

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

**Decimotercera reunión  
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2015**

### **INFORME**

*adoptado 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 2 al 6 de noviembre de 2015.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Camboya, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea (UE), Viet Nam y Zimbabwe (54).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Canadá, Libia, Nepal, República Democrática Popular Lao, Saint Kitts y Nevis, Senegal, Tailandia, Trinidad y Tabago (8).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC) (2).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), *Association française des praticiens du droit des marques et des modèles* (APRAM), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI), *European Brands Association* (AIM), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) (11).
6. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente documento.

## **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.
8. El Director General señaló que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Sistema de Madrid”) está experimentando cambios importantes e incumbe al Grupo de Trabajo encauzar dichos cambios. Desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, se han sumado cuatro nuevos miembros al Sistema de Madrid y un miembro ya existente se ha adherido al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Protocolo”). Los cuatro nuevos miembros son los siguientes: Camboya, Gambia, la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual y Zimbabwe. Tras la adhesión de Argelia al Protocolo de Madrid, el Sistema de Madrid ha pasado a ser un sistema de tratado único, que cuenta con 96 miembros procedentes de 112 países. Se prevé que continúe su expansión en los siguientes meses y años. En particular, varios de los miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) están a punto de adherirse, como es el caso de Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, la República Democrática Popular Lao y Tailandia. Se prevé también que habrá novedades en el Canadá, Jamaica, Malawi, Sudáfrica y Trinidad y Tabago. Por consiguiente, el ámbito geográfico del Sistema será excelente en África, Asia, Europa y América del Norte. En los próximos dos años las actividades se centrarán en América Latina y los países del Golfo.
9. En lo que concierne a la utilización del Sistema de Madrid, el Director General afirmó que ha habido un crecimiento relativamente moderado si se lo compara con el del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En 2014, el aumento fue del 2,3%, y se presentaron casi 48.000 solicitudes internacionales. Los dos factores que explican el crecimiento moderado son la fragilidad constante de la economía mundial y el incremento del valor del franco suizo, lo que se tradujo en el encarecimiento de las solicitudes presentadas en el marco del Sistema de Madrid. Se puede percibir un cambio de las tendencias en la presentación de solicitudes debido a la nueva composición del Sistema de Madrid: por primera vez, los Estados Unidos de América han pasado a ocupar el primer lugar en el número de solicitudes presentadas, sustituyendo a Alemania. A los Estados Unidos de América le siguen Alemania y Francia, países en los que se ha presentado un gran número de solicitudes a lo largo de los años. Si se considera a los países de origen, Australia ha registrado un aumento de la utilización del Sistema de aproximadamente un 23%, la República de Corea un 35%, el Reino Unido un 19%, al mismo tiempo que se ha apreciado un descenso en varios países importantes, entre los que cabe destacar China (5,5%), Francia (casi el 10%) y Alemania (4,8%). En lo que atañe a las designaciones, el Director General indicó que China sigue siendo la Parte Contratante más designada, seguida por la Unión Europea y los Estados Unidos de América. El Sistema de Madrid se ha convertido en un sistema de gran alcance y, a finales de 2014, estaban vigentes casi 600.000 registros internacionales, que representa unos 5,6 millones de designaciones activas y 198.000 propietarios de marcas.

10. El Director General señaló que durante los dos últimos años la Oficina Internacional se ha concentrado en un programa de reformas que abarca el servicio al cliente, el volumen de trabajo, la planificación de recursos, la formación del personal, la calidad de las transacciones y la eficacia. Uno de los resultados concretos y manifiestos ha sido la reducción del tiempo de tramitación de todas las transacciones en el Sistema de Madrid. En el sitio web ya se puede consultar el panel de control con el seguimiento del tiempo de tramitación. Prosigue el desarrollo del entorno electrónico para el uso del Sistema de Madrid por las Oficinas y los usuarios. La utilización de la nueva plataforma de tecnologías de la información (T.I.), que es el Sistema de Información de los Registros Internacionales – Madrid (MIRIS, por sus siglas en inglés), estaba prevista para antes de finales de 2015. Sigue la evolución de los servicios digitales de e-Madrid con un número creciente de cuentas de usuario, que alcanza casi las 2.000. Las actividades se centrarán en integrar cada vez más los servicios con una única vía de entrada.

11. El Director General agradeció a las Oficinas su colaboración en relación con las comunicaciones electrónicas, habida cuenta de que 25 Estados miembros transmitieron por medios electrónicos a la Oficina Internacional el 52% de las solicitudes internacionales. Ha aumentado la utilización de la comunicación electrónica para transmitir denegaciones, declaraciones de concesión de protección y modificaciones y, a finales de 2014, alrededor del 71% de todos los documentos recibidos por la Oficina Internacional se enviaron por medios electrónicos, aumentando de esa forma la productividad en todo el Sistema de Madrid.

12. El Director General afirmó que el Grupo de Trabajo tiene que abordar varias propuestas específicas que requieren atención inmediata, como la división de registros internacionales, ahora bien, ha de reflexionar en particular acerca del tema más amplio de la modificación sustancial de la composición del Sistema de Madrid, su alcance geográfico y el entorno electrónico en el que funciona. El Sistema de Madrid y su tratado inicial tienen más de 100 años de antigüedad. La mayoría de los Estados miembros está poco dispuesta a estudiar la posibilidad de corregir el tratado, por lo tanto, el Grupo de Trabajo ha de trabajar dentro del ámbito del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”) con objeto de obtener resultados que fomenten la evolución constante del Sistema de Madrid, comprendidas nuevas características. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo hace las veces de centro de reflexión para impulsar la adaptación y la evolución de dicho Sistema.

## **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS**

### **VICEPRESIDENTES**

13. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y el Sr. Eliseo Montiel Cuevas (México) fueron elegidos Vicepresidentes por unanimidad.

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

## **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

15. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/13/1 Prov.) sin modificaciones.

16. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que realicen las declaraciones de apertura.

17. La Delegación de la República de Corea señaló que se han dedicado muchos esfuerzos al fomento de las ventajas del Sistema de Madrid para los usuarios y a alentar su uso. El orden del día aprobado contribuirá a mejorar el Sistema de Madrid puesto que contiene asuntos tales como la cláusula de dependencia, la división y fusión relativa a los registros internacionales, etcétera. En especial, en lo que respecta a la adopción de la división y la fusión, aunque los

miembros prevén que habrá distintas opiniones al respecto, se ha avanzado mucho en alcanzar el consenso respecto del modelo basado en la propuesta formulada por Suiza en la duodécima reunión Grupo de Trabajo. La Oficina Internacional ha presentado una propuesta concreta basada en todas las aportaciones realizadas por los Estados miembros a lo largo de muchas reuniones del Grupo de Trabajo, y espera que este llegue a un acuerdo sobre esas cuestiones.

#### **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**

18. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/13/2 y las propuestas de modificación del Reglamento Común, las Instrucciones Administrativas y la tabla de tasas. Las propuestas se deberían considerar como parte de la iniciativa en curso para que el Sistema de Madrid sea más fácil de utilizar y más atractivo para sus usuarios. Algunas de las propuestas responden a peticiones formuladas por los usuarios y las Oficinas, como la referente a la posibilidad de inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular, y la propuesta de modificación de la Regla 21 relativa a la sustitución. Se seguirán debatiendo otras propuestas que se abordaron en la última reunión del Grupo de Trabajo, en particular, las relacionadas con las limitaciones contenidas en las solicitudes internacionales y las peticiones de inscripción de una limitación en un registro internacional.

19. La Secretaría explicó a continuación que el debate de la propuesta de modificación de la Regla 12 constituye el seguimiento de deliberaciones anteriores de la reunión del Grupo de Trabajo sobre limitaciones. La finalidad de la propuesta es esclarecer la Regla 12, aportando mayor coherencia y previsibilidad al resultado del examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales que realiza la Oficina Internacional. Esta última controla la clasificación de las indicaciones establecidas en las limitaciones de igual forma que comprueba la clasificación de la lista principal en la solicitud internacional. La Oficina Internacional ha de examinar las indicaciones o los términos para determinar si se considera, de hecho, una limitación o, más bien, una ampliación de la lista principal. Esa decisión es competencia exclusiva de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Con arreglo a la propuesta de nuevo párrafo 8) de la Regla 12, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad si considera que todos los productos y servicios enumerados en la limitación no pueden ser agrupados en las clases incluidas en la lista principal de la solicitud internacional. Los párrafos 1.a) y 2) a 6) se aplicarán *mutatis mutandis*. Si la irregularidad no se subsana en el plazo establecido, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios mencionados en la irregularidad. La modificación propuesta serviría para aclarar la práctica de examen vigente.

20. La Secretaría explicó que los titulares pueden pedir la inscripción de una limitación en un registro internacional presentando el formulario MM6 previsto en la Regla 25. Estas limitaciones son de distinta naturaleza de las contenidas en una solicitud internacional o en una designación posterior. Los titulares que aprovechan la posibilidad de inscribir una limitación en virtud de la Regla 25, lo hacen, normalmente, para satisfacer una necesidad sujeta a un plazo determinado, como superar una denegación provisional, evitar la adopción de eventuales medidas por terceros o limitar el alcance de la protección antes de la renovación del registro internacional. Cuando la petición de inscribir una limitación en virtud de la Regla 25 es resultado directo de una denegación provisional, en la mayoría de los casos, la Oficina informará también al titular sobre los productos y servicios que se pueden proteger. Así, el titular podrá pedir la inscripción de la formulación propuesta como una limitación.

21. La Secretaría indicó que, si la Oficina Internacional debe ejercer pleno control sobre la clasificación de las indicaciones incluidas en la petición, ello podría interferir en la formulación acordada entre el titular y la Oficina o terceras partes, o en la formulación que podría resultar aceptable para las Oficinas en las que debe surtir efecto la limitación, lo que conllevará una

demora en la tramitación. El examen por la Oficina Internacional de dichas peticiones deberá atenerse a garantizar que se cumplen todas las formalidades, sin añadir complejidades innecesarias ni demoras en la tramitación. Por consiguiente, se propone que se aclare más detalladamente, mediante una modificación de la Regla 26, que el examen formal realizado por la Oficina Internacional relativo a las peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25 se limite a verificar la correspondencia entre los números de clase indicados en la limitación y los que contiene el registro internacional. Esta propuesta dotará de mayor coherencia y previsibilidad al resultado del examen de estas peticiones. Expresado de otra forma, la Oficina Internacional no aplicará las disposiciones de las Reglas 12 y 13, y no se examinará si las indicaciones o los términos contenidos en la limitación están situados en la clase correcta. En virtud de la propuesta de modificación del párrafo 1) de la Regla 26, cuando los números de clase indicados en una petición de inscripción de una limitación no se correspondan con los que figuran en la lista principal del registro internacional, la Oficina Internacional notificará el hecho al titular y, si la petición fue cursada por una Oficina, a la Oficina en cuestión. Si la Oficina Internacional estima que existe esa irregularidad, el titular contará con un plazo de tres meses para corregirla. En caso contrario, de conformidad con el párrafo 2), la petición se considerará abandonada.

22. La Delegación de la República de Corea dijo que apoya la modificación, dado que irá en beneficio de los solicitantes y promoverá la utilización del Sistema de Madrid. La modificación recoge la perspectiva del solicitante y dota de mayor coherencia y previsibilidad al resultado del examen.

23. La Delegación del Japón dijo que respalda también la propuesta. Con la revisión de ambas reglas se aclara el alcance y el mandato de la Oficina Internacional en lo que atañe a las limitaciones solicitadas mediante los formularios MM2 y MM6. Además, aumenta la claridad del examen realizado por la Oficina Internacional y mejora la previsibilidad para los usuarios del Sistema de Madrid. Señaló además que espera que la Oficina Internacional utilice el MIRIS, que está siendo objeto de perfeccionamiento en la actualidad, y los recursos humanos fortalecidos para contribuir al avance del examen realizado por la Oficina Internacional y administrar con más eficacia la clasificación.

24. La Delegación de Alemania declaró que, en el párrafo 25 del documento, la Oficina Internacional indica que necesita al menos cuatro nuevos examinadores calificados. Al comienzo del debate sobre las limitaciones, la Oficina Internacional dijo que la práctica es incoherente, dado que algunos examinadores estudian si una limitación constituye, en realidad, una limitación o una ampliación, y otros no estudian nada y, por lo tanto, el propósito de las reglas es crear una práctica coherente. Añadió que no comprenden por qué se necesita más personal, y que se pregunta si existe una carga de trabajo adicional verdadera y si, con arreglo a la Regla 26, la Oficina Internacional analizará también si las indicaciones de productos y servicios son demasiado imprecisas.

25. La Delegación de la Unión Europea dijo que la UE y sus Estados miembros desean reiterar su firme respaldo a proseguir con el desarrollo del Sistema de Madrid para que sea más sencillo, eficiente, fiable, flexible, fácil de utilizar, y eficaz en función del tiempo empleado y de los costos, según proceda.

26. La Delegación de Suiza señaló que considera que, para incluir una limitación en un registro internacional, cuando la limitación figure en la solicitud internacional, la Oficina Internacional, o la Oficina de origen, ha de examinarla para asegurarse de que se trata verdaderamente de una limitación, y que dicho examen debería efectuarse de forma sistemática. No obstante, dado que no es el caso, considera que es necesario aclarar la cuestión para determinar dónde se realizará el examen, dado que ello influye en el alcance de la protección. En primer lugar, han de tenerse en cuenta las limitaciones incluidas en la solicitud internacional y, después, las limitaciones en virtud de la Regla 25. En relación con el registro internacional, la Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, recibe, de forma periódica, registros internacionales en los que hay una limitación de la lista respecto a Suiza.

Los motivos para imponer limitaciones pueden variar; puede que el titular piense que habrá una denegación por parte de Suiza y, por consiguiente, intente lograr que la marca sea aceptable y, de esa forma, limite la protección en ese país. Si bien la Oficina ha de examinar esta lista limitada, la Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, no verifica que los productos o servicios del registro internacional estén incluidos en la lista principal si no se ha solicitado protección para dicha lista. La Oficina Internacional o la Oficina de origen debe efectuar el examen del alcance de la limitación. En lo que atañe a la Regla 12, uno de los principales elementos que el Grupo de Trabajo ha de acordar es quién debe llevar a cabo ese examen: la Oficina designada, la Oficina de origen o la Oficina Internacional.

27. La Delegación de Italia declaró que, si bien está a favor de las modificaciones de la Regla 12, le gustaría saber si la labor de los cuatro nuevos examinadores consistirá únicamente en la verificación de la correspondencia entre los números de clase indicados en la limitación y los que contiene el registro internacional de que se trate, o si examinarán también si los elementos de la clasificación indicados en la limitación son correctos. Asimismo, dado que se cobrará una tasa por ese trabajo, desearía recibir más información al respecto.

28. El Representante de la INTA dijo que, en líneas generales, la INTA apoya las modificaciones propuestas. Respalda totalmente la intervención de la Delegación de Suiza en lo relacionado con el párrafo 12 del documento. El examen de las limitaciones contenidas en una solicitud internacional es tarea de la Parte Contratante de origen, no de las Partes Contratantes designadas, como se establece en el párrafo 12. Además, solo la Parte Contratante de origen está en condiciones de certificar que la lista principal y la lista limitada corresponden al ámbito de la marca de base, es decir, de la lista contenida en la solicitud de base o el registro de base. Por lo tanto, es muy importante establecer el principio de que la responsabilidad del examen, en cuanto a la eventual extensión o ampliación de la limitación contenida en una solicitud internacional, incumbe a la Oficina de origen. Las Partes Contratantes designadas deben remitirse al país de origen a tal efecto.

29. El Representante de la INTA señaló que reconoce, por otra parte, que la Oficina Internacional no está en condiciones de controlar la eventual ampliación de las limitaciones en designaciones posteriores, y que se ha aceptado que dicho control incumbe a las Partes Contratantes designadas. En cuanto a las limitaciones previstas en la Regla 25, la Oficina Internacional tampoco está en condiciones de examinar el alcance de la protección en la limitación. Convendría dejar esta cuestión en manos de las Partes Contratantes designadas correspondientes, y que el examen de la Oficina Internacional se limite a comprobar que los números de clase indicados en la limitación no superan a los que figuran en la lista principal.

30. La Delegación del Japón dijo que apoya la propuesta formulada por la Oficina Internacional relativa a la modificación de las Reglas 12 y 26, ya que aclara el mandato y la responsabilidad de dicha Oficina. Hizo referencia además al párrafo 123 del documento MM/LD/WG/12/7, y preguntó acerca del resultado del estudio que debería haber realizado la Oficina Internacional.

31. El Representante del CEIPI indicó que desea formular algunas observaciones de redacción sobre el proyecto, primordialmente, en lo que atañe a la Regla 26, que se debatirá tras analizar las sugerencias planteadas por el Representante de la INTA.

32. La Secretaría aclaró que, en cuanto a la cuestión de los cuatro examinadores adicionales, se encargarán de las limitaciones contenidas en designaciones posteriores, y efectuarán el examen de esas limitaciones en virtud de las Reglas 12 y 13.

33. En cuanto a la pregunta planteada por la Delegación de Alemania respecto de la Regla 26, en el sentido de si la Oficina Internacional examinará también la limitación para comprobar si una indicación o un término se considera demasiado impreciso, no es así. La Oficina Internacional comprobará únicamente los números correspondientes de clase, no las indicaciones propiamente dichas. En lo que concierne a las preguntas formuladas por la

Delegación de Italia sobre cuestiones de aplicación y examinadores, más adelante la Secretaría tratará este asunto. En relación con las modificaciones de la Regla 26 propuestas, la pregunta de si la Oficina Internacional solo comprobará los números de clase o efectuará también el examen a los fines de las Reglas 12 y 13, la Secretaría aclaró que los examinadores comprobarán únicamente los números correspondientes de clase de la lista principal y no se realizará el examen en virtud de las Reglas 12 o 13. No se ha propuesto un aumento adicional de tasas para el tema de las limitaciones. Con objeto de responder a la pregunta de la Delegación del Japón relativa a las deliberaciones que tuvieron lugar en la última reunión del Grupo de Trabajo, en el sentido de que la Oficina Internacional podía preparar, para presentar en una reunión ulterior, un estudio sobre la esfera de actividad y la responsabilidad de las partes interesadas, la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas designadas, la Secretaría explicó que este figura en la lista de asuntos a tratar en el futuro. La propuesta de modificaciones de las Reglas 12, 24 y 26 forma parte del esclarecimiento de las funciones y responsabilidades de las partes que intervienen. La Secretaría destacó que, en lo que respecta a la función de la Oficina de origen en relación con las limitaciones contenidas en las solicitudes internacionales, conforme a la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, en el proceso de certificación que efectúa la Oficina de origen, entre las indicaciones enumeradas que ha de certificar la Oficina, no figuran las limitaciones. Si hiciera falta, en aras de la claridad, habría que modificar la disposición.

