.171		3.171				0
Fondos no consignados desde mayo de 2015	829						829
TOTAL GENERAL		13.005	47.004	35.470	17.002	11.756	124.237
SALDO disponible para traducción a partir de mayo de 2015							107.763

[Fin del Anexo V y del documento]