

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

Asamblea

Quincuagésimo cuarto período de sesiones (31.º extraordinario) Ginebra, 21 a 25 de septiembre de 2020

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA COVID-19: HACER DEL CORREO-E UNA INDICACIÓN QUE SEA NECESARIA

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. La pandemia de COVID-19 ha causado graves perturbaciones que han afectado a los usuarios del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en adelante denominado "Sistema de Madrid") debido a las medidas tomadas en varios países para luchar contra su propagación. En particular, esas medidas han interrumpido los servicios postales y de distribución a nivel mundial.
2. Es probable que esas perturbaciones continúen por algún tiempo en varias regiones del mundo. En el momento de redactar el presente documento, aún están vigentes en un gran número de países medidas destinadas a proteger a la población de los efectos de la pandemia; otros países están levantando las restricciones, aunque siguen enfrentándose al riesgo de una segunda oleada de infecciones, con la posibilidad de que reinstauren las restricciones.
3. Se recuerda que la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo para el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid (en adelante denominado "Grupo de Trabajo") tendrá lugar en octubre de 2020, una vez finalizado el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante denominada "la Asamblea"). En consecuencia, la Asamblea solo

podrá considerar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo durante su quincuagésimo cuarto período de sesiones.

4. Por los motivos expuestos, es necesario presentar este documento directamente a la Asamblea para su examen inmediato. En él se proponen modificaciones destinadas a garantizar que los usuarios del Sistema de Madrid gocen del beneficio de recibir comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional, lo que les permitiría reaccionar a tiempo a las comunicaciones que estén sujetas a un plazo determinado, como las notificaciones de denegación provisional, en caso de producirse nuevas perturbaciones en los servicios de correo.

5. Más concretamente, en el presente documento se proponen modificaciones de las Reglas 3, 9, 25 y 36 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, "el Reglamento").

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

6. En su decimoséptima reunión, el Grupo de Trabajo examinó el documento MM/LD/WG/17/5, relativo al plazo de respuesta a las notificaciones de denegación provisional.¹ Tras las deliberaciones, el Grupo de Trabajo pidió que la Oficina Internacional propusiera modificaciones al Reglamento para que la comunicación electrónica pasara a ser la modalidad por defecto a la hora de transmitir comunicaciones a los solicitantes, titulares y mandatarios. A tal efecto, se solicitó a estos últimos que indicaran una dirección de correo electrónico (en adelante, "correo-e").²

7. El 28 de agosto de 2007, la Oficina Internacional introdujo la transmisión por medios electrónicos de las comunicaciones a los titulares y los mandatarios, invitándolos a indicar una dirección de correo-e.³ En 2019, la Oficina Internacional transmitió por medios electrónicos el 86% de las comunicaciones a los solicitantes, los titulares o sus mandatarios. Sin embargo, el número de comunicaciones que la Oficina Internacional despacha por el servicio postal sigue siendo elevado. Por ejemplo, en 2019, la Oficina Internacional envió por correo casi 270.000 comunicaciones a los solicitantes, los titulares o sus mandatarios.

8. El 30 de marzo de 2020, la Oficina Internacional anunció que no estaría temporalmente en condiciones de enviar ni de recibir comunicaciones postales debido a la suspensión del servicio postal entre Suiza y varios países, así como a la necesidad de cumplir con lo dispuesto por las autoridades de salud pública.⁴ Por consiguiente, temporalmente, la Oficina Internacional no estuvo en condiciones de transmitir comunicaciones cuando la parte en cuestión no había indicado una dirección de correo-e. Por ejemplo, hasta la segunda semana de mayo de 2020, la Oficina Internacional no había podido despachar casi 2.500 notificaciones de denegación provisional. La Oficina Internacional reanudó el envío de comunicaciones por los servicios postales en la primera semana de junio de 2020 y, a fines de la semana siguiente, ya había despachado todas las comunicaciones pendientes.

9. Para mitigar los efectos negativos de la suspensión de la comunicación postal, la Oficina Internacional se puso en contacto con los titulares y los mandatarios que no habían indicado una dirección de correo-e. Como consecuencia de esa iniciativa, el número de registros internacionales vigentes cuyos titulares o mandatarios no habían indicado una dirección de

¹ Véase el documento MM/LD/17/5 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_12.pdf).

² Véase el documento MM/LD/17/12 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_12.pdf).

³ Véase el Aviso N.º 15/2007 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2007/madrid_2007_15.pdf).