34. La Delegación de Colombia dijo que está de acuerdo con la propuesta de modificación y la considera necesaria dado que garantiza que el Registro Internacional contenga información clara y exacta sobre los productos y servicios. Hace falta contar con un formulario a tal efecto, en particular, instrucciones inequívocas y un recuadro en el que sea posible escribir de forma precisa de qué manera se establecerá la limitación respecto de cada uno de los países, e incluir lo mismo en las reglas. Considera fundamental que, al aprobar la modificación, se defina el alcance de las limitaciones ya que, según su opinión, esta cuestión incumbe al país de origen.

35. La Delegación de Francia manifestó su apoyo a la Delegación de Suiza puesto su práctica es igual a la de la Oficina de Suiza en cuanto al examen que lleva a cabo en calidad de Oficina designada. Su examen se limita a los productos y servicios y no abarca la ampliación del contenido del registro internacional. Por consiguiente, incumbe a la Oficina Internacional, y no a los países de origen, la tarea de estudiar el alcance de las limitaciones en los registros internacionales.

36. La Delegación de Alemania preguntó si, en relación con las limitaciones en las solicitudes internacionales, en virtud de la Regla 12, la Oficina Internacional solo comprobará si hay un número adicional de clase en comparación con la lista original de productos y servicios, excluyendo de esa forma la determinación de si constituye, en realidad, una limitación o una ampliación, y con la exclusión también del análisis de si las indicaciones son demasiado imprecisas. Si bien lo mismo es aplicable en lo que concierne a la Regla 25, no recuerda que este enfoque se haya debatido en alguna ocasión; más bien, se ha contemplado otra modalidad en el párrafo 5) de la Regla 24. Alemania, en tanto país de origen, no efectúa esta clase de examen. En calidad de país designado, siempre consideró que la Oficina Internacional se encarga del examen, y la Oficina de su país tendría que modificar su práctica si tiene que comprobar si se trata, en realidad, de una limitación, y no de una ampliación, de la lista de productos y servicios.

37. La Secretaría explicó que, en lo que respecta a las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, la Oficina Internacional comprobará las limitaciones en consonancia con lo dispuesto en las Reglas 12 y 13, para verificar si las indicaciones en las limitaciones están situadas en la clase correcta, y también si son lo bastante específicas y no demasiado imprecisas. Si bien estas limitaciones se tratarán de igual forma que la lista principal que figura en la solicitud internacional, no se estudiará si la indicación supera el contenido de la lista principal. Por lo tanto, no se efectuará el examen del alcance de la limitación. En el caso de las limitaciones presentadas en el formulario MM6 y que han de ser inscritas en virtud de la Regla 25, la propuesta de modificación consiste solo en comprobar si la limitación tiene los mismos números de clase que cualquiera de los mencionados en la lista principal; se analizará únicamente si los números de clase concuerdan. No habrá examen de las indicaciones en la limitación con arreglo a las Reglas 12 o 13 ni examen del alcance.

38. El Representante de la INTA señaló que el meollo de la cuestión es quién debería examinar y cuál sería el objeto de examen. La Secretaría se refirió a la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, que establece que la Oficina de origen debe certificar que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso. Tras leer esta disposición entiende que no se aplica únicamente a la lista principal, sino también a las listas limitadas contenidas en la solicitud internacional. Por consiguiente, certificar que todos los productos y servicios incluidos en la solicitud internacional figuran también en la solicitud de base o en el registro de base implica que la Oficina de origen controle que no existe ampliación de la lista de productos y servicios en la limitación en comparación con la lista principal. Es fundamental ponerse de acuerdo a este respecto, y si no queda lo bastante claro, tal vez esa disposición específica pueda redactarse con más detalle. Cuando el Sistema de Madrid se basaba solo en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, las designaciones posteriores tenían que presentarse por conducto de la Oficina de origen, y se podía esperar que, al transmitir la designación posterior, dicha Oficina controlara que no hubiese ampliación en las listas limitadas. En la actualidad, ya no sucede lo mismo porque, tras la adopción del Protocolo, la mayor parte de las designaciones, o todas ellas, se rigen por este, y no es necesario pasar por la Oficina de origen. Es posible presentarla en la Oficina de origen, que puede efectuar el control, pero esta no constituye, a su entender, la práctica habitual, sino que la práctica suele ser que la designación posterior se transmite directamente del titular del registro internacional a la Oficina Internacional. El Representante se pregunta quién debe comprobar la eventual ampliación del alcance de la protección en una limitación. No cabe duda de que la Oficina Internacional no está en condiciones de hacerlo, por lo tanto, la única parte que podría realizar esa tarea es la Oficina de la Parte Contratante designada, en la medida en que le concierne. Lo mismo rige para las limitaciones en virtud de la Regla 25, aunque en relación con las limitaciones contenidas en designaciones posteriores no existe una disposición en el sentido de que, al recibir la notificación de una limitación, la Parte Contratante designada pueda rechazar la limitación debido a que amplía el alcance de la protección del registro internacional. Se podría considerar que el sistema está equilibrado, siempre que las Partes Contratantes acuerden que, en lo que atañe a la solicitud internacional, la certificación efectuada por la Oficina de origen es aplicable, además de a la lista principal, a las eventuales listas limitadas contenidas en la solicitud internacional.

39. El Presidente llegó a la conclusión de que, según su opinión, existe un acuerdo de principio respecto de las modificaciones, expuestas en líneas generales en el documento, de las Reglas 12 y 26, si bien se han de analizar algunas cuestiones relacionadas con las propuestas, en especial, en lo que atañe a las designaciones posteriores. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo podría pasar a debatir sobre el contenido de esas reglas específicas, tal como están redactadas en el documento.



40. La Delegación de Suiza dijo que no está a favor de postergar el análisis del problema. Existe un problema práctico dado que hay limitaciones en el Registro Internacional que no son examinadas por la Oficina de origen, ni por la Oficina Internacional y tampoco por la Oficina designada. Posponer el debate podría dar lugar a tener que esperar uno, dos o tres años para alcanzar un acuerdo sobre esas limitaciones, que podrían ampliarse e inscribirse en el Registro Internacional. Declara que no está a favor del procedimiento propuesto y desea insistir en los tres tipos de limitaciones. En calidad de Oficina de origen, examina el alcance de la protección. En ocasiones, se han planteado problemas con los titulares debido a que no comprendían la razón por la que se efectuaba el examen; los titulares deseaban una limitación específica respecto del país con la práctica de examen vigente en ese país, y esperaban que se enviara directamente a la Oficina Internacional, sin la intervención de la Oficina de Suiza. En otras ocasiones, los titulares no eran conscientes de que estaban en realidad ampliando la protección, ahora bien, la Oficina de Suiza no puede permitir ampliaciones y tiene la obligación, en su calidad de Oficina de origen, de estudiar el alcance de la limitación. En virtud de la Regla 25, cuando había modificaciones después del registro, en tanto Oficina designada, la Oficina de Suiza tenía interés en examinarlas. Si se acepta una limitación ampliada, ello representa la concesión de un nuevo derecho a un registro existente, lo que constituiría un problema de carácter jurídico ya que existe un derecho preestablecido. Por lo tanto, en virtud de la Regla 27, la Oficina tendrá que limitar esas ampliaciones. Dado que la disposición no está bien redactada desde el punto de vista de la Oficina designada, la Delegación no está de acuerdo con ella. En cuanto a las limitaciones en designaciones posteriores, cuando esas designaciones llegan por conducto de la Oficina de Suiza, esta las examina y analiza el alcance de la limitación. El problema reside en que, cuando se notifica la designación posterior a la Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, esta puede estudiar solo el texto de la limitación ya que considera que la lista principal no le concierne. La Delegación no puede ver la base jurídica que le permita denegarla.

41. La Delegación de Alemania indicó que, si bien está de acuerdo, en principio, con la Regla 12 propuesta, en lo que atañe a la propuesta relativa a la Regla 26, no comprende la razón por la que el examen debe limitarse a determinar si se incluyó o no una clase adicional. En este caso también debería aplicarse el enfoque previsto en la Regla 12; comprobar, al menos, si la indicación de un producto o servicio es demasiado imprecisa y si la clasificación es correcta, habida cuenta de que la Oficina Internacional tiene la competencia técnica necesaria para hacerlo. Asimismo, puesto que la Oficina de Alemania, en calidad de Oficina designada, examina las limitaciones para determinar si comportan una ampliación, la Oficina Internacional debe, como mínimo, analizar si la clasificación y las indicaciones son correctas.

42. La Secretaría explicó que las limitaciones en virtud de la Regla 25 se redactaron teniendo en cuenta en concreto a determinadas Partes Contratantes designadas, y considera que la Oficina Internacional no está en condiciones de hacer conjeturas sobre lo que sería útil respecto de esas Partes Contratantes designadas. Además, si la Oficina Internacional está obligada a examinar las limitaciones en virtud de las Reglas 12 y 13, se colocaría en una situación en la que podría aceptarlas o no, con el riesgo de que las Partes Contratantes designadas interesadas contradijeran lo dispuesto por la Oficina Internacional, dado que las limitaciones se han elaborado teniendo en cuenta a dichas Partes Contratantes designadas. Según su opinión, la Oficina Internacional no debería aplicar las Reglas 12 y 13 en lo que atañe a la Regla 25, ya que sería contraproducente para el funcionamiento uniforme del Sistema.

43. La Delegación de la India señaló que respalda totalmente la intención de la propuesta, pero tiene temores, a saber, si sería posible dividir un registro internacional que ya contenga una limitación de los productos y servicios del país de que se trate, y cuál sería el procedimiento y las consecuencias en caso de presentarse una solicitud de división en relación con un registro internacional respecto del cual ya se haya obtenido protección.

44. El Representante de la INTA sugirió insertar en la cuarta línea de la Regla 12(8bis), donde dice “las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión”, después de “cuestión”, las palabras “modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso” El texto de la disposición continuará de la siguiente forma “[...] la Oficina Internacional notificará la existencia de una irregularidad.” El argumento en que se basa la sugerencia es que, al examinar la clasificación de la limitación, la base de comparación pertinente será la clasificación de la lista principal, ya que podría haberse modificado y, no necesariamente, la clasificación indicada en la solicitud internacional que ha recibido la Oficina Internacional.

45. El Presidente dijo que, si bien la propuesta del Representante de la INTA ya está implícita, convendría incluirla de forma explícita en la Regla. A continuación se refirió a la Regla 26 propuesta, respecto de la cual se propone insertar las palabras “cuando la petición se refiera a la inscripción de una limitación, y cuando los números de las clases indicadas en la limitación no se correspondan con los que figuran en el registro internacional en cuestión, y [...].”

46. La Delegación de la INTA dijo que sería más claro, y desde luego, más sencillo, no incluir en la Regla 26 un requisito específico relativo a las limitaciones, sino más bien incluirlo en la Regla 25. Se podría insertar como un nuevo apartado d) del párrafo 2) de la Regla 25, que quedaría redactado de la siguiente forma: “La petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios solo podrá contener la indicación de las clases de la clasificación internacional de productos y servicios incluidas en el registro internacional en cuestión.” Por lo tanto, se conservaría la redacción actual de la Regla 26, y en caso de no cumplirse con lo dispuesto en el nuevo apartado d), ello estaría contemplado en la Regla 26 como una irregularidad de la petición de modificación.

47. La Delegación de Suiza informó de que necesita más tiempo para estudiar la propuesta y sus consecuencias porque no le resulta fácil analizarla, y en particular, en seguir la interpretación al francés.

48. La Delegación de Antigua y Barbuda preguntó al Representante de la INTA si reviste importancia la utilización de los términos “solo podrá contener” en lugar de “contendrá”.

49. El Representante de la INTA señaló que se remite a todas las delegaciones de lengua materna inglesa, pero considera que, en la medida en que “podrá contener” está limitado por “solo”, es similar a “contendrá”.

50. La Delegación de Antigua y Barbuda confirmó que, a su entender, los términos “solo podrá contener” indican claramente que no deben contener nada más.

51. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/13/8 titulado “Modificación de la Regla 24.5) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo: cuestiones relativas a la aplicación”. La Secretaría explicó que el documento se refiere a la recomendación formulada para la Asamblea de la Unión de Madrid por el Grupo de Trabajo, en su duodécima reunión celebrada en octubre de 2014. El Grupo de Trabajo recomendó a la Oficina Internacional que aplique las Reglas 12 y 13 a las limitaciones contenidas en designaciones posteriores. La Asamblea de la Unión de Madrid, en su cuadragésimo noveno período de sesiones (21<sup>o</sup> ordinario), celebrado en octubre de 2015, aprobó la recomendación, con fecha de entrada en vigor el 1 de noviembre de 2017. Lamentablemente, durante la preparación de la aplicación de las modificaciones, la Oficina Internacional ha encontrado dos obstáculos importantes. En primer lugar, la necesidad de efectuar el examen en virtud de las Reglas 12 y 13 utilizando versiones más antiguas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), lo que, en términos prácticos, resulta difícil de realizar de forma fiable y coherente. En segundo lugar, incluso si no existiese el problema anterior, serían necesarios recursos adicionales, más elevados que los previstos inicialmente, para efectuar la labor,

habida cuenta de la cantidad en constante aumento de limitaciones, por lo que concierne a la cuestión ya debatida de los cuatro examinadores adicionales. Dada la dificultad planteada por estos asuntos, la Secretaría considera que el rumbo a seguir más apropiado consiste en ponerlos en conocimiento del Grupo de Trabajo de forma transparente para que se puedan analizar abiertamente. Después de estudiar la materia, el Grupo de Trabajo podría formular una nueva recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid, que se reunirá en 2016, adaptando de forma apropiada la modificación en cuestión al Reglamento Común, que ha de entrar en vigor en noviembre de 2017. La Secretaría dijo que lamenta que estas cuestiones no se hayan planteado antes, es decir en el momento en que la modificación se propuso por primera vez al Grupo de Trabajo y, que, obviamente, asume su plena responsabilidad al respecto. Explicó que el Registro de Madrid recibe listas de productos y servicios que contienen limitaciones de tres formas distintas: i) en solicitudes internacionales, en las que el solicitante puede limitar la lista respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este caso se realizará un examen completo con arreglo a las Reglas 12 y 13; ii) el titular puede presentar la petición de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25, recurso utilizado a menudo por los titulares para hacer frente a las denegaciones provisionales. La propuesta de examen de esta limitación es que la Oficina Internacional comprobaría solo que concuerden los números de clase que figuran en el registro internacional con los de la limitación propiamente dicha; iii) por último, el titular puede exponer una limitación en una designación posterior, y con tal finalidad se modificó el párrafo 5) de la Regla 24. La limitación en una designación posterior puede afectar a todas o a algunas Partes Contratantes designadas, y el titular puede suprimir términos o clases o, incluso, añadir nuevos términos, siempre que se mantenga dentro del ámbito de la lista principal del registro internacional. Debido a que las listas principales incluidas en los registros internacionales no se reclasifican tras la renovación, las designaciones posteriores, que se atienen a la clasificación del registro internacional, pueden contener productos o servicios en una clase que ha sido modificada oficialmente de conformidad con la edición o versión de la Clasificación de Niza vigente. Suscita inquietud la realización del examen completo de esas limitaciones. La Secretaría informó de que el 10% de todas las solicitudes internacionales contiene limitaciones; y el 20% de las solicitudes de designación posterior también. Otro elemento lo constituye el aumento de la extensión media de las listas de productos y servicios, que superó las 200 palabras en 2014. En lo que respecta a los índices de irregularidad en asuntos relativos a la clasificación, en 2015, de enero a finales de agosto, el 35% de todas las solicitudes tenían irregularidades; y el 38% de esas irregularidades estaban relacionadas con la Regla 13; el 7% con la Regla 12; y el 27% contenía muchos errores. Desafortunadamente, se registra un aumento del número de irregularidades en virtud de la Regla 13. Con objeto de responder a la solicitud de información de varias delegaciones sobre los cuatro nuevos examinadores, la Secretaría explicó que en la actualidad la Oficina Internacional puede tramitar 900 solicitudes por semana, con la ayuda de su base de datos y de las directrices basadas en la versión de la Clasificación de Niza vigente. El examen de las limitaciones en las designaciones posteriores sumará más trabajo de examen, de acuerdo con las Reglas 12 y 13, y tomando como base las cifras para 2014, ello supondría 3.200 expedientes más. La Secretaría dijo que si se prevén los mismos índices de irregularidad en relación con los productos y servicios recogidos en las limitaciones, es de esperar, como mínimo, un 20% adicional, alcanzando la cifra de 640 expedientes más. En el mismo año, 4.300 solicitudes internacionales contenían una o más limitaciones. Por lo tanto, las listas adicionales de productos y servicios que examinaría la Oficina Internacional en las solicitudes internacionales no sería inferior a 4.300, sin tener en cuenta el aumento previsto en la ampliación de las listas o el incremento en la presentación de solicitudes. Sobre la base de esas cifras, considera que se necesitarán, como mínimo, cuatro examinadores más. Señaló que no ha sido capaz de calcular la creciente complejidad en caso de que la clasificación tenga que basarse en distintas versiones de la Clasificación de Niza, o de qué manera esto influirá en el trabajo. La Secretaría aclaró que la clasificación siempre se basa en las prácticas de la Oficina Internacional, y no en las prácticas de las Partes Contratantes designadas, y que la Oficina Internacional no puede tomar en consideración las distintas prácticas de clasificación de todas las Partes Contratantes. A modo de resumen, mencionó tres cuestiones principales: la primera se refiere al alcance de las limitaciones y quién tiene la responsabilidad de examinar dicho alcance; la segunda es cómo gestionar el tema de las versiones más antiguas de la

Clasificación de Niza, y acogerá con satisfacción todas las sugerencias sobre la forma de abordar este asunto; y la tercera cuestión concierne a la necesidad de contar con más examinadores, que será posible siempre que la Organización facilite los recursos necesarios.

