

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

**Duodécima reunión
Ginebra, 20 a 24 de octubre de 2014**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

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 (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 20 al 24 de octubre de 2014.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belarús, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Unión Europea (43).
3. Estuvieron representados en calidad de observador, los siguientes Estados: Afganistán, Arabia Saudita, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Camerún, Canadá, Fiji, Honduras, Jordania, Libia, Malasia, Panamá, Tailandia y Togo (14).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observador, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales: Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observador, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES), *Association des praticiens du droit des marques et des modèles* (APRAM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados

de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI) y Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (8).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/12/INF/1 Prov. 2*.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Sr. Francis Gurry, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTAS

8. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. María José Lamus Becerra (Colombia) y la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) fueron elegidas por unanimidad Vicepresidentas.

9. La Sra. Debbie Roenning desempeñó las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/12/1 Prov.) sin modificaciones.

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación electrónica del informe de la undécima reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/2.

13. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea de la Unión de Madrid adopte las modificaciones propuestas respecto de las Reglas 5, 9, 24 y 36, conforme a las modificaciones introducidas por el Grupo de Trabajo, que constan en el Anexo del presente documento.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/3.

15. El Presidente concluyó que no hay consenso respecto de la propuesta. El Grupo de Trabajo pidió que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta en la que se tome en consideración la información proporcionada por la Delegación de Suiza.

* La lista definitiva de participantes se publicará en el Anexo del Informe de la reunión.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 6 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/4.

17. El Presidente concluyó que no hay consenso respecto de la propuesta, aunque es necesario seguir examinándola. El Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional realice una encuesta de opinión sobre esta cuestión entre los usuarios, con el fin de entender mejor las ventajas y desventajas prácticas que la dependencia presenta para los usuarios. El Grupo de Trabajo solicitó asimismo que se ponga a disposición un proyecto de la encuesta propuesta, antes de realizarla, para recabar comentarios al respecto. Por último, el Grupo de Trabajo pidió que la Oficina Internacional presente un documento sobre la posibilidad de simplificar la transformación y sobre la cuestión de las marcas en caracteres diferentes.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN

18. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/5.

19. El Grupo de Trabajo solicitó que, para su próxima reunión, la Oficina Internacional presente una nueva propuesta de modificación de la Regla 21, que aclare varios aspectos de la sustitución que fueron objeto de debate.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

20. El Grupo de Trabajo no examinó otros asuntos.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

21. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia que consta en el presente documento.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

22. El Presidente clausuró la reunión el 24 de octubre de 2014.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica

[...]

3) [Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

~~3)4)~~ *[Limitación de la justificación]* El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3) y la comunicación o en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

~~4)5)~~ *[Solicitud internacional y designación posterior]* Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo, en el Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3), serán de aplicación los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3) y el párrafo ~~3)4)~~.

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
- i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,
 - v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,
 - vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,
 - vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,
 - vii**b**is) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,
 - viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación "marca tridimensional",
 - ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación "marca sonora",
 - x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,
 - (xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y ~~el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción:~~ cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,
 - xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color;

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;

vi) toda descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

5) *[Contenido adicional de una solicitud internacional]* a)

[...]

d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique

[...]

iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)vii**bis**) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

[...]

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

[...]

5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en punto 5.1) de la Tabla de tasas.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

[...]

Capítulo 8 Tasas

[...]

Regla 36 Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsimil, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el ~~del~~ titular, tal como se especifique en las Instrucciones Administrativas.
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

[Fin del Anexo y del documento]