⁴ Véase el Aviso N.º 11/2020 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2020/madrid_2020_11.pdf).

correo—e pasó de cerca de 160.000, en la última semana de marzo de 2020, a poco más de 85.000 en la primera semana de julio de 2020.

10. La comunicación electrónica es el medio más rápido, eficiente, resistente y seguro para transmitir información; su uso como medio de comunicación por defecto redundaría en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid porque garantizaría un pronto despacho, sin generar demoras en la respuesta a comunicaciones que estén sujetas a un plazo determinado, por ejemplo, las notificaciones de denegación provisional.

11. Por lo tanto, se sugiere que se modifiquen las Reglas 3.2)a) y 4)a), 9.4)a)ii) y iii), y 25.2)a)iii) del Reglamento para exigir que los solicitantes, los titulares y sus mandatarios indiquen una dirección de correo-e en la solicitud internacional, en una comunicación aparte en la que se nombre un mandatario o en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Modificar en consecuencia la Regla 36.ii) del Reglamento clarificaría que los cambios en la dirección de correo-e del mandatario quedarían exentos del pago de tasas. Además, la palabra telefacsimilar se suprimiría de esta Regla, dado que la Oficina Internacional ya no se comunica por telefacsimilar.

12. Seguir el rastro de las comunicaciones electrónicas es posible, y ello permite a la Oficina Internacional determinar si una comunicación ha llegado al destinatario previsto. La Oficina Internacional transmite las comunicaciones sujetas a un plazo determinado utilizando un servicio de correo-e certificado que entrega un registro de recepción certificado para cada correo-e enviado e indica cuando dicho correo-e no ha llegado al destinatario previsto. Como es el caso actualmente, la Oficina Internacional seguiría enviando comunicaciones por servicio postal cuando una comunicación enviada por vía electrónica no llegue a su destinatario.

13. La Oficina Internacional estima que, si bien sigue llevando adelante la iniciativa mencionada más arriba de ponerse en contacto para obtener las direcciones de correo-e, aún hay un 11% de registros internacionales vigentes cuyos titulares o mandatarios no han indicado una dirección de correo-e. La Oficina Internacional seguiría enviando comunicaciones por servicio postal en relación con los registros internacionales en los que el titular o el mandatario no hayan indicado una dirección de correo-e porque no se les exigía que lo hicieran.

14. Como es actualmente el caso, y atendiendo a consideraciones relativas a la privacidad, la Oficina Internacional no incluiría la dirección de correo-e de los solicitantes, los titulares o los mandatarios en los servicios de información en línea del Sistema de Madrid (por ejemplo, Madrid Monitor, Madrid Realtime Status). Además, de conformidad con la Regla 32.1)a) del Reglamento, la Oficina Internacional no publicaría esa información en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales porque no es pertinente para el registro internacional.

15. Se recomienda que las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento entren en vigor el 1 de febrero de 2021, que es la fecha en que entrarán en vigor otras modificaciones aprobadas por la Asamblea de la Unión de Madrid.

16. Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a aprobar las modificaciones de las Reglas 3, 9, 25, y 36 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, según constan en el Anexo del documento MM/A/54/1.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

texto en vigor el ~~4 de febrero de 2020~~ 1 de febrero de 2021

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento del mandatario]*

- a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o en una designación posterior o una petición formulada en virtud de la Regla 25 y en él deberán indicarse el nombre y la dirección, suministrados de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, así como la dirección de correo electrónico del mandatario.

[...]

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]*

- a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre, el domicilio y la dirección de correo electrónico de este. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior, la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

[...]

[...]

Capítulo 2
Solicitudes internacionales

[...]

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

4) [Contenido de la solicitud internacional]

a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

ii) la dirección ~~del solicitante~~, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del solicitante,

iii) el nombre y la dirección ~~del mandatario, si lo hubiere~~, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del mandatario, si lo hubiere,

[...]

[...]

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 25
Petición de inscripción

[...]

2) [Contenido de la petición]

- a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada
 - iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico de la persona natural o jurídica mencionada en la petición como nuevo titular del registro internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

[...]

[...]

[...]

Capítulo 8
Tasas

Regla 36
Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

[...]

- ii) toda modificación relativa ~~a los números~~ al número de teléfono ~~y de telefacsimil~~, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante, ~~o el titular~~ o el mandatario, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas,

[...]

[...]

[Fin del Anexo y del documento]