52. La Delegación de Suiza indicó que su país tiene un enfoque pragmático sobre la forma de abordar las versiones más antiguas de la Clasificación de Niza. La Oficina Internacional debería verificar si las limitaciones forman parte de la lista principal y utilizar la última versión de la Clasificación de Niza para clasificar la limitación de forma correcta. Si bien ocasionará un poco de confusión que en el registro internacional se utilice una versión más antigua de la clasificación y en la limitación se utilice la nueva versión, con ese enfoque práctico, titulares y Oficinas designadas ya no serán inducidas a error. Además, se ha analizado el tema de los cuatro nuevos examinadores al más alto nivel de la Oficina, y se ha llegado a la conclusión de que tal vez esté en condiciones de apoyar la asignación de recursos adicionales.

53. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que preferiría que la Oficina Internacional no se encargue para nada del examen de las limitaciones puesto que considera que incumbe a las Partes Contratantes realizar esa tarea. No obstante, apoya la idea de que la Oficina Internacional verifique que las clases incluidas en la designación posterior se correspondan con las que figuran en la lista principal.

54. La Delegación de China considera que, incluso aunque ello aumente el volumen de trabajo de la Oficina Internacional, esta debe examinar la limitación contenida en las designaciones posteriores, y sugirió que se aplique la regla modificada.

55. La Delegación de la República Checa señaló que apoya la propuesta de modificación de las Reglas 12 y 25 puesto que deben examinarse las peticiones de limitaciones y de la designación posterior. En lo que respecta a la Clasificación de Niza, recuerda que, dado que es necesario gestionar solicitudes nacionales que se remontan a 10 o 20 años atrás, habría que modificar la clasificación en función de la última versión de la Clasificación de Niza. Dicho de otro modo, respalda la propuesta de Suiza relativa a que, si se registra la limitación en una fecha determinada, debería adaptarse a la última versión de la Clasificación de Niza. En cuanto al trabajo adicional, la nueva modificación supondrá más trabajo para la Oficina por lo que se refiere al control de productos y servicios, y también a la comunicación con los usuarios. Considera buena idea mejorar el control de las limitaciones en el marco de las designaciones posteriores.

56. La Delegación de Alemania señaló que aplica un enfoque práctico al igual que Suiza. Su Oficina solo examina la limitación tomando como referencia la edición de la Clasificación de Niza vigente en ese momento, y en cuanto al resto de productos y servicios, incluso aunque se considere que están en una clase equivocada, permanecen en esas clases. Hizo hincapié en que el debate sobre la disposición ha sido muy largo, que existe un acuerdo, y que tal vez debería ponerse en marcha para comprobar si comporta realmente muchísimo trabajo. Al aplicar la disposición se pondrá de manifiesto si existe una verdadera necesidad de tener más examinadores; en su defecto, si no se realiza ningún control, las Oficinas nacionales tendrán que efectuarlo.

57. La Delegación de Australia indicó que hace suyo el sentimiento manifestado por la Delegación de los Estados Unidos de América. Apoya el análisis de eventuales soluciones a las cuestiones relacionadas con la aplicación de las modificaciones de la Regla 24.5), y se pregunta si podría resultar útil, dadas las circunstancias, el enfoque propuesto en el documento sobre las limitaciones en virtud de la Regla 25.1). Se ha propuesto una modificación de la Regla 26 para esclarecer que el examen efectuado por la Oficina Internacional de las limitaciones en virtud de la Regla 25.1) se limita a verificar que concuerden los números de clase de la limitación y el registro internacional. La modificación de la Regla 24.5) se aplica a las designaciones posteriores para solo una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, que se han verificado en el momento del registro cotejándolos con la edición de la Clasificación de Niza vigente en esa fecha. En relación con las designaciones

posteriores en virtud de la Regla 24, que afectan en este caso también a solo una parte de la lista original que figura en el registro internacional, considera que sería razonable verificar que los números de clase contenidos en la designación posterior concuerden con los de la lista original. Si no concuerdan, la Oficina Internacional lo notificará al titular. Si se aplica la modificación de la Regla 25 en su formulación actual, este procedimiento reducirá la carga de trabajo de la Oficina Internacional en materia de examen y formación, y restringirá las demoras que pudieran surgir para los titulares. Así, la Parte Contratante designada tendrá la facultad de determinar, conforme a su propia legislación y práctica, si el enunciado de la indicación corresponde al ámbito de la reivindicación inicial en el registro internacional. Considera que hay posibles alternativas para realizar más modificaciones.

58. El Representante de la INTA, en representación también de la APRAM, pidió que la Oficina Internacional proporcione el texto de la Regla 24.5), ya que las delegaciones no tenían el texto aprobado por las Asambleas. Se pregunta acerca de las consecuencias de la nueva Regla 24.5) en relación con distintas peticiones, realizadas a lo largo del tiempo, con arreglo a distintas ediciones de la Clasificación de Niza, y apoya la propuesta de la Delegación de Suiza dado que ello reduciría un cierto grado de incertidumbre. Con objeto de reducir más la incertidumbre, quizás convendría además señalar, al publicar la designación posterior, que se ha tenido en cuenta la última edición de la Clasificación de Niza, para establecer la distinción con el registro inicial anterior.

59. La Secretaría propuso que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unión de Madrid que suspenda la aplicación de la Regla 24.5) hasta que la Oficina Internacional haya confirmado que cuenta con los recursos necesarios, y el Grupo de Trabajo tenga un criterio común sobre la tarea exacta que realizará la Oficina Internacional en relación con la Regla 24.5). Propone además presentar un nuevo documento en la próxima reunión del Grupo de Trabajo en el que se contemplen todas las limitaciones, exponiendo con detalle el alcance del examen y la función de la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Partes Contratantes designadas en el ámbito de las limitaciones. Basándose en los resultados de este debate, la Secretaría preparará también otro documento relativo a la Regla 24.5), en el que se expondrán de forma más detallada las cuestiones de aplicación; en especial, se informará si la Oficina Internacional habría, en el ínterin, conseguido los recursos necesarios para poner en marcha la propuesta de aplicar las Reglas 12 y 13. Por último, indicó que se ha avanzado con las dos propuestas anteriores, a saber las relativas a la Regla 12 y la Regla 25, con la entrada en vigor en la fecha prevista en el documento. Si el Grupo de Trabajo acuerda aplicar desde ahora estas propuestas, solo haría más explícito lo que constituye la práctica vigente, y ello contribuiría a darle mayor coherencia. La Oficina Internacional está en condiciones de aplicar esas dos propuestas de modificaciones en la fecha prevista en el documento presentado.

60. La Delegación de Suiza confirmó que está de acuerdo con la propuesta de la Secretaría, a saber aplazar el debate o, al menos, posponer la entrada en vigor de la Regla 24.5), si fuese jurídicamente viable. Señaló que le complacería mucho recibir el documento sobre el alcance de la limitación para la próxima reunión.

61. La Delegación de China expresó su apoyo a la propuesta de la Secretaría. Si se dan las condiciones necesarias será viable la aplicación. Por lo tanto, se comenzará a aplicar la Regla 24.5) una vez que se cumplan todas las condiciones específicas para su aplicación.

62. La Secretaría presentó la propuesta relativa a la Regla 21 sobre la sustitución y explicó que se trata de la continuación de las deliberaciones de la reunión anterior, en la que el Grupo de Trabajo analizó las conclusiones del cuestionario sobre la sustitución. Esas conclusiones muestran interpretaciones, procedimientos y prácticas divergentes entre los miembros respecto de esa cuestión. Como consecuencia, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que proponga modificaciones de la Regla 21 para aclarar los aspectos de la sustitución. Las modificaciones propuestas son las siguientes: los cuatro elementos básicos de la sustitución expuestos en el párrafo 31 del documento, están ahora incluidos en la Regla 21.1). El propósito de la Regla 21 es establecer expresamente que, a menos que se pida la cancelación del registro sustituido, el derecho nacional o regional anterior coexistirá con el registro internacional. Se propuso que el titular pueda pedir a la Oficina de la Parte Contratante designada que tome nota del registro internacional, mediante la presentación de la petición por conducto de la Oficina Internacional. Otra propuesta es que se establezca un formulario oficial para dichas peticiones. En el párrafo 2) se expone a grandes rasgos el procedimiento en la Oficina Internacional, más concretamente, que esta inscribirá la petición recibida que reúna las condiciones exigidas y enviará una notificación a la Parte Contratante en cuestión y al titular. En el párrafo 3) se enumeran las eventuales medidas que están a disposición de la Parte Contratante a la que se le pide que tome nota. La cuestión de si la Oficina examinará la petición antes de tomar nota se deja al arbitrio de la legislación nacional y regional pertinente. La Oficina habrá de notificar finalmente a la Oficina Internacional si ha tomado nota del registro internacional, enumerando los productos y servicios de que se trate, o si no ha podido tomar nota y declarar los motivos de esa decisión. La Oficina Internacional inscribirá toda notificación recibida de la Oficina, la publicará y enviará una copia al titular. No se fija un plazo para que la Oficina envíe esa notificación a la Oficina Internacional. En el párrafo 4) se dispone que la fecha en que surte efecto la sustitución debe ser la fecha del registro internacional o de la designación posterior en cuestión. El mecanismo de sustitución es una de las principales ventajas del Sistema de Madrid puesto que permite a los titulares consolidar su cartera de registro de marcas. Se espera que la propuesta de modificaciones contribuirá a una comprensión y una práctica comunes y ello redundará en una utilización más eficaz de este mecanismo.

63. La Delegación de Madagascar dijo que está a favor de una armonización en el ámbito de la sustitución. Añadió que, no obstante, su país sigue preservando la facultad de notificar la sustitución a la Oficina Internacional únicamente después de conceder la protección. Acepta el procedimiento que se ha de seguir ante la Oficina Internacional, aunque la Oficina podría tener también un procedimiento idóneo. No está a favor de fijar un plazo para que las Partes Contratantes que tienen sistemas más rigurosos puedan seguir actuando. En relación con las tasas, opina que convendría centralizar la gestión en la Oficina Internacional, y establecer una estructura de tasas uniforme. Debe mejorarse la comunicación entre el titular y la Oficina, dado que los titulares han de tener la posibilidad de examinar, en cualquier caso, todos los distintos procedimientos y sistemas jurídicos de los países en los que piden la sustitución. Observa que, cuando el titular pide la sustitución, le encarga a su representante la tarea; una vez que se centralice el procedimiento, los titulares que soliciten la sustitución habrán de estar mejor informados sobre los procedimientos aplicados en las distintas Oficinas ya que esa información afecta sus intereses.

64. La Delegación de Israel expresó su respaldo a la propuesta y reconoció la importancia de inscribir la sustitución y de aplicar un enfoque centralizado. Indicó que la Oficina Internacional debería también cobrar las tasas para que el titular no tenga que efectuar el pago directamente a las Oficinas.

65. La Delegación de Nueva Zelandia expresó su apoyo a la propuesta ya que proporciona un método simplificado para que los usuarios pidan que se tome nota de la sustitución y aclara el procedimiento de sustitución.

66. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que no apoya la propuesta en cuanto a la fecha en que surte efecto la sustitución, y se remitió al párrafo 6), que establece que la fecha en que surte efecto la sustitución es la fecha del registro internacional o de la designación posterior. La práctica en su país es que la sustitución tiene lugar por ley, una vez concedida la ampliación de la protección en el país; en la legislación nacional no se dota de efecto jurídico al registro internacional propiamente dicho o a la designación posterior. Solo después de la concesión surte efecto jurídico la ampliación de la protección, y considera un problema dar efecto jurídico al registro internacional en una fecha anterior a la notificación en los Estados Unidos de América. En lo que concierne al cobro de tasas, desea preguntar sobre las modalidades de funcionamiento de este procedimiento en las Oficinas que cobran tasas por tomar nota de la sustitución. En el caso de dichas Oficinas nacionales, se denegará toda petición de tomar nota de la sustitución a causa del incumplimiento del requisito de pago de tasas. Además, no está claro cómo se gestionará la comunicación entre la Parte Contratante designada, la Oficina Internacional y el titular en esas situaciones. Según la Delegación, la práctica vigente, en virtud de la cual el titular se comunica directamente con la Oficina, es un procedimiento más sencillo ya que la Oficina puede pedir el pago de la tasa al titular y ocuparse de tomar nota de la sustitución. Afirma que estaría de acuerdo con analizar la forma de simplificar el procedimiento para las Oficinas que cobran tasas por la sustitución.

67. La Delegación de Francia informó de que su Oficina no tiene normas internas sobre la sustitución y, tampoco ha recibido, hasta ahora, ninguna petición de sustitución. Manifestó su interés en saber qué se entiende por “tomar nota” y qué tipo de examen tiene que realizar la Oficina designada antes de poder autorizar la sustitución.

68. La Delegación de Colombia dijo que, aunque se propone que el titular presente la petición por conducto de la Oficina Internacional, y la Delegación considere que ello simplificaría la presentación de peticiones, su país exige también el pago de una tasa por tomar nota de la sustitución. Espera que en la propuesta también se estipule que la Oficina Internacional se encargará de la gestión central del cobro de tasas, y considera que pueden surgir dificultades si se demora la entrada en vigor de esa disposición. Expresa su preocupación en relación con los productos y servicios; si el alcance de los derechos puede ampliarse mediante la sustitución, ello afectará los derechos de terceros.

69. La Delegación de la India indicó que no puede comprender los argumentos en que se basa el último párrafo de la Regla 21, que establece que el registro nacional o regional ha de poder coexistir con el registro internacional que lo sustituye. Se pregunta, de ser así, para qué sirve la sustitución.

70. La Delegación de la República de Corea manifestó su apoyo a la propuesta ya que constituye una ventaja para los usuarios al disponer que la Oficina Internacional sea el punto de entrada, en el que los titulares pueden pedir la sustitución en el registro de la Oficina de la Parte Contratante designada.

71. La Delegación de España expresó su apoyo a las modificaciones de la Regla 21 sobre la sustitución, aunque el párrafo 5) comporta la necesidad de aclaración de los términos equivalentes, para evitar así que haya confusión en la traducción de los distintos productos y servicios.

72. El Representante de MARQUES dijo que apoya varios elementos de la propuesta. No se ha utilizado la sustitución lo suficiente y muchos de los elementos de la propuesta contribuirán a mejorar el uso o las funciones de la sustitución. La sustitución es un medio para que los usuarios racionalicen sus carteras, y está infrautilizado. Está de acuerdo con la presentación de peticiones por conducto de la Oficina Internacional y el formulario unificado. En relación con terceros, la propuesta debería generar más transparencia, quedando de manifiesto en el registro nacional que el registro se ha sustituido por un registro internacional; de igual modo, debe ser visible en ROMARIN que, en un país específico, el derecho se remonta a una fecha anterior. La renovación del registro nacional debería permanecer opcional. Expresó el deseo

de que la sustitución pueda pedirse junto con la presentación concreta de la solicitud internacional, y en cualquier momento ulterior. Coincide con la Delegación de Israel en la cuestión de las tasas y considera que la Oficina Internacional ha de encargarse del cobro para que el procedimiento sea menos complejo.

73. El Representante de la INTA dijo que apoya, en términos generales, la propuesta de la Oficina Internacional puesto que facilitará los trámites no solo para los usuarios, sino también para las Oficinas, y proporcionará a terceros mayor transparencia del Registro Internacional. Está de acuerdo con el Representante de MARQUES en que será un servicio adicional si la petición de inscripción del registro internacional en el registro nacional o regional puede efectuarse junto con la solicitud internacional o al mismo tiempo que esta. En la Regla 21.1)a)iii) no se contempla el caso en que el registro internacional pueda en efecto sustituir varios registros nacionales o regionales en la misma jurisdicción en la misma Parte Contratante designada, situación que se produce a menudo, y que debería permitirse en la petición presentada por conducto de la Oficina Internacional. Para lograr este objetivo, propone insertar en el apartado a)iii) las palabras “*or registrations*” en la segunda línea después de las palabras “*of the national or regional registration*”. Como señaló el Representante del CEIPI, sería necesario añadir también “*or have*” en el apartado a)iii), que quedaría redactado de la siguiente forma: “La fecha y el número de depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o registros nacionales o regionales que hayan sido sustituidos por el registro internacional.” Manifestó dudas acerca del párrafo 1)b), dado que la Regla 21 vigente contiene una disposición que permite a las Oficinas de las Partes Contratantes en cuestión proporcionar información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional, en una forma acordada, y pidió a la Oficina Internacional que informe sobre cuántas formas de ese tipo han sido acordadas y con qué Oficinas. Se pregunta si, en realidad, debería mantenerse esa disposición específica, en caso de que se autorice al titular del registro internacional a proporcionar información indeterminada, o reivindicar otros derechos que no hayan sido reconocidos de una forma u otra por la administración del país.

74. El Presidente explicó, en lo que concierne a la cuestión de la fecha de sustitución planteada por las Delegaciones de la India y los Estados Unidos de América que, en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 4*bis* del Protocolo, la sustitución es automática sin obligación de notificación.

75. En relación con las tasas, la Secretaría aclaró que en el documento no se propone que la Oficina Internacional exija una tasa de tramitación ya que el procedimiento es gratuito. La Secretaría es consciente de que algunas Oficinas requieren el pago de una tasa nacional para tomar nota en su registro, y otras no. Recuerda que la Oficina Internacional cobra las tasas en francos suizos, no en la moneda del país, por lo tanto, necesita información sobre la cuantía específica de las tasas y, seguidamente, lo más probable es que le haga falta un mecanismo para convertir el importe a francos suizos. En el Reglamento Común ya existe ese mecanismo a efectos de las tasas individuales. Cuando se realiza una declaración de las tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, las Partes Contratantes en cuestión informan sobre la cuantía de las tasas a la Oficina Internacional en la moneda local, que esta convertirá a francos suizos. La Oficina Internacional supervisará las fluctuaciones del tipo de cambio oficial, superior o inferior al 10% durante tres meses, en siete puestos de control, y se dará parte de la cuantía en francos suizos. La Oficina Internacional sabe también que, a partir de las deliberaciones del Grupo de Trabajo y del cuestionario, las Oficinas no reciben muchas peticiones de tomar nota de la sustitución; no obstante, la primera cuestión es si debería adoptarse un mecanismo para hacer el seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio con objeto de calcular las tasas cobradas por tomar nota de la sustitución. La otra cuestión se refiere a que las Oficinas han de informar a la Oficina Internacional sobre las modificaciones de los importes en su país. A comienzos de año ha habido un incremento del valor del franco suizo. Ese incremento del valor ha conllevado varios cambios en las cuantías de las tasas individuales en francos suizos. A raíz del aumento del valor del franco suizo, se han producido 23 cambios de las tasas individuales correspondientes a las Partes Contratantes. La



Secretaría explicó que, si bien existe un mecanismo para ajustarse a las variaciones del tipo de cambio oficial, no es un mecanismo rápido porque lleva de cinco a siete meses establecer la nueva cuantía. Debido al incremento del valor del franco suizo todo ha resultado más caro para los usuarios; y se han recibido muchas quejas de que los usuarios se encontraron con tasas más elevadas debido al aumento del valor del franco suizo. Una posibilidad podría ser, en lugar de cobrar tasas individuales por tomar nota de la sustitución, establecer una tasa fija en francos suizos por tomar nota, que se distribuirá a las Partes Contratantes pertinentes. Sería una tasa fijada en francos suizos y no habría mecanismos, ni supervisión, ni puestos de control de las fluctuaciones del tipo de cambio. La Secretaría indicó que ya sean tasas individuales, o una tasa fija, ello podría conllevar modificaciones de la legislación nacional, y pidió que se formulen observaciones sobre la forma de proceder.

76. El Presidente pidió a la Secretaría que responda a la pregunta planteada por la Delegación de Francia sobre qué se entiende por tomar nota.

77. La Secretaría explicó que tomar nota significa sencillamente hacer constar el registro internacional en el registro nacional; no significa que haya que hacer un examen o no, pues tomar nota, en sentido estricto a tenor del Artículo 4*bis*, significa tan solo indicar el número de registro internacional. La Secretaría expuso con más detalle las repercusiones económicas de la propuesta formulada por el Representante de MARQUES, que ha sido apoyada por el Representante de la INTA, relativa a la posibilidad de incluir de antemano en la solicitud internacional la petición de que se tome nota de la sustitución. Considera que es una buena idea aunque sea demasiado pronto para aplicarla. A partir de las conclusiones del cuestionario, cree que es fundamental primero llegar al entendimiento común de qué se entiende por sustitución, desarrollar una práctica habitual y, una vez que funcionen de forma adecuada esos dos factores, podría ser una buena idea estudiar la posibilidad de que los solicitantes puedan pedir la sustitución ya en el momento de presentar la solicitud internacional.

78. La Delegación de Madagascar indicó que en su país se pide el pago de una tasa por tomar nota de la sustitución, y está de acuerdo con estudiar la posibilidad de fijar una tasa fija para armonizar las tasas.

79. La Delegación de la India preguntó si la Oficina Internacional considera las tasas según las clases de productos y servicios de los registros nacionales que serán sustituidos.

80. La Delegación de la Federación de Rusia manifestó satisfacción por disponer de los documentos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Indicó que desea compartir la experiencia de la Oficina de la Federación de Rusia, y señaló que, tal vez, debido a diversas razones sea un poco prematuro la adopción de una decisión sobre un sistema centralizado. En primer lugar, no se ha decidido la cuestión de las tasas; en la legislación rusa se establece un importe relativamente reducido que se ha de pagar al realizar la petición. No se aceptan todas las peticiones; se puede denegar el tomar nota de la sustitución. La Delegación informó de que la Oficina de la Federación de Rusia solo transmite a la Oficina Internacional las peticiones a las que se ha respondido de forma favorable; por lo tanto, el intercambio de documentos entre la Oficina de su país y la Oficina Internacional concierne únicamente las peticiones aceptadas. La Oficina no comunica las denegaciones. La tasa para formular una petición centralizada podría ser más elevada que la que establece actualmente la Oficina de la Federación de Rusia.

81. La Delegación de Colombia se remitió de nuevo a la enumeración de los productos y servicios del registro internacional, y señaló que no está claro de qué forma podrían figurar en el registro internacional más productos que los contenidos en el registro nacional; este hecho podrá afectar los derechos de terceros.

82. El Representante de MARQUES expuso con detalle que la presentación de una petición de sustitución junto con la presentación efectiva de la solicitud internacional podría contribuir a que las Oficinas nacionales, al ser notificadas de la designación, sean capaces de observar

inmediatamente que existe un derecho más antiguo en sus propios registros. En lo que respecta a las tasas, está a favor de establecer una tasa fija si la petición de sustitución se presenta por conducto de la Oficina Internacional, siempre que no sea demasiado elevada.

83. La Delegación de Suiza dijo que está de acuerdo con simplificar el sistema pero, al analizar el documento, no tiene la impresión de que se avance hacia un sistema más sencillo. El procedimiento de sustitución de Suiza es relativamente sencillo y directo puesto que el titular presenta la petición y la Oficina la analiza; si la petición está en orden, la Oficina transmite la notificación a la Oficina Internacional; solo hay un intercambio con esta última, en tanto que en el procedimiento propuesto, el titular dirige la petición a la Oficina Internacional, que después la inscribe en su registro y, de esa forma, la Oficina tendrá la impresión de que la sustitución es válida; ahora bien, será solo una impresión porque la Oficina interesada todavía no habrá examinado la petición. Se pregunta si ese enfoque es beneficioso para los usuarios y la transparencia del sistema ya que la Oficina tiene antes que comprobar y estudiar si puede tener lugar en la práctica la sustitución. Si la sustitución no es aplicable, se podría plantear el problema a la Oficina de su país de cómo puede ponerse en contacto con el titular. Si bien la mejor opción es publicar ese hecho en el Boletín Oficial, considera que hay que tener en cuenta que los titulares extranjeros no suelen consultar el Registro Federal Suizo. Añadió que, acepte o no la Oficina la petición, esta tendrá que enviar nuevamente una carta a la Oficina Internacional; por lo tanto, transcurrirá un periodo entre la primera y la segunda notificación, que podría durar meses o años en función de los procedimientos. Señaló que habrá entonces un Registro Internacional aparentemente transparente que no se correspondería con la realidad. Su conclusión es que, de esa manera, no se logrará el objetivo de simplificar el procedimiento.

84. El Presidente dijo que queda bastante claro que los usuarios desean contar con un mecanismo para utilizar más fácilmente la sustitución. El Presidente informó sobre la forma de proceder en Dinamarca a ese respecto. Tras recibir la petición de un titular de que se tome nota de la sustitución, la Oficina examina tan solo esa petición, teniendo en cuenta el Artículo 4bis, para determinar si se cumplen todos los requisitos; en el párrafo 1)i) de dicho artículo se establece simplemente que la protección resultante del registro internacional se extiende a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2); eso significa tan solo que existe la designación de Dinamarca en relación con esa marca, y que la marca está protegida por un registro nacional vigente, que va a ser sustituido. El Presidente se refirió al párrafo 1)ii), que estipula que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también deben estar enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante; señaló que la Oficina solo tiene que observar si todos los productos enumerados en el registro nacional están en efecto recogidos en el registro internacional, que puede contener más productos pero no menos. Analizó a continuación el párrafo 1)iii), que dispone que la ampliación mencionada surte efecto después de la fecha del registro nacional o regional; eso significa que el registro nacional habrá de tener una fecha anterior a la designación en el registro internacional o la fecha de la designación posterior de ser este el caso. Indicó asimismo que si se cumplen todos los requisitos se hará constar en el registro nacional y en la información sobre la designación de Dinamarca que figura en el registro de la Oficina, porque se considera información destinada a terceros. Volviendo a la pregunta de la Delegación de Colombia sobre los productos y servicios, el Presidente coincide con la Delegación en que el hecho de que no se exija que coincidan los productos y servicios es, de cierta forma, bastante raro; solo es posible tomar nota si los productos y servicios son idénticos o el registro internacional es más amplio en este campo. Sugirió que, al tomar nota se enumeren los productos y servicios interesados, especificando así en el registro los productos y servicios específicos contenidos en el registro internacional afectados por la sustitución. A continuación, abordó la cuestión planteada por la Delegación de Suiza relativa al procedimiento nacional; la Delegación observó que en ese procedimiento existe un contacto directo con el titular del registro internacional y de los registros nacionales, por lo que sería posible tratar directamente con él si surge un problema para tomar nota de la sustitución. Explicó que la propuesta proporciona una forma de que los usuarios puedan acudir a una sola Oficina para pedir la sustitución en varias jurisdicciones, lo cual facilitará mucho la tarea a los titulares, si

bien ese sistema no prohíbe que las Oficinas nacionales, de plantearse problemas para tomar nota de la sustitución, traten directamente con los titulares. Si tomar nota de la sustitución no presenta ninguna dificultad, la Parte Contratante puede simplemente notificar a la Oficina Internacional que ha tomado nota de la sustitución. En caso de que, tras haber tratado directamente con el titular, se llega a la conclusión de que no es posible tomar nota de la sustitución, también puede informarse de ello a la Oficina Internacional. El Presidente se refirió detenidamente a la preocupación acerca de la fecha en que surte efecto la sustitución que expresó la Delegación de los Estados Unidos de América; señaló que se puede estudiar la posibilidad de establecer un dispositivo en virtud del cual corresponderá a la Oficina Internacional analizar si la petición de tomar nota es prematura. Dijo que sería posible considerar la opción de que la Oficina Internacional solo acepte y expida peticiones en situaciones en las que la Parte Contratante haya emitido una notificación de conformidad con lo estipulado en la Regla 18<sup>ter</sup>, o tras vencer el periodo de 12 o 18 meses, según proceda. Este enfoque excluiría la propuesta de los Representantes de MARQUES y la INTA, acerca de presentar la petición junto con la solicitud internacional. Quizás se podría aplazar el debate para más adelante una vez se establezca el sistema de trabajo. Analizó a continuación la cuestión de si debe analizarse la posibilidad de fijar un plazo para responder a la Oficina Internacional; señaló que es difícil implantarlo dado que no se ha aclarado cuáles serían las consecuencias de no cumplir el plazo. No se puede dar por supuesto que la Oficina ha tomado nota en el registro nacional. Sugirió que el hecho de que la Oficina Internacional reciba una petición se haga constar en ROMARIN, lo que proporcionará también información sobre si la Parte Contratante ha aceptado o no tomar nota. El Presidente afirmó que la Oficina Internacional tiene que estudiar la cuestión de las tasas y ver si puede ofrecer una solución. Invitó a las delegaciones a aportar ideas, en particular a aquellas que ya han hecho uso de la palabra para referirse a esta cuestión, y proporcionar más información sobre la forma de abordar el asunto del modo más sensato posible.

85. La Delegación de la República de Corea dijo que la adopción de tasas de sustitución, ya sean fijas o individuales, aumentará la carga que pesa sobre los solicitantes de países que no exigen dichas tasas. Considera prematuro debatir la cuestión y que la Oficina Internacional debería realizar un análisis más detenido de los enfoques aplicados por las Partes Contratantes.

86. La Delegación de los Estados Unidos de América se pregunta si la Oficina Internacional debe enviar la petición de tomar nota de la sustitución a la Oficina nacional y si la información de contacto del titular se reflejará con exactitud. Cuando la Oficina trata directamente con el titular, dicha información está actualizada; pero, si la notificación llega por conducto de la Oficina Internacional, a la Delegación le preocupa la exactitud de la información de contacto o para enviar la correspondencia. Añadió que en el contenido de la propuesta no se menciona la inclusión de información de contacto actualizada.

87. La Delegación de China dijo que, en lo que respecta a las tasas, le gustaría que la Oficina Internacional estudie qué jurisdicciones nacionales exigen tasas y cuáles no, y la variación de la cuantía. Señaló que, de instaurarse una tasa unificada, no debería ser demasiado elevada.

88. El Representante del CEIPI sugirió la omisión del párrafo 4) de la Regla 21 para evitar el debate sobre la fecha en que surte efecto la sustitución.

89. La Secretaría explicó que, en cuanto a la pregunta de la Delegación de los Estados Unidos de América sobre la información de contacto actualizada del titular, el formulario puede recoger ese elemento, incluida la dirección de correo electrónico, para poder mantener correspondencia electrónica. En relación con la propuesta formulada por el Representante del CEIPI relativa a la supresión del párrafo 4) de la Regla 21, dijo que tal vez sea una buena idea para evitar confusión. Considera además que es oportuna la propuesta planteada por el Representante de la INTA sobre la supresión del párrafo 1)b), que pretende simplemente indicar que el titular puede proporcionar esa información a la Oficina.

90. La Delegación de Alemania analizó detenidamente la propuesta del Representante del CEIPI. Todo el proceso tiene por finalidad lograr un cierto grado de armonización en materia de sustitución, y uno de los elementos de la armonización es, precisamente, que la fecha en que surta efecto la sustitución sea la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior. Señaló además que Alemania tendría que modificar su práctica dado su práctica ha sido cancelar el registro nacional tras la sustitución. Informó de que, puesto que la Oficina puede denegarla, es necesario tener un representante.

91. La Delegación de Suiza dijo que, en relación con el contacto directo con el titular, el problema reside en que en su país el teléfono y el correo electrónico no son medios de comunicación con validez jurídica. En caso de oposición o desacuerdo por parte de la Oficina, el reglamento jurídico suizo ha de reconocer la comunicación correspondiente con el titular. Señaló asimismo que, habida cuenta de las prácticas de muchas Oficinas, los titulares necesitan un representante legal para estos procedimientos.

92. El Presidente pidió a la Delegación de Suiza que aclare si el problema reside solo en el hecho de contactar con el titular por correo electrónico o en todo el concepto de mantener contacto directo con el titular.

93. La Delegación de Suiza explicó que, con objeto de poder notificar en el extranjero con validez jurídica, la Oficina tiene que hacerlo mediante valija diplomática o publicarlo en su Boletín. En la actualidad, la Oficina no puede notificar una decisión en el extranjero dado que necesita poder dar fe del envío de la comunicación. A tal efecto, se requiere una dirección en Suiza para que se reconozca la notificación en calidad de tal. Observó que, una vez más, seguramente la Oficina de Suiza está lejos de ser la única Oficina que se encuentra en esa situación.

94. El Presidente preguntó a la Delegación de Suiza si sería aceptable para su Oficina el envío de la denegación provisional a la Oficina Internacional, en lugar de ponerse en contacto con el titular directamente.

95. La Delegación de Suiza respondió que no debería denominarse denegación provisional, que habría que darle otro nombre, y que la Oficina podría, en efecto, dirigir la notificación a la Oficina Internacional informando que existe un problema para tomar nota, y el titular tendría que buscar una representación legal en su país. Si bien ello supone un procedimiento mucho más complejo, si se considera una simplificación global del sistema, podría aceptarlo, aunque, en ese caso, habría que enviar un número considerable de comunicaciones.

96. El Representante de MARQUES explicó que una ventaja fundamental de pedir la sustitución por conducto de la Oficina Internacional es que no se necesitará un agente local; si una Oficina ha de denegar la petición, la medida lógica sería enviar la denegación a la Oficina Internacional, que la enviará al titular.

97. La Secretaría señaló que la Oficina Internacional considera que las asociaciones de usuarios tienen interés en que se establezca una forma centralizada para la presentación de la petición de sustitución en las Oficinas y que, desde el punto de vista de estas asociaciones, constituiría un importante avance. Dijo que esa es la intención de la propuesta. Cree que sería útil para el debate que las asociaciones del sector privado aclaren sus preferencias respecto de la cuestión en su totalidad, para no perder de vista el objetivo principal.

98. El Representante de MARQUES explicó que, si bien los usuarios desean sencillez, también les gusta tener opciones. No ha de excluirse la posibilidad de dirigirse a la Oficina local, por lo tanto, está dispuesto a analizar los problemas que podrían surgir. El aspecto positivo de hacerlo por conducto de la Oficina Internacional es que no se necesita un agente local. Observó que numerosas Oficinas no tienen ninguna experiencia en lo que respecta a las peticiones de sustitución; la solución para ese problema sería recibir la petición por conducto de la Oficina Internacional, lo que les permitiría desarrollar experiencia y práctica.

99. La Delegación de Israel declaró que su país tiene el mismo problema que la Delegación de Suiza, a saber, la comunicación directa con el titular; por consiguiente, la Oficina necesitaría tener la posibilidad de enviar la denegación a la Oficina Internacional.

100. El Representante de la INTA dijo que su Asociación mira con buenos ojos la propuesta de la Oficina Internacional ya que comporta una simplificación importante para los usuarios. Señaló que le gustaría tratar otro aspecto mencionado por la Secretaría anteriormente en el transcurso del debate, y recordar que, en virtud del Artículo 4*bis* del Protocolo de Madrid, las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas no están obligadas a examinar la petición de sustitución. El único requisito es, previa petición del titular, tomar nota del registro internacional. Las Oficinas pueden realizar esa tarea con cualquier descargo de responsabilidad que consideren necesario, para avisar a las partes interesadas que el hecho de tomar nota no supone adoptar una posición sobre el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el Artículo 4*bis*. Recuerda que en las deliberaciones se ha puesto de manifiesto que determinados países no ejercen control sobre las condiciones previstas en el Artículo 4*bis*, y otros en cambio sí. Considera interesante determinar qué Partes Contratantes lo hacen y las que no lo hacen, y cuáles son las ventajas manifiestas de examinar la conformidad de la petición con el Artículo 4*bis*. Señaló asimismo que considera que el examen no aporta mucho valor añadido porque solo algunos de los registros internacionales en cuestión se verán posteriormente implicados en una controversia. Y, en tal caso, se impugnará una vez más la decisión adoptada por la Oficina sobre el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el Artículo 4*bis* y, finalmente, será un juez quien adopte una decisión. Considera que, quizás, hay demasiada concentración en el examen, que no se requiere en el Artículo 4*bis*, y por consiguiente, tal vez determinados países deseen reconsiderar su posición al respecto.

101. La Delegación de Suiza dijo que, aparentemente, ya el año anterior se hizo una observación según la cual tal vez no era necesario que las Oficinas designadas efectuaran el examen, y que la Regla 21 iba más allá del ámbito del Artículo 4*bis* del Protocolo. Suiza ha aplicado la Regla 21 al pie de la letra; pero si, en virtud del Reglamento Común, el examen no es obligatorio, tal vez la Oficina decida no hacerlo. En tal caso, tendrá que aclararse lo dispuesto en la Regla 21. Señaló que si bien ese enfoque podría ayudar a resolver determinados problemas de notificación y comunicación en relación con la Oficina Internacional, la Oficina ha de tener la posibilidad de comunicar que aplica una disposición en virtud de la cual el examen no es obligatorio.

102. El Presidente dijo que el tema tendrá que volver a ser analizado en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, y que la Secretaría habrá de preparar un nuevo documento basado en las deliberaciones y teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas.

103. El Presidente propuso abordar el documento relativo a la Regla 12 y la Regla 25 porque a partir de los debates se han planteado algunas propuestas de modificación de la Regla 12 y la Regla 26, que es ahora la 25.2)d). A continuación, cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el párrafo (8*bis*) de la Regla 12, y pidió a la Oficina Internacional que exponga las modificaciones de la Regla 12.

104. La Secretaría explicó que la propuesta que figura en el documento MM/LD/WG13/2, que contiene la siguiente frase “los párrafos 1)a) y 2) a 6) se aplicarán *mutatis mutandis*” se ha formulado de una manera ligeramente distinta, y ha pasado a ser la primera frase de la nueva versión propuesta, que reza así “La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1)a) y 2) a 6), *mutatis mutandis*.” La segunda frase es la misma que figura en el proyecto que incluye la propuesta de modificación de la INTA; por lo tanto, queda redactada de la siguiente forma: “Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad.” La Secretaría explicó a continuación que en el párrafo 2)d) de la Regla 25 se recoge la propuesta del Representante de la INTA, por lo que, en lugar de la propuesta de modificación de la Regla 26, como se expone en el documento MM/LD/WG/13/2, ahora se somete a consideración la modificación del párrafo 2)d) de la Regla 25. El texto diría lo siguiente: “La petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios solo podrá contener los números de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión.”

105. La Delegación de Suiza indicó que interpreta el apartado d) en el sentido de que para pedir una limitación bastará con indicar los números de las clases, sin necesidad de mencionar los productos y servicios, y se pregunta si esa es la finalidad de la propuesta.

106. El Representante de la INTA dijo que el contenido es un intento de imponer una prohibición a la afirmación en lugar de a la negación, pero que tal vez se debería volver, en aras de la claridad, a la forma negativa, que quedaría así: la petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios no debe contener la indicación de las clases de la clasificación internacional de productos y servicios no incluidas en el registro internacional en cuestión.

107. El Presidente indicó que, en todo caso, será necesario volver a analizar si es apropiada esa formulación en la Regla 26, ya que lo que se considera es el ámbito de lo que la Oficina Internacional ha de examinar, en tanto que la Regla 25.2)d) se refiere al contenido de la petición, asunto totalmente distinto.

108. El Presidente pasó a tratar el siguiente elemento mencionado en el párrafo 47 del documento MM/LD/WG/13/2, que se refiere a la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular.

109. La Secretaría explicó que la propuesta se refiere a la modificación de la Regla 25 para la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular. En el Sistema de Madrid se estableció la posibilidad de proporcionar información sobre la naturaleza jurídica y el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica con miras a permitir que los titulares cumplan con los requisitos que dispone la legislación de ciertas Partes Contratantes. Se prevé, por lo tanto, que la información se podrá incluir: en la solicitud internacional; en una petición de designación posterior, cuando la información no haya sido proporcionada anteriormente en la solicitud de registro internacional; y, en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad, con respecto al nuevo titular. La Secretaría informó de que la Oficina Internacional recibe a menudo peticiones de inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular. En determinadas Partes Contratantes, una persona jurídica puede cambiar su naturaleza jurídica sin que ese cambio se traduzca en una nueva persona jurídica, y es importante para los titulares garantizar que la información contenida en el Registro Internacional es correcta. La Secretaría explicó asimismo que la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular no se menciona expresamente en la Regla 25, que contiene la lista exhaustiva de eventuales modificaciones del registro internacional que pueden inscribirse en el Registro Internacional. Parece evidente que se necesita un procedimiento

para inscribir la modificación en la naturaleza jurídica del titular. Se propone la modificación de la Regla 25 para que prevea de manera expresa la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular cuando el titular es una persona jurídica. La Secretaría explicó que el formulario oficial MM9, que abarca el cambio del nombre y la dirección del titular, podría modificarse para incluir la posibilidad de pedir también la inscripción de ese cambio. Así, el titular podría pedir la inscripción de un cambio únicamente de esa información, o hacerlo conjuntamente con la petición de la inscripción de un cambio de su nombre o dirección. El procedimiento propuesto para inscribir una modificación en la naturaleza jurídica engloba además la situación en la que no ha habido inscripción previa de información puesto que constituye también una modificación del registro internacional. La Secretaría señaló que, puesto que la información inscrita se publicará en la Gaceta de la OMPI, se propone modificar en consecuencia la Regla 32 para incluir en el párrafo 1)a)vii) una referencia a las modificaciones en las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica y al Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica. Se propone además la enmienda consiguiente del punto 7.4 de la tabla de tasas para la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica. La tasa propuesta es de 150 francos suizos, igual importe que el que se paga por un cambio del nombre o la dirección del titular. Si el titular pide en el mismo formulario la inscripción de cambios de nombre, dirección o naturaleza jurídica, sólo será necesario pagar 150 francos suizos a la Oficina Internacional.

110. La Delegación de China dijo que valora el trabajo realizado por la Oficina Internacional, y está de acuerdo con él. La información inscrita será más exacta y el titular podrá de esa forma corregir algunas de las anotaciones que están a su nombre, o todas ellas. Señaló que se pueden denegar algunas marcas debido a las diferencias en la naturaleza jurídica de titulares o solicitantes.

111. El Representante de la APRAM, también en nombre de la INTA, dijo que reconoce y agradece muchísimo los esfuerzos realizados por la Oficina Internacional en relación con la modificación en la naturaleza jurídica del titular. Sobre la base de su experiencia práctica como usuario, considera que la próxima medida sería ofrecer además a los usuarios la posibilidad de inscribir, en lo que respecta a un registro internacional o a varios, información sobre la naturaleza jurídica, de no estar ya incluida en el Registro Internacional, e independientemente de cualquier otra gestión que sea necesario o se deba realizar al mismo tiempo. En particular, el Representante dijo que en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de modificar la naturaleza jurídica sin cambiar el nombre del titular porque en la legislación del país no se exige que el nombre de la empresa del titular contenga una sigla u otra mención que identifique la naturaleza jurídica del titular. Por consiguiente, convendría dar la posibilidad de inscribir por separado una modalidad de constitución jurídica que es posible que no esté contemplada en el Registro Internacional.

112. La Delegación de Madagascar expresó su apoyo a la propuesta, formulada para beneficiar a los titulares de registros internacionales, y señaló que aclara las disposiciones vigentes del Reglamento Común. Se prevé la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica con arreglo a la jurisdicción del titular, y se permite al titular de un registro internacional poner en orden correctamente la situación de su registro internacional en el Registro Internacional para el ejercicio de esos derechos; Pongamos, por ejemplo, que el titular de un registro designa a Madagascar con una condición jurídica distinta que la que tenía en un registro anterior de marca. En la Oficina de Madagascar esa situación anterior habría comportado la denegación provisional.

113. La Delegación de los Estados Unidos de América informó de que la propuesta le suscita inquietudes porque parece facilitar que los titulares cometan el error de pedir que se inscriba un cambio en la naturaleza jurídica cuando la opción jurídicamente idónea sería el cambio de la titularidad. De conformidad con la legislación nacional de su país, cuando una parte modifica la naturaleza jurídica, se interpreta como un cambio de titularidad. Le preocupa que ello traiga como consecuencia litigios a raíz de la diferencia entre el titular legítimo que figura en el

Registro Internacional y el titular jurídicamente auténtico de la ampliación de la protección en los Estados Unidos de América. Pidió información sobre esas jurisdicciones en las que el cambio de la naturaleza jurídica no conlleva un cambio del titular, con objeto de comprender mejor su modalidad de protección o salvaguardia frente a la presentación fortuita de un cambio de la naturaleza jurídica cuando se efectúa en realidad un cambio de la titularidad. Sugirió que se elabore un estudio sobre cómo funciona esa práctica en distintas jurisdicciones, su incidencia jurídica y las modalidades de su ejecución.

114. La Representante de la AIPPI manifestó que debería existir la posibilidad de inscribir un cambio de la naturaleza jurídica en un registro internacional y que apoya la propuesta de la APRAM, en el sentido de que sea posible no solo actualizar la información relativa a la naturaleza jurídica, cuando no sea correcta, sino también completar los datos si no se incluyeron inicialmente en la solicitud internacional. Considera que la inscripción de la modificación de la naturaleza jurídica se ha de poder realizar en cualquier caso, incluso cuando se pide para evitar la denegación provisional. Por último, indicó que, al no existir un formulario específico, se debería realizar mediante una sencilla carta u otra clase de comunicación.

115. El Presidente destacó la pregunta formulada por los Estados Unidos de América sobre las jurisdicciones en las que se permita el cambio de la naturaleza jurídica sin que cambie la titularidad y solicitó más información a este respecto. Invitó a las delegaciones a que informen sobre la forma de gestionar el cambio de la naturaleza jurídica.

116. La Delegación de Colombia explicó que en su legislación se permite la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica sin que ello suponga el cambio de la titularidad. Efectuó una reseña de su sistema jurídico, en virtud del cual el titular puede inscribir un cambio de la naturaleza jurídica en el registro público, sin que se transfiera la titularidad ni se considere de forma distinta.

117. La Delegación de México dijo que considera apropiada la propuesta ya que normalizaría la forma de gestionar la inscripción de un cambio de la naturaleza jurídica del titular, que sería similar a la manera en que se hace en su país. Explicó que el cambio de la naturaleza jurídica no conlleva un cambio de la titularidad o del titular; significa únicamente que las empresas, o las personas jurídicas en su país, pueden inscribir un cambio de su naturaleza jurídica y ello no supone un cambio de la titularidad. Informa que, mediante el Sistema de Madrid, los titulares extranjeros pueden ir a México e inscribir un cambio de su naturaleza jurídica porque han efectuado esa modificación en su país de origen. Asimismo, las empresas mexicanas que tienen un registro internacional podrán inscribir el cambio de su naturaleza jurídica, sin que ello implique un cambio de la titularidad. Señaló, para terminar, que la propuesta consolida el Sistema de Madrid, proporcionando más opciones.

118. La Delegación de Italia expresó su respaldo a la propuesta de la Oficina Internacional e informó de que en su legislación nacional se prevé la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica del solicitante o el titular. Explicó que se trata de añadir una nota simple, lo que no plantea dificultades ni tampoco se considera un cambio de la titularidad.

119. La Delegación de la República Checa indicó que en su legislación nacional se distingue el cambio de la titularidad y el cambio de la naturaleza jurídica. La distinción se realiza también en el pago de tasas, ya que el titular tiene que pagar por el cambio de la titularidad y no por el cambio de la naturaleza jurídica.

120. La Delegación de España indicó que es posible inscribir un cambio de la naturaleza jurídica sin realizar la transferencia de titularidad, y apoya la propuesta en su forma actual.



121. El Representante de la APRAM, también en nombre de la INTA, explicó que, en tanto usuario, ha sido testigo de varios casos en los que la inscripción de una modificación en la naturaleza jurídica en una gran cartera de marcas en varias jurisdicciones no supuso un cambio de la titularidad. Destacó además que en esos casos debería prevalecer la jurisdicción en la que se ha constituido la sociedad de la persona jurídica de que se trate porque es la legislación de esa jurisdicción específica la que se aplica a lo que sucede en la empresa cuando se modifica su naturaleza jurídica; y, por consiguiente, si conforme a la legislación nacional, no se considera un cambio de la personalidad jurídica, es probable que ello se aplique también respecto de los registros internacionales que posee el mismo titular.

122. El Representante del CEIPI pidió a la Delegación de los Estados Unidos de América que aclare cómo se desarrolla su práctica, en concreto, si su país consideraría que ha habido cambio de titularidad por el hecho de que una empresa francesa presente una solicitud de registro de marca en los Estados Unidos de América, obtenga el registro y después modifique su naturaleza jurídica.

123. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que las hipótesis del Representante del CEIPI son correctas; de conformidad con la legislación de su país, el cambio de la naturaleza jurídica de una entidad indicaría un cambio de la titularidad.

124. La Secretaría aclaró la confusión. Uno de los motivos por los que la Secretaría está muy interesada en la cuestión es porque la situación actual ocasiona aún más confusión. Si se observa la manera de utilizar los formularios MM5 y MM9, es probable que aumente la confusión debido a la tendencia a tratar de obtener el cambio de la naturaleza jurídica utilizando esos formularios, sin contar con un método claro para hacerlo de manera más transparente. La Secretaría indicó que la opción explícita de cambiar la naturaleza jurídica propiamente dicha reduciría el grado de confusión porque se contaría con un método claro que estaría en consonancia con la legislación vigente, es decir, con la legislación del país del titular.

125. La Secretaría propuso incluir, ya sea en el formulario o en la regla, una declaración expresa de que al utilizar ese formulario el titular da fe de que, en virtud de la legislación vigente, no hay cambio de la personalidad jurídica. Sugirió incorporar a la regla que solo puede producirse la modificación si no hay un cambio de la personalidad jurídica con arreglo a la legislación vigente.

126. La Delegación de Alemania indicó que en su país existe una ley relativa a la constitución en sociedad, en virtud de la cual se puede cambiar la naturaleza jurídica sin cambiar la identidad de la persona jurídica. Destacó además que, cuando se presentan los formularios MM5 o MM9 por conducto de la Oficina de Alemania, en tanto que Oficina del titular, esta los examina para comprobar si se ha presentado el formulario correcto dado que, con bastante frecuencia, el titular presenta el formulario MM9 en lugar del formulario MM5 para evitar pagar las tasas más altas establecidas para el cambio de la titularidad.

127. La Delegación de Cuba pidió más aclaraciones sobre el concepto de cambio de la naturaleza jurídica y, más exactamente, en qué casos no conlleva un cambio de la titularidad. Indicó que en algunas jurisdicciones el cambio de la naturaleza jurídica podía dar lugar a una denegación.

128. La Delegación de Francia respondió a la pregunta de la Delegación de los Estados Unidos de América, afirmando que en su legislación nacional el cambio de la naturaleza jurídica no es equivalente al cambio de la titularidad. Esa situación puede llevar aparejada la inscripción en el registro y, por consiguiente, la propuesta de la Oficina Internacional no ocasiona ningún problema a la Oficina, y apoya la propuesta.

129. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que sigue preocupada por la propuesta. Señala el hecho de que en la Regla 27.4) se establece que la determinación de la validez de una cesión compete a la legislación nacional de la Parte Contratante designada. Considera que, en el caso de la ampliación de la protección a los Estados Unidos de América, compete a la legislación de ese país decidir si el cambio de la naturaleza jurídica del titular constituye una cesión en el marco de un litigio. Cree que sigue pendiente no solo qué formulario sería más adecuado utilizar, sino también la ley aplicable; ahora bien, está dispuesta a analizar la idea de incluir en el formulario una casilla mediante la cual el titular declare que, en virtud de la legislación aplicable, la inscripción se refiere a una mera modificación en la naturaleza jurídica y no a un cambio de la titularidad.

130. La Secretaría aclaró que, por lo que parece, la Regla 27.4) no viene al caso, dado que la premisa es que el titular declare que se trata de un cambio de la naturaleza jurídica que, en virtud de la legislación aplicable, no conlleva un cambio de titularidad. En el formulario se especificará que solo se recoge un cambio de la naturaleza jurídica y no de la titularidad. La única posibilidad de aplicar la regla son los casos en los que el solicitante indica, por error, que el cambio de la naturaleza jurídica es de hecho un cambio de titularidad. No obstante, desde una perspectiva conceptual, esa disposición no se aplicará, excepto en las situaciones en que se cometa un error o una negligencia.

131. El Representante de la INTA, también en nombre de la APRAM, pidió a la Delegación de los Estados Unidos de América que proporcione información sobre las disposiciones del manual de procedimiento de examen de marcas, que establecen que, en caso de un cambio de la naturaleza jurídica, no corresponde a la legislación del país en que se ha constituido la sociedad del titular del registro de la marca, sino a la legislación de los Estados Unidos de América determinar si el fenómeno que se ha producido debe considerarse un cambio de la persona jurídica y no solo un cambio de la modalidad de constitución. De hecho, la situación puede ser confusa si el mismo asunto se considera como tal en varias jurisdicciones, incluida la suya propia, y un asunto distinto de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América.

132. El Presidente sugirió que se postergue el debate sobre el documento MM/LD/WG/13/2.

**PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN RELATIVA AL EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES.1)B) DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

133. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/3

134. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/13/3. De conformidad con el párrafo 1)a) del Artículo 9sexies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, en las relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos del Sistema de Madrid, solo el Protocolo será aplicable. Sin embargo, el párrafo 1)b) del mismo Artículo deja sin efecto, en dichas relaciones, dos declaraciones: la declaración efectuada en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo, por la que se amplía el plazo de denegación, y la declaración efectuada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, relativa a las tasas individuales. En consecuencia, en dichas relaciones, serán de aplicación el plazo normal de denegación de un año y el régimen estándar de complementos de tasa y tasas suplementarias. En la décima reunión del Grupo de Trabajo, en la que se analizó la cuestión por última vez, se decidió no derogar el contenido ni restringir el alcance del párrafo 1.b) del Artículo 9sexies, y volver a examinar su aplicación tras un periodo de tres años, que se cumplía en 2015. Por lo tanto, el documento contiene la información actualizada solicitada sobre la no aplicación de las dos declaraciones en cuestión.

135. La Delegación de Suiza dijo que la información proporcionada por la Oficina Internacional es muy útil para ellos ya que este Artículo les atañe especialmente. Manifiesta su apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional, que consiste en analizar el párrafo 1.b) del Artículo 9sexies únicamente si hay una petición expresa de un miembro de la Unión de Madrid o de la Oficina Internacional.

136. El Presidente volvió a referirse al párrafo 41 del documento MM/LD/WG/13/3, en el que se invita al Grupo de Trabajo a: examinar la información expuesta en el documento; indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de Madrid que se restrinja el alcance del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies o que se derogue dicho párrafo; e indicar si estaría de acuerdo en que todo nuevo examen de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies deba ser realizado por el Grupo de Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a petición expresa de los miembros de la Unión de Madrid o de la Oficina Internacional.

137. La Delegación de China expresó su respaldo a la propuesta de la Oficina Internacional porque considera que el documento es claro y preciso.

138. La Delegación de la República Checa manifestó su apoyo a la propuesta.

139. La Delegación de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, declaró que el sistema actual funciona bastante bien. Este panorama favorable se ha visto confirmado por el examen del hecho de que las declaraciones efectuadas en virtud del artículo 5.2)b) y c) y del artículo 8.7) del Protocolo quedan sin efecto. Por consiguiente, si bien la Unión Europea y sus Estados miembros apoyan la adopción de medidas para consolidar la unidad del Sistema de Madrid, como propuso la Oficina Internacional en el documento MM/LD/WG/13/7, considera que no es necesario tomar nuevas medidas en lo que respecta al párrafo 1).b) del Artículo 9sexies.

140. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo acuerda que no se harán modificaciones, y que solo se volverá a abordar la cuestión en la medida en que haya una petición expresa de un miembro de la Unión o de la Oficina Internacional.

#### **PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

141. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/7.

142. La Secretaría informó de que el 31 de julio de 2015 el Gobierno de Argelia depositó su instrumento de adhesión al Protocolo. A partir del 31 de octubre de 2015, fecha en que el Protocolo entró en vigor en Argelia, el Arreglo se convirtió, de hecho, en un tratado no aplicable. Actualmente hay, a efectos prácticos, un sistema de tratado único, a saber el Protocolo de Madrid. Tras haber logrado el objetivo de que el Sistema de Madrid sea un sistema de tratado único que se rige por el Protocolo, el propósito del documento es examinar la posibilidad de formular una recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo. Esta decisión de suspender la aplicación de ese artículo estaría en sintonía con el plan trazado en 2005, durante la primera reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc*. En aquel momento se indicó que el Arreglo ya no sería aplicable como parte del procedimiento de registro internacional si concurrieran tres circunstancias, a saber, 1) que la Asamblea decidiera derogar la cláusula de salvaguardia; 2) que todos los países contratantes obligados por el Arreglo pasaran a estar obligados únicamente por el Protocolo; y 3) que la Asamblea tomara la decisión de 'congelar' la aplicación del Arreglo de Madrid, de manera que en el futuro ningún país pudiera adherirse solamente al Arreglo y no pudieran presentarse más solicitudes internacionales en el marco de ese instrumento. Ello tendría, de hecho, solo una consecuencia, a saber, impediría a los nuevos países contratantes ratificar exclusivamente el Arreglo o adherirse exclusivamente a este último. De conformidad con el Artículo 14 del Arreglo, un país podrá depositar dicho

instrumento solamente si deposita simultáneamente un instrumento de ratificación del Protocolo o de adhesión al mismo. En ese caso, el Protocolo es el tratado por el que se rige el sistema de Madrid. La decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo, en caso de que la adoptara la Asamblea de la Unión de Madrid, tendría efecto a partir de determinada fecha, establecida por la Asamblea, y podría ser examinada o revocada posteriormente por la Asamblea en cualquier momento.

143. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre el documento.

144. La Delegación de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, se manifestó a favor de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid. En principio, esa suspensión permitiría a las nuevas Partes Contratantes ratificar simultáneamente el Arreglo y el Protocolo o adherirse simultáneamente a ellos, creando un sistema más sencillo que beneficiará a solicitantes, Oficinas, terceros y a la Oficina Internacional.

145. La Delegación de Madagascar manifestó su apoyo a suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid.

146. La Delegación de la República de Corea expresó su respaldo a suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid ya que contribuye a la simplificación del Sistema de Madrid.

147. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que apoya la propuesta porque se puede revocar y podrá ser examinada o cancelada por la Asamblea en cualquier momento.

148. La Delegación de México dijo que respalda la propuesta porque considera que la suspensión de la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid beneficiará al sistema, y aportará, principalmente, la seguridad jurídica necesaria. Señaló además que la propuesta contribuirá a armonizar el Sistema de Madrid.

149. La Delegación de Túnez expresó su apoyo a la propuesta ya que facilita y promueve la adhesión al Protocolo de más países.

150. La Delegación de China dijo que está de acuerdo con suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid puesto que contribuirá a la simplificación del Sistema de Madrid.

151. El Presidente anunció que al parecer todas las delegaciones apoyan la propuesta, por lo tanto sugiere mirar el anexo del documento en el que figura un proyecto de párrafo de decisión para confirmar que las delegaciones están de acuerdo con el contenido de ese párrafo.

152. El Representante de la INTA expresó dudas sobre la necesidad de suspender el párrafo 1) del Artículo 14, si no existe ningún país de la Unión de Madrid que, habiendo firmado el Acta de Estocolmo, todavía no lo haya ratificado. En caso de que no exista un país en esa situación, no será necesario suspender el párrafo 1); y pidió a la Secretaría que confirme ese aspecto. Señaló asimismo que en anteriores ocasiones la INTA se ha mostrado poco dispuesta a suspender de forma oficial una cláusula del Arreglo de Madrid, y se refería a propuestas de otras suspensiones eventuales de las disposiciones de dicho Arreglo. Por último, destacó que existe un precedente en la Unión de Madrid, mencionado en los párrafos 21 y 22 del documento MM/LD/WG/13/7, a saber la decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid de pedir a la Oficina Internacional que dejara de aplicar una disposición del Arreglo de Madrid que había dejado de tener justificación jurídica. Propone aplicar un procedimiento similar, por lo que invita al Director General de la OMPI a que no acepte un instrumento de adhesión al Arreglo de Madrid presentado por un país que no esté ya obligado por el Protocolo de Madrid, o que no se adhiera a él en el mismo momento.

153. La Secretaría respondió a la pregunta formulada por el Representante de la INTA, indicando que hay un país que, habiendo firmado el Protocolo, todavía no se ha adherido al mismo, y habida cuenta de este elemento se considera necesario suspender el párrafo 1) a tal efecto.
154. El Representante de la INTA aclaró su pregunta anterior que se refiere a si hay algún país que ha firmado el Acta de Estocolmo del Arreglo de Madrid y todavía no lo ha ratificado.
155. La Secretaría confirmó que la Oficina Internacional no tiene conocimiento de ningún país que haya firmado el Acta de Estocolmo y no se haya adherido todavía a este.
156. El Presidente indicó que no hay más observaciones sobre el anexo, y pasó a señalar la fecha a partir de la cual surtirá efecto la propuesta; la fecha propuesta es el 1 de enero de 2017.
157. El Representante del CEIPI indicó que la fecha de entrada en vigor de esa decisión debería ser la fecha en la que la Asamblea tome la decisión. La suspensión ha de surtir efecto inmediatamente después de la decisión de la Asamblea. Pidió aclaraciones sobre la inclusión del párrafo 1) del Artículo 14 del Arreglo en la propuesta de suspensión; dado que, al parecer, no hay ningún país al que concierna el párrafo 1), la suspensión podría limitarse al párrafo 2), y en el informe de la reunión se puede explicar que el párrafo 1) ha quedado obsoleto.
158. El Presidente señaló que la propuesta debe quedar en la forma expuesta en el documento dado que las delegaciones de las Partes Contratantes no han planteado objeciones, y todas han manifestado su apoyo a la propuesta. La Secretaría está de acuerdo con la propuesta del Representante del CEIPI en cuanto a que la fecha de la suspensión coincida con la fecha de la decisión adoptada por la Asamblea.
159. La Delegación de Suiza dijo que no ha tomado ninguna decisión sobre esta cuestión y pidió más tiempo para estudiarla, así como la propuesta del CEIPI.
160. La Delegación de Alemania manifestó su apoyo al Representante del CEIPI sobre la fecha en que surtirá efecto la suspensión, e hizo suya la intervención de la Delegación de Suiza, pidiendo más tiempo para reflexionar sobre la otra propuesta del Representante del CEIPI relativa al párrafo 1) del Artículo 14.
161. La Delegación de Hungría dijo que apoya a las Delegaciones de Suiza y Alemania, y pidió que se aclare si existe algún país al cual afectaría la suspensión del párrafo 1) del Artículo 14, y convino con los Representantes de la INTA y el CEIPI en reflexionar más sobre el tema.
162. La Delegación de Italia indicó que respalda la propuesta del Representante del CEIPI y de las Delegaciones de Alemania, Hungría y Suiza, y preguntó a la Oficina Internacional acerca de la posibilidad de que se sume un nuevo miembro solo al Arreglo entre la fecha en que la Asamblea de la Unión de Madrid adopte una decisión y la de la entrada en vigor de la suspensión.
163. El Presidente resumió la cuestión. El objetivo que se ha fijado el Grupo de Trabajo es que no haya adhesiones al Arreglo de Madrid sin adherirse también al Protocolo. Se han planteado algunas inquietudes respecto al párrafo de decisión que figura en el documento, y existen además algunos enfoques alternativos sobre la forma de alcanzar ese objetivo, en concreto la propuesta de que la Asamblea de la Unión de Madrid encargue al Director General de la OMPI que no acepte ninguna nueva adhesión que sea solo al Arreglo. Propuso que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unión de Madrid que adopte las medidas apropiadas para prevenir una nueva adhesión solo al Arreglo de Madrid a partir de la fecha de la próxima Asamblea, y dijo que se puede pedir a la Secretaría que determine la naturaleza de esas medidas que adoptará la Asamblea. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

164. La Delegación de Suiza manifestó su respaldo total a la propuesta del Presidente.

165. El Presidente señaló que la solución propuesta, apoyada por la Delegación de Suiza, se hará constar en el resumen de la Presidencia y dio por concluido el debate del punto 9 del orden del día.

#### **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL**

166. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/4.

167. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/13/4 relativo a la propuesta sobre la introducción de la inscripción de una división o una fusión relativa a un registro internacional. Este asunto se ha debatido en varias reuniones del Grupo de Trabajo. A raíz de la petición formulada en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional preparó el documento tras consultar con la Delegación de Suiza y teniendo en cuenta las contribuciones de la AROPI y la INTA. Señaló que en el documento se propone la aprobación de las nuevas Reglas *27bis* y *27ter*, y de las modificaciones de la Regla 32 y la Instrucción 16.b) de las Instrucciones Administrativas.

168. La Secretaría explicó que en el párrafo 1) se establece que la Oficina de la Parte Contratante para la que se solicita la división presentará la petición a la Oficina Internacional. Otra característica esencial es el control limitado ejercido por la Oficina Internacional, que tendrá la función de examen limitada a velar por que las peticiones satisfagan los requisitos formales enumerados en el párrafo 1), y otros requisitos formales previstos en el Reglamento Común o las Instrucciones Administrativas. Señaló que otro asunto pertinente son las consideraciones con respecto a la división de productos y servicios a los que afecte una denegación provisional o de aquellos a los que no les afecte. El Grupo de Trabajo ha de decidir acerca de los productos y servicios enumerados en la petición de división. La Secretaría indicó que se propuso una tasa para la inscripción de una división de 177 francos suizos, como se expone en la nueva Regla *27bis*. La tasa se pagará a la Oficina Internacional por la inscripción de una división de un registro internacional en el Registro Internacional. Ello supone además la modificación consiguiente de la tabla de tasas. Señaló que en el párrafo 4)a) de la nueva Regla *27bis* propuesta se encarga a la Oficina Internacional que inscriba la división del registro internacional en el Registro Internacional, según el procedimiento que se sigue actualmente para la inscripción de un cambio parcial de la titularidad. En este sentido, la división se inscribirá en el registro que se ha dividido. En el párrafo 4) se requiere además que la Oficina Internacional establezca un registro divisional, que solo contendrá, como lista principal, los productos y servicios que se han disociado, y, como designación única, la Parte Contratante de la Oficina que ha enviado la petición. Los registros divisionales se identificarán con el mismo número que el registro del que se han dividido, seguido de una letra mayúscula. Ello conllevará también la modificación consiguiente de la Instrucción 16.b) de las Instrucciones Administrativas y la modificación consiguiente de la Regla 32, en virtud de la cual se requerirá que la inscripción de la división se publique en la Gaceta. La Secretaría explicó asimismo que, cuando en la legislación de la Parte Contratante no se prevé la división a escala nacional o regional, la Oficina tendrá la posibilidad de realizar una declaración en virtud de la cual se excluye de los procedimientos de división, como se propone en el párrafo 6). En lo que atañe a las fusiones, dijo que la nueva Regla *27ter* prevé la posibilidad de fusión de los registros resultantes de la división. Tal vez el Grupo de Trabajo desee estudiar la posibilidad de subdividir esa disposición en un párrafo relativo a la fusión de registros resultantes de la división y otro párrafo sobre la fusión de registros relacionados con el cambio de titularidad. Podría también analizar si la petición de fusión de registros resultantes de la división debería presentarse por conducto de la Oficina pertinente. Explicó que, como sucede en la división, con fines de publicidad, en la propuesta de modificación de la Regla 32 se dispone la publicación de las fusiones en la Gaceta.

169. La Delegación de Israel dijo que reconoce la importancia de la división de registros internacionales y apoya la propuesta. Considera más adecuado que la división se refiera a los productos y servicios afectados por una denegación provisional, y señaló que las peticiones de división tienen su origen no solo en los procedimientos de oposición, sino también después de la denegación decidida por las Oficinas. Por lo tanto, no siempre será posible incluir declaraciones de conformidad con lo estipulado en la Regla 18<sup>ter</sup>. Por consiguiente, propone suprimir el párrafo 1)d) de la Regla 27<sup>bis</sup> propuesta. La petición de fusión no se debe presentar a la Oficina Internacional directamente, sino por conducto de la Oficina pertinente tras el examen y la aprobación de la petición.

170. La Delegación de China dijo que la propuesta de inscripción de la división y la fusión afectará las ventajas y la simplicidad del Sistema de Madrid, aumentará la carga que recae sobre la Oficina Internacional y ocasionará confusión. Indicó que las tasas harán que los usuarios desistan de utilizar este elemento del Sistema de Madrid. Señaló asimismo que la introducción de la inscripción de la división y la fusión requiere mayor elaboración.

171. La Delegación de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, resaltó la importancia para los usuarios de dividir un registro internacional a fin de conseguir coherencia con las normas internacionales previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur. Recordó que la filosofía del Sistema de Madrid es lograr que el sistema internacional sea lo más sencillo posible, y debería mantenerse ese propósito. Como se señaló en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la división de un registro internacional debe dar origen a un nuevo registro internacional. La Unión Europea y sus Estados miembros siguen dispuestos a debatir la propuesta para adoptar la división y la fusión de registros internacionales con un enfoque centralizado.

172. La Delegación de Madagascar expresó preocupación en relación con la introducción de la división en el Sistema de Madrid, y explicó que en la legislación de su país no se prevé la división, excepto en casos de cambio parcial de titularidad. Destacó que el objetivo de la Unión de Madrid es lograr un sistema más eficaz, y se pregunta si la división despierta interés en muchas partes interesadas en el Sistema de Madrid, habida cuenta de la movilización necesaria para incluirla en el sistema, tanto por parte de las Oficinas designadas para las que se prevé la división, como por parte de la Oficina Internacional. Recuerda además que se tendrán que pagar dos tipos de tasas por la división y que se habrán de gestionar dos registros internacionales hasta que tenga lugar la fusión. Por último, prevé la posibilidad de que sea necesaria la renovación antes de realizar la fusión, por lo tanto, habrá que pagar dos tasas para mantener la vigencia de los registros internacionales. Lograr un Sistema de Madrid eficaz significa también obtener un índice de rendimiento óptimo para los titulares que intervienen en el proceso.

173. La Delegación de la República de Corea dijo que apoya la propuesta pero que está a favor de una reducción de las tasas, que podrían suponer demasiada carga para los solicitantes de su país, en el que se observa un aumento de las solicitudes internacionales, al igual que en los países en desarrollo.

174. La Delegación de Nueva Zelandia dijo que considera que la división debería formar parte del Sistema de Madrid puesto que podría ofrecer un mecanismo eficaz para hacer frente a una denegación en un país designado, y ayudaría a los usuarios de este Sistema. La división debería englobar los productos y servicios que son objeto de una denegación. Destacó la dificultad de enviar una declaración de concesión de protección junto con la petición de división.

175. La Delegación de Dinamarca confirmó su respaldo a la adopción de un enfoque centralizado. Preguntó a la Secretaría acerca de la incidencia que tendría la fusión en una designación afectada por la división. Expuso con detalle la cuestión relativa a que el proyecto propuesto no contenga una disposición similar a la que figura en el documento MM/LD/WG/12/3 de la reunión anterior. Indicó que, en ese documento anterior, en la

Regla 27bis 7)b) se proporciona a las Partes Contratantes la posibilidad de declarar que la notificación de una fusión no surte efecto en una Parte Contratante determinada. Sugirió que, si la fusión de un registro internacional conlleva también la fusión de designaciones, la Parte Contratante ha de tener la posibilidad de declarar que la fusión no surte efecto en esa Parte Contratante. La fusión podría traer aparejada una designación que tenga distintas fechas de aceptación, de publicación u otras fechas que tengan relación con el cálculo del plazo de oposición o el requisito del uso efectivo.

176. La Delegación de Francia hizo suya la declaración realizada por la Delegación de la Unión Europea y sus Estados miembros, y pidió aclaraciones sobre la propuesta en cuanto a la gestión de la parte dividida. Señaló que el documento parece proponer dos opciones en los párrafos 12 a 20, y no están totalmente claras. Indicó que la posibilidad de fusionar solicitudes divisionales no existe en su país en el plano nacional, por lo cual considera que podría plantear un problema que exista esa posibilidad a escala internacional y no a escala nacional. Añadió que su Oficina se encuentra en proceso de informatización de sus procedimientos y la introducción de la división y la fusión supondría una adaptación de las herramientas informáticas que hay que tener en cuenta para la entrada en vigor de la propuesta.

177. La Delegación de Australia dijo que apoya la propuesta puesto que la posibilidad de división aporta ventajas a los usuarios. Proporcionar a las empresas un medio simplificado y rentable se considera la tercera opción neutral. Destacó que las distintas opciones pueden requerir cambios de la legislación y las prácticas en las Partes Contratantes, como Australia. En la legislación de su país no se prevé la fusión del registro divisional en los casos en los que están protegidos el registro inicial y el registro divisional; por lo tanto, es necesario seguir estudiando la cuestión. Observó que la introducción de la división o la fusión de registros internacionales debe consultarse con los usuarios de su país. Dado que las modificaciones legislativas o reglamentarias han de ser analizadas, propone elegir una fecha posterior para la entrada en vigor, ya que considera que el 1 de noviembre de 2017 no es realista si se han de realizar modificaciones legislativas, y llevar a cabo procedimientos prolongados y competitivos con arreglo a las disposiciones nacionales de las Partes Contratantes.

178. La Delegación de Colombia indicó que, como consecuencia del principio de trato nacional, los titulares de registros internacionales gozan de las mismas prerrogativas que los solicitantes nacionales; por consiguiente, en su país el titular de un registro internacional puede dividirlo. Considera que la Oficina Internacional debe cobrar las tasas. Apoya la propuesta de la Delegación de Israel, en cuanto a excluir el apartado d) del párrafo 1) de la Regla 27bis propuesta porque no siempre es posible incluir una declaración de protección junto con la petición de división que se realiza a la Oficina Internacional.

179. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó la forma en que la Oficina de su país tramita la concesión de protección de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter, donde no se emite la declaración de concesión de la protección hasta que esta se concede; por lo tanto, se emitirá dicha declaración una vez que la Oficina Internacional haya expedido la petición de división que el titular presentará en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). La Oficina Internacional inicia su tramitación y, después, publica la división y, finalmente, la devuelve a la USPTO con el número adicional para el registro inicial o el registro divisional. Insiste en que, en esa fase, la USPTO no ha concedido realmente la ampliación de la protección, por lo cual no se puede incluir la declaración consiguiente. Le preocupa la aplicación de la fusión con arreglo a la Regla 27ter propuesta; pregunta, en especial, de qué forma funcionará ese aspecto de la propuesta y cómo afectará la tramitación de la renovación, comprendido el cobro de las tasas de renovación. Añadió que existe una práctica de división de conformidad con la legislación de su país, pero no se prevé el procedimiento de fusión, y resultaría muy difícil aplicarlo. Señaló que, en casos de división, el registro divisional es el registro respecto del cual no se ha emitido una denegación, y que ese registro tendrá una fecha de entrada en vigor a partir de la fecha del registro. Indicó además que la fecha de entrada en vigor de la protección en los Estados Unidos de América es la fecha en la que se concede en realidad la protección, no la fecha de presentación de la solicitud. Por



ese motivo, en su país el registro divisional tiene una fecha de protección distinta que el registro inicial, y la fusión plantearía el problema de determinar qué fecha prevalece a efectos del mantenimiento con arreglo a la legislación de los Estados Unidos de América. Planteó la cuestión de la posible confusión para los titulares respecto de las fechas de renovación, y para las Oficinas en cuanto a la forma de cobrar las tasas correspondientes a los dos registros una vez fusionado el registro internacional. Preguntó cómo cobrar las tasas por los registros separados a escala nacional. La Delegación preguntó también a la Oficina Internacional de qué manera tramitará la cesación de los efectos. Está de acuerdo con seguir analizando la práctica de la fusión y sugiere que convendría realizar una encuesta sobre las prácticas de fusión de la Oficina nacional para elaborar una solución que pueda ser universalmente aceptable.

180. La Delegación de Alemania dijo que apoya la posición de la Unión Europea, pero señaló que el procedimiento de división añadirá complejidad al sistema. Manifestó preocupación en torno a la fusión. En la legislación nacional de su país no se prevé la fusión y, de hecho, se prohíbe expresamente la fusión de registros divididos. Por lo tanto, a efectos de la renovación, habrá dos registros y dos tasas de renovación. Si bien Alemania aceptó avanzar con la propuesta sobre la división de registros internacionales para que los titulares internacionales no estén en una posición inferior a la de los nacionales, ello no debería dar lugar tampoco a tener una posición ventajosa. Propone que, a la vez que la petición de división se examine conforme a la legislación nacional, únicamente los requisitos formales se han de exponer en la legislación internacional, pero no los requisitos sustantivos, como la fusión. Señaló que la fecha de 2017 no es realista ya que las Partes Contratantes han de adaptar su legislación nacional y sus sistemas informáticos. Considera que la división concierne a los productos y servicios afectados, y solicita que en la disposición se contemple la posibilidad de cobrar una tasa nacional.

181. La Delegación de México dijo que su país comparte los mismos problemas planteados por otras delegaciones relacionados con el régimen jurídico, e indicó que la aprobación de la propuesta conllevaría inseguridad jurídica si no existe un régimen jurídico nacional apropiado para gestionar la división y la fusión de registros internacionales. Destacó la importancia de seguir debatiendo la cuestión y manifestó su deseo de continuar con el análisis de la división y la fusión.

182. La Delegación del Japón indicó que la introducción de la inscripción de la división y la fusión de registros internacionales mejoraría la accesibilidad al Sistema de Madrid al proporcionar alternativas a los titulares de registros internacionales, aunque antes es necesario tener en cuenta determinados asuntos. Resaltó en primer lugar que dicha introducción afectará la labor habitual tanto de la Oficina Internacional como de las Oficinas nacionales; en segundo lugar, la cuestión de la eficacia; en tercer lugar, si se esclarecen y aceleran las actividades; y, en cuarto lugar, si habrá adhesiones de nuevas Partes Contratantes. Observó que ello iría en contra de la propuesta de aprobar el párrafo 1)d) de la Regla 27bis relativo a la inclusión de una declaración de concesión de protección a los productos y servicios enumerados en la petición. Señaló que la Oficina Internacional debe examinar el requisito aplicable a las peticiones de división y a las tasas. Si no se satisfacen los requisitos en el plazo de tres meses, se debe considerar que la petición se da por abandonada en virtud de la Regla 27bis.3)b). En tal caso, la condición jurídica de la declaración de concesión de protección enviada por la Oficina designada será imprecisa e inestable. Añadió que trabajar en esas circunstancias afectará de forma significativa el sistema y las actividades de la Oficina Internacional y las Oficinas nacionales.

183. La Delegación de Italia dijo que está a favor de la introducción de la inscripción de la división y la fusión relativas a un registro internacional ya que, de hecho, en la legislación italiana se prevé dicha disposición. Hizo hincapié en que convendría armonizar el Sistema de Madrid con el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur, y señaló que se debe proseguir el examen para aplicar algunos aspectos de cada propuesta, en especial, la gestión del Registro, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya dos registros de una misma

marca. Pidió que se estudien las eventuales consecuencias de realizar varias concesiones de protección a la misma marca, lo cual podría añadir complejidad al sistema, en especial en lo que atañe a la fecha de comienzo de la renovación. Por lo tanto, considera que la entrada en vigor en 2017 no es realista.

184. La Delegación de la India explicó que en la legislación de su país no se reconocen las fusiones y que resultaría muy difícil incorporar el concepto de fusión en su legislación nacional. Expresó preocupación respecto de los casos en los que el registro contenga limitaciones de determinados artículos y, tras la concesión de la protección, se presente una solicitud de división con distintos artículos. Incumbe a la Oficina designada abordar esta clase de situaciones.

185. La Delegación de la República Checa dijo que está de acuerdo con el pago de una tasa, e invitó al Grupo de Trabajo a estudiar con qué frecuencia tienen lugar las divisiones dado que serán necesarios numerosos cambios en las herramientas informáticas. Destacó que tal vez no convendría que la división se produjera muy a menudo.

186. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que el procedimiento está claramente establecido en su legislación nacional, con un reglamento administrativo que define los diversos elementos que deben regular la división. Se pretende que el procedimiento se adapte también al sistema regional mediante la cooperación económica con Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán y otros países. Considera que la propuesta sobre la fusión no es pertinente en este momento ya que este concepto no existe en la legislación rusa.

187. El Representante de la JPAA, en tanto uno de los usuarios del Sistema de Madrid, dijo que apoya la propuesta de introducción de la inscripción de la división y la fusión porque dará otras opciones, además de las limitaciones, a los usuarios de países designados en los que se examinan los motivos relativos de denegación. Añadió que mediante esas medidas los solicitantes podrían obtener rápidamente el registro respecto de determinados productos y servicios, además de argumentar en favor de los productos y servicios afectados por denegaciones provisionales. Al mismo tiempo, el enfoque centralizado promoverá un sistema sencillo y rentable, como han señalado varias delegaciones.

188. El Representante de la INTA reconoció que quedan varias cuestiones por analizar, pero algunas pueden resolverse con rapidez, en especial, la enunciada en el párrafo d) de la Regla 27*bis*.1), y otras tal vez requieran más atención, como la fusión de un registro internacional después de la división. Considera que la mayor parte de las delegaciones, o quizás todas, ha dado muestras de una actitud positiva al respecto.

189. El Representante del CEIPI dijo que apoya el concepto de dividir los registros internacionales conforme al principio de que los solicitantes internacionales deben gozar, como mínimo, de las mismas condiciones que los nacionales. Se refirió a las observaciones de las delegaciones acerca de que el sistema podría resultar difícil, complejo y caro para los titulares de registros internacionales. Recordó que la división no será un procedimiento obligatorio, y que el titular de un registro internacional que prefiera no realizar la división, podrá hacerlo, y no habrá ninguna obligación a este respecto. En relación con las tasas, se debería aplicar el mismo razonamiento puesto que se puede discutir la cuantía de la tasa. Debido a las dificultades de algunas Oficinas para adaptar sus sistemas a tiempo para la fecha de entrada en vigor propuesta por la Oficina Internacional en noviembre de 2017, propone proporcionar flexibilidad y un plazo más prolongado a las Oficinas que, si bien prevén la división en sus países, tal vez necesiten un poco más de tiempo para adaptar el sistema a escala internacional. Podría ser poco acertado retrasar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en relación con las Oficinas que tendrían la capacidad de respetar el plazo de noviembre de 2017, habida cuenta de que la Oficina Internacional está dispuesta a realizar todos los preparativos necesarios dentro de ese plazo. Planteó la cuestión relativa a la Regla 27*bis*.1)d) y propuso suprimir la disposición teniendo en cuenta el amplio consenso que existe al respecto. Por último, se refirió a la fusión y propuso separar la fusión resultante de un

procedimiento de división de la fusión a que ha dado lugar un cambio parcial de titularidad. El análisis de la fusión debería aplazarse a una reunión ulterior, sin retrasar la aprobación de las disposiciones sobre la división propiamente dicha; otra opción consistiría en incluir en las disposiciones sobre fusión la posibilidad de formular reservas, que es prácticamente lo mismo que se ofrece en relación con la división en la Regla 27bis.6).

190. La Representante de la JTA dijo que apoya la propuesta sobre división y señaló que el procedimiento de división debe ser sencillo y factible para limitar el aumento de la carga de trabajo de la Oficina Internacional y las Oficinas. Respalda, en especial, la propuesta de que la petición por parte del titular de la división de un registro internacional sea presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante, y que la petición solo ha de referirse a una Parte Contratante, únicamente a algunos productos y servicios, y estar sujeta al control limitado de la Oficina Internacional. Propuso que la nueva Regla 27bis.1) adopte un enfoque neutral, como se indica en los párrafos 19 y 20 del documento. Manifestó que le preocupa si la petición de división debe incluir una declaración de concesión de protección de los productos y servicios enumerados en la petición. Dio ejemplos de su posición exponiendo casos en los que no se ha realizado el pago de la tasa impuesta a la división, y esta se ha rechazado *ex post facto*, y que sería más sencillo y económico emitir la declaración de concesión de protección tras la inscripción de la división en el Registro Internacional.

191. La Delegación de Filipinas indicó que, si bien su Oficina ya ha recibido peticiones de división después de una denegación provisional, no ha podido atenderlas porque la división no es posible en virtud del Sistema de Madrid, aunque de conformidad con su legislación nacional, se puede realizar la división de solicitudes. En cuanto a la fusión, que no está prevista en la legislación de su país, si los registros internacionales son objeto de división y fusión, se emitirán distintas declaraciones de concesión de protección con diferentes fechas de concesión.

192. La Delegación de Suiza propuso recopilar una lista de los diversos problemas planteados para responder de forma específica a cada uno y permitir así que las delegaciones tomen las decisiones más acertadas posible.

193. El Presidente propuso pedir a la Secretaría que estudie la cuestión más a fondo y presente en la próxima reunión un procedimiento simplificado para la inscripción de la división y la fusión, teniendo en cuenta todas las preguntas formuladas en la reunión, e invitar a las delegaciones a que envíen más información y preguntas a la Oficina Internacional antes de finales de año. Pidió además a la Oficina Internacional que busque una alternativa factible a la fusión.

194. La Delegación de Suiza dijo que respalda la propuesta.

195. El Representante de la INTA señaló que, si bien está de acuerdo con debatir la fusión en la siguiente reunión, hay que alcanzar un acuerdo sobre algunos puntos relacionados con la división, por ejemplo, el proyecto de Regla 27bis.1)d) de la propuesta de la Oficina Internacional. Las Partes Contratantes, que cuentan con un sistema de oposición anterior al registro no están en condiciones de emitir una notificación en virtud de la Regla 18bis.1) junto con la transmisión de la petición de división a la Oficina Internacional. Es posible que las Partes Contratantes que tienen sistemas de oposición posterior al registro estén en condiciones de hacerlo. Por consiguiente, propone un nuevo texto para la Regla 27bis.1)d), que sería una disposición facultativa para todas las Oficinas, a saber: "Toda petición presentada en virtud de este párrafo podrá incluir una declaración, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.1) o la Regla 18bis.1) en relación con los productos y servicios enumerados en la petición".

196. La Secretaría resumió el debate basado en el documento MM/LD/WG/13/4 y destacó algunas ideas planteadas por las delegaciones. La fusión debería dejarse de lado hasta llegar a un acuerdo sobre la división. En lo que concierne al enfoque neutral relativo a los productos o servicios que se separarán en el registro divisional, o el Grupo de Trabajo decide suprimir el apartado d), como propusieron varias delegaciones, o se aprueba la opción planteada por el Representante de la INTA, convirtiéndola en una disposición facultativa, y utilizando las palabras “podrá contener”, y mencionando las Reglas 18*bis* y 18*ter*. La Secretaría indicó que estudiará esa posibilidad en el próximo documento, pero destacó que, en cualquier caso, corresponde a la Oficina decidir el envío de la petición de división, o sea qué notificación presentar. La Secretaría explicó el resultado de la división de un registro internacional; tras la división habrá un registro internacional completamente independiente, que llevará el mismo número que el registro inicial, al que se le añadirá la letra A, B, etcétera. Por consiguiente, existirán dos registros internacionales completamente independientes. Si bien en uno de los registros podría haber varias Partes Contratantes, en el registro divisional habrá solo una Parte Contratante, aquella en la que se formuló la petición de división. El registro divisional será un registro internacional independiente. Por lo tanto, si la Oficina desea, al finalizar sus procedimientos, confirmar la denegación respecto de los productos y servicios comprendidos en ese registro, corresponde al titular decidir si cancela o mantiene ese registro. En la medida en que los dos registros internacionales sigan vigentes, deben pagarse las tasas de renovación a la Oficina Internacional y a las Partes Contratantes designadas. Se refirió a la pregunta planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre la cesación de los efectos, y explicó que, si la cesación de los efectos de una marca de base se produce en el periodo de dependencia de cinco años, la Oficina de origen lo notificará a la Oficina Internacional junto con la lista de productos y servicios contenidos en el registro internacional que se ha de cancelar, y la cancelación puede afectar también al registro divisional.

197. La Delegación de Suiza dijo que apoya la propuesta del Representante de la INTA de modificar el texto de la Regla 27*bis*.1)d), para que la Oficina pueda emitir notificaciones de conformidad con lo estipulado en las Reglas 18*bis* o 18*ter*. Coincide con la opinión de la Oficina Internacional sobre la cuestión de la cesación de los efectos, y sugiere que se analice el tema de las tasas.

198. La Delegación de Alemania señaló que, habida cuenta de que algunas delegaciones ya han mencionado que sus Oficinas cobran una tasa nacional, ello debe incluirse en el texto. Recordó que en la última frase del párrafo 9 del documento se señala que “Por consiguiente, cada Parte Contratante tendrá la libertad de determinar los requisitos y procesos que estime oportunos, por ejemplo, establecer el pago de una tasa a favor de su Oficina por el examen y la transmisión de la petición a la Oficina Internacional. Dicha tasa no guardaría relación con la tasa pagadera a la Oficina Internacional por la división de un registro internacional.” Manifiesta que, si la Oficina tiene que examinar la petición antes de enviarla a la Oficina Internacional, se debería cobrar una tasa. Pidió que se señale también en la disposición que el examen se efectuará con arreglo a la legislación nacional.

199. El Representante de la INTA planteó la cuestión de las tasas y explicó que en lo que atañe a los usuarios, la tasa internacional propuesta es totalmente razonable, de conformidad con el importe correspondiente a diversas modificaciones o cambios en el registro internacional. Indicó que se aplicarán los procedimientos nacionales, y las tasas de cada país por el examen y la transmisión a la Oficina Internacional de la petición de inscripción de una división. Convendría determinar los asuntos a los que se ha de prestar más atención para orientar a la Oficina Internacional en la preparación del próximo proyecto de disposiciones.

200. La Delegación de Cuba observó que los representantes de los usuarios del Sistema de Madrid han esclarecido el asunto de las tasas pagaderas a las Oficinas y declaró que el Grupo de Trabajo está a punto de lograr el consenso en torno a la división. Respalda la propuesta y el planteamiento expuesto en relación con las tasas.

201. La Secretaría aclaró que el propósito del documento es dejar claro que se han de cumplir los procedimientos nacionales, comprendidos el pago de tasas nacionales y otros requisitos del país; por lo tanto, las Oficinas podrán cobrar la tasa nacional antes de presentar la petición de división a la Oficina Internacional. Propone que, en aras de una mayor claridad, se estipule en la Regla 27bis.1) que la Oficina de la Parte Contratante debe presentar la petición a la Oficina Internacional una vez satisfechos los requisitos pertinentes y el pago de la tasa nacional, si la hubiere.

202. La Secretaría hizo una lista de las principales cuestiones por debatir, como sugirió el Representante de la INTA, definió cuatro, e instó a las delegaciones a hacer uso de la palabra si desean abordar un asunto que no esté contemplado. Indicó que las cuestiones pendientes son las siguientes: i) fusión; ii) proyecto de Regla 27bis.1)d); iii) tasas; y iv) eventual necesidad de modificar la legislación. Sugirió dos soluciones posibles; para las Partes Contratantes cuya legislación nacional no prevé la división en absoluto, la solución es la cláusula de exclusión recogida en el documento; para aquellos que solo han de efectuar algunas modificaciones en su legislación, la solución podría ser una fecha de aplicación flexible, como propuso el CEIPI. Asimismo, habida cuenta de que la aplicación de la propuesta requerirá determinados cambios en los sistemas y procedimientos informáticos, sugiere mayor flexibilidad en cuanto a la fecha de aplicación.

203. La Delegación de Kenya señaló que la cuestión de las tasas es un motivo de preocupación para los países en desarrollo, teniendo en cuenta, en particular, que al haber dos registros aumentarán las tasas.

204. La Delegación de Alemania preguntó a la Secretaría cuál es el plazo mínimo para poder presentar una petición de división. De conformidad con la legislación de su país, el plazo para pedir la división se cuenta a partir del vencimiento del plazo para notificar la oposición. La petición de división se admite solo tras una oposición o una acción de cancelación, cuando esta se dirige contra una de las partes del registro original.

205. La Representante de la AROPI convino en que es útil tener una lista de los aspectos técnicos que fomentan un entendimiento común y señaló que la división debería aplicarse a la parte de un registro que no ha sido objeto de una oposición o denegación, y no a la parte que sí lo ha sido.

206. El Presidente explicó que ahora hay seis cuestiones pendientes, comprendida la que acaba de plantear la Delegación de Alemania. Recordó la pregunta de la Delegación de Alemania sobre el plazo mínimo para formular la petición de división ante una Oficina, y cuál puede ser el fundamento para presentar una petición de división, o sea si la división solo es aceptable en situaciones en las que se haya emitido una denegación provisional o, previa petición del titular, sin que exista una denegación provisional anterior.

207. La Delegación de Suecia manifestó que le preocupa la cláusula de exclusión respecto de la Regla 27bis.6), concretamente la formulación vinculante para los países en los que se prevé la división a escala nacional. Explicó que en la legislación de su país se establece el procedimiento para dividir una solicitud o registro nacional, pero no un registro internacional. Habida cuenta de que el proyecto de disposición en curso supondría una carga de trabajo legislativo importante, propone modificar la redacción de la cláusula de exclusión para establecer la posibilidad de enviar una notificación a tal efecto, incluso en el caso de una Parte Contratante determinada en la que esté prevista la división en su legislación nacional.

208. La Delegación del Japón indicó que todavía hay varios puntos del proyecto de regla propuesto que no están claros. El primero se refiere a la fecha en que surtirá efecto la división, en el sentido de saber si el registro internacional divisional surtirá efecto a partir de la fecha en la que se inscriba en el Registro Internacional o de la fecha de inscripción del registro internacional inicial. La segunda cuestión concierne a las repercusiones de los registros internacionales divisionales, saber si la fecha de prioridad del registro internacional inicial se

aplicará al registro internacional divisional, y si puede hacerse cargo de procedimientos tales como las notificaciones de denegación provisional de registros internacionales antes de inscribir la división, como ha sucedido hasta ahora. La tercera cuestión está relacionada con la notificación de la inscripción de la división, que no se enviará a la Oficina del titular, por lo cual es posible que dicha Oficina no tenga conocimiento de la división del registro internacional. Pidió a la Oficina Internacional que recabe información relativa a la cancelación de solicitudes de base o registros de base, no solo en relación con los registros internacionales iniciales, sino también con los registros internacionales divisionales.

209. La Delegación de la India pidió que se aclare en el proyecto la función de la Parte Contratante en la que surte efecto la división.

210. La Delegación de Alemania destacó dos puntos tras celebrar debates con las Delegaciones de Suiza y Francia. Cuando la Oficina nacional examine la petición de división y no la admita, no será necesario enviarla a la Oficina Internacional. De esa forma se podría resolver el problema del comienzo del plazo para presentar la petición de división. Añadió que, conforme a la Regla 27*bis*.4)b), la división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición o con la fecha de subsanación de la irregularidad, en tanto que en la legislación alemana se reglamenta de forma distinta. En su país, el registro dividido tendrá siempre la fecha del registro inicial, lo cual resulta, en este caso, más favorable para el titular. Considera que tal vez convenga dejar este elemento a discreción de la legislación de la Parte Contratante designada.

211. El Presidente explicó que la disposición se refiere a la fecha de inscripción de la división, que no quiere decir la fecha de entrada en vigor del registro divisional, y solicitó a la Secretaría que refleje mejor este elemento en el nuevo proyecto de regla.

212. La Delegación de Alemania insistió en que no será necesario tener dos fechas si la fecha de la división carece de efecto jurídico.

213. El Presidente explicó que la fecha en que tiene lugar la división es un elemento que solo debe quedar reflejado en el Registro Internacional para mantener un registro correcto.

214. El Representante de la INTA tranquilizó a la Delegación de Alemania en cuanto a que la fecha de entrada en vigor del registro divisional no se menciona en el texto, solo la fecha en que se inscribe la división, debido a que el registro internacional divisional tendrá la misma fecha de entrada en vigor que el registro internacional inicial, puesto que es algo intrínseco al concepto de división. Aclaró que la propuesta aborda el procedimiento de inscripción de la división y no el contenido, que es una cuestión que ha de establecer la legislación nacional pertinente. Se refirió a la pregunta planteada por la Delegación de la India relativa a la función de la Parte Contratante designada interesada, y aclaró que esa Parte Contratante tendrá una función central en el procedimiento de división porque la petición de división debe realizarse por conducto de la Oficina de la Parte Contratante designada, e incumbe a esa Oficina decidir si la transmitirá a la Oficina Internacional si cumple con lo dispuesto en su legislación nacional, o no lo hará, si no lo cumple.

215. La Delegación de la India indicó que el texto del proyecto de disposición podría dar a entender además que la Parte Contratante en cuestión es la del titular y no la Parte Contratante designada interesada.

216. El Presidente propuso añadir la palabra “designada” después de las palabras “Parte Contratante” en la Regla 27.1), para que quede así redactado: “... la petición de división de un registro internacional de solamente algunos productos y servicios respecto de la Parte Contratante designada.”

217. La Secretaría abordó las cuestiones pendientes. Se refirió a la pregunta planteada por la Delegación del Japón, y explicó que, cuando el titular desee dividir un registro internacional, todos los datos contenidos en dicho registro se reproducirán en el registro divisional, incluso la fecha del registro internacional y la fecha de prioridad, si la hubiere. Explicó a la Delegación de Alemania que la fecha del registro divisional será la misma que la fecha del registro inicial. Respondió a la pregunta de la Delegación del Japón sobre la cesación de los efectos y señaló que no se notificará a la Oficina de origen acerca de un registro dividido, como sucede con los cambios parciales de titularidad. En el caso de la cesación de los efectos, la Oficina de origen debe comunicarlo a la Oficina Internacional especificando simplemente los productos y servicios contenidos en el registro internacional que se han de cancelar. No obstante, en aras de una mayor claridad, se podría añadir en la disposición que se debe notificar a la Oficina de origen. La Secretaría explicó asimismo que el nuevo registro internacional llevará el mismo número que el registro inicial y tendrá la letra "A". Cuando los productos y servicios sean objeto de una denegación provisional, se seguirá un procedimiento ante la Oficina con arreglo a la legislación nacional. Si se ha concedido protección a la parte denegada, el titular debería poder fusionar los registros inicial y divisional; de lo contrario, se dejará al titular con dos registros internacionales activos. Por otro lado, si se confirma la denegación, el titular puede decidir cancelar el registro divisional.

218. El Presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la cláusula de exclusión a raíz de la cuestión planteada por la Delegación de Suecia. La propuesta formulada tras el debate se basa en el supuesto de que la cláusula de exclusión se aplicará a la fusión y la división. Declaró abierto el debate sobre la posibilidad de exclusión respecto de la división y la fusión, en caso de que se adopte la fusión en el futuro.

219. La Delegación de Cuba recordó la cuestión planteada por la Delegación de Alemania y señaló que es necesario aclarar la fecha de la inscripción de la división. En la Regla 27bis.1)b) se dispone que la fecha será aquella en que la Oficina Internacional reciba la petición de división y, lo más probable, es que sea distinta de la fecha en que la Oficina nacional reciba el documento. Explicó que, cuando la Oficina de su país recibe una petición de división, mantiene la fecha en que surte efecto la solicitud inicial, pero tiene en cuenta la fecha de recepción para tramitar la petición de división y crear una solicitud divisional con un nuevo número y una nueva fecha. Desea saber qué fecha utilizará la Oficina Internacional para inscribir la división, y se pregunta si será la fecha en la que la Oficina recibe la petición de división, pertinente a efectos de los procedimientos nacionales de la Oficina que tramita la petición, o la fecha de recepción de la petición de división por la Oficina Internacional.

220. La Delegación de la India propuso incluir en la Regla 27bis una cláusula que establezca que la petición de división se transmitirá a la Parte Contratante en la que surtirá efecto para que la Oficina pueda decidir si contiene irregularidades.

221. La Representante de la AROPI retomó el concepto de exclusión y recordó los motivos por los que los usuarios llevaron a la AROPI a presentar la cuestión de la introducción de la división al Grupo de Trabajo. Existe un principio fundamental en juego, que es que no se tratará al usuario del Sistema de Madrid de forma distinta a los usuarios del país. Por ese motivo, la propuesta de Suiza y también el documento presentado por la Oficina Internacional ponen siempre de manifiesto que el propósito de introducir la división y la fusión es establecer un trato equitativo para los usuarios nacionales y los usuarios del Sistema de Madrid, pero no es vinculante. Aclaró que no obliga a las Partes Contratantes a adoptar un procedimiento que no se conoce en su país. Dicha introducción no es vinculante para las Partes Contratantes cuya legislación nacional no prevea la división ya que esas Partes Contratantes pueden decidir que no aplicarán las disposiciones.

222. La Secretaría respondió en primer lugar a la pregunta planteada por la Delegación de Cuba sobre la fecha de entrada en vigor y la fecha de recepción. Si una Oficina designada recibe una petición de división, dicha Oficina conoce la fecha de recepción. Cuando la petición cumple los requisitos nacionales y el titular paga la tasa nacional, cuando proceda, la petición

de división puede presentarse a la Oficina Internacional. Una vez que la Oficina Internacional recibe la petición y verifica que cumple todos los requisitos formales, la fecha de la inscripción de la división será la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición y, en esa fecha de inscripción habrá un registro divisional. Indicó que dado que reviste interés para las Partes Contratantes contar con una indicación en el Registro Internacional de la fecha en que la Oficina ha recibido la petición, podría analizarse esa cuestión. Mantiene que la fecha de inscripción de la división solo rige cuando la petición cumple los requisitos formales. La Secretaría aborda las cuestiones planteadas por la Delegación de la India. En tanto Oficina de origen, una Oficina nunca estará vinculada a peticiones. Si la India es la Oficina de la Parte Contratante del titular, en ningún caso tendrá ante sí una petición de división. Cuando la Oficina es designada, puede haber una petición de división si se ha emitido una denegación provisional parcial y el titular desea pedir la división a esa Oficina. Aclaró que se trata de la única situación en la que una Oficina puede analizar una petición de división, en calidad de Oficina designada, nunca en tanto Oficina de origen.

223. La Delegación de la India insistió en que se debe esclarecer el contenido del proyecto de Regla 27 *bis*.1) especificando de forma expresa que la petición de división de un registro internacional se presentará en la Oficina de la Parte Contratante en la que surtirá efecto.

224. La Delegación de México recordó que su país no prevé la división y que agradece los razonamientos expresados durante el debate, que serán útiles para su país en caso de que decida considerar la posibilidad de incorporar la división a su legislación nacional en el futuro. La Delegación se refirió a las ventajas de la simplificación que aporta la propuesta, y dijo que considera necesario tener en cuenta que las repercusiones de la división a escala nacional son apreciables, y que su país ha de evaluarlas para decidir si va a contemplar la posibilidad de división con miras a mantener actualizado el registro en el país. Con esa finalidad, tendrán que estudiar las pautas y normas de las Oficinas nacionales. Preguntó si, en caso de división, el titular tendrá que pagar dos veces por la renovación, o solo respecto del registro internacional.

225. La Secretaría explicó que, desde la fecha del registro internacional el titular goza de un plazo de protección de diez años. Tras el vencimiento de ese plazo, el titular puede solicitar la renovación. Aclaró que el registro divisional tendrá que ceñirse al ciclo de diez años del registro internacional, independientemente de la fecha de la petición de la división; no existe un periodo de protección de diez años desde la fecha en que surte efecto la división. La renovación tendrá lugar tras el vencimiento de cada periodo de diez años contados a partir de la fecha del registro internacional; por lo tanto, es posible que el titular tenga un registro divisional en el momento de la renovación del registro internacional, y podría tener que pagar tasas de renovación por dos registros internacionales. Volvió a abordar las preguntas sobre la cláusula de exclusión planteadas por la Delegación de Suecia, y señaló que en la propuesta se prevé la posibilidad de exclusión en caso de que en el país no se contemple la división. Como se indicó en la enumeración de cuestiones, aunque tal vez haya países en los que no está prevista la división en el plano nacional, ellos también tendrán que realizar algunas modificaciones de la legislación para aplicar la propuesta. En esos casos, una posibilidad que se podría estudiar es que esos países propongan una fecha de aplicación en función de su propia situación. La Secretaría señaló que ello daría lugar a una situación con distintas fechas en las que las Partes Contratantes específicas podrían admitir el procedimiento, lo que tal vez proporcione la flexibilidad necesaria para hacer avanzar la propuesta teniendo en cuenta que algunos países podrían necesitar tiempo para llevarla a la práctica.

226. La Delegación de China pidió a la Oficina Internacional que explique el procedimiento de numeración que se aplicará si se adopta la división de un registro internacional.

227. El Presidente indicó que la respuesta figura en la página 5 del documento objeto de examen, en el que se explica que la Oficina Internacional utilizará una letra mayúscula, y tomará la primera letra disponible; si ya se usó la A, entonces se utilizará la B, y si ya está en uso, la C será la letra elegida, etcétera.



228. La Delegación de la India indicó que, al dividir las solicitudes o los registros nacionales, la Oficina de su país da un número distinto ya que no tiene el sistema alfanumérico. Preguntó si es posible tener un número de registro internacional diferente ya que mantener un sistema alfanumérico constituiría un problema técnico para su país, que se vería obligado a revisar sus sistemas.

229. La Secretaría respondió a la Delegación de la India señalando que en la propuesta la petición tiene que pasar por la Oficina designada en cuestión, que la presentará a la Oficina Internacional y, únicamente después de que esta última la reciba, se realizará la inscripción y se dará un nuevo número. Recordó que es la Oficina Internacional la que otorga un nuevo número al registro divisional, y se refirió al sistema de numeración ya establecido para la inscripción de un cambio parcial de la titularidad, en virtud del cual se utiliza el mismo número con el agregado de una letra, A, B, C, etcétera. Este sistema de numeración ya se aplica al cambio parcial de la titularidad, y no se modifica en la propuesta sobre división para no aumentar la carga de trabajo.

230. El Presidente sugirió que el Grupo de Trabajo siga con los debates sobre la división y la fusión recogidas en el documento MM/LD/WG/13/4, y recordó que el Grupo de Trabajo podría alcanzar el objetivo de proporcionar información a la Secretaría acerca de la forma de avanzar en la preparación del documento que se someterá a examen en la próxima reunión. Hizo hincapié en la importancia de comunicar los problemas específicos de las Oficinas y se preguntó acerca de la posibilidad de realizar una fusión de registros internacionales que no conlleve la fusión de las designaciones en los registros internacionales fusionados. El Presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

231. El Representante del CEIPI consideró la posibilidad de tener en cuenta las legislaciones en las que se prevé la división, pero no la fusión de registros internacionales resultante de la división, y sugirió subdividir la Regla 27ter en dos partes: i) un apartado relativo a la fusión de registros internacionales resultante de un cambio parcial de la titularidad con arreglo a las disposiciones vigentes; y ii) un segundo apartado sobre la fusión de registros internacionales resultante de la división de estos, porque el problema no es el mismo, aunque las soluciones han de ser básicamente iguales. Propuso además seguir el ejemplo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuyo Reglamento se han adoptado, a menudo, disposiciones que requerían modificaciones de la legislación de los miembros (comprendidas modificaciones de sus procedimientos administrativos y sistemas informáticos). Indicó que en el sitio web de la OMPI se puede encontrar una larga lista de esta clase de casos. Explicó que, para lograr la armonización en el marco del PCT, la Asamblea del PCT ha aprobado disposiciones que reflejan una gran flexibilidad. Por ejemplo, en relación con la fecha de aprobación de una nueva disposición, si esta no es compatible con la legislación nacional vigente en una Oficina, la disposición no se aplicará a esa Oficina en tanto se mantenga la incompatibilidad con la legislación de su país, siempre que la Oficina en cuestión informe a la Oficina Internacional en un plazo dado. Con posterioridad a la notificación, la Oficina Internacional publica la información en la Gaceta de la OMPI para transmitirla al público. En este tipo de situación no existe una fecha límite, habida cuenta del tiempo requerido para reunir las condiciones necesarias con objeto de modificar la legislación nacional, como por ejemplo la intervención del parlamento o las dificultades que conlleva el buen funcionamiento de un nuevo sistema informático. Reconoce que el problema que plantea el enfoque es el largo periodo de transición, pero, al menos, si se aprueba esa disposición, las Partes Contratantes en cuestión podrían poner en marcha los procedimientos necesarios para adaptar su legislación, comprendidas las prácticas administrativas y tecnológicas. Esta solución podría también aplicarse a la división propiamente dicha. El Representante indicó que ese enfoque puede dar respuesta a las preocupaciones expresadas por varias delegaciones en relación con sus dificultades para adoptar la división de forma inmediata, incluso cuando está prevista en el plano nacional.

232. La Secretaría indicó que la propuesta del CEIPI concuerda con el enfoque flexible sobre la fecha de aplicación sugerido en la reunión anterior, y solicita que se aclare si la propuesta sustituiría la cláusula de exclusión o se combinarían los dos enfoques.

233. El Representante del CEIPI llamó la atención sobre el hecho de que se mantendrá la cláusula de exclusión en relación con la división puesto que está concebida para los países en los que no se prevé la división en el plano nacional. Dijo que se trata de una disposición adicional, que se añadirá respecto de los países que, si bien aplican la división a escala nacional, tendrán que modificar su legislación, sus prácticas y sus sistemas tecnológicos para adaptarlos a la división de registros internacionales. Sugirió que se proceda de igual forma en el caso de la fusión con objeto de solucionar los problemas de algunas Partes Contratantes, como Alemania, Francia y Suecia.

234. El Presidente pidió hacer uso de la palabra para formular observaciones sobre la propuesta del Representante del CEIPI, que consiste en combinar una disposición transitoria muy flexible con una opción de exclusión, quedando entendido que solo utilizarán esta opción las Partes Contratantes en las que la legislación nacional no prevé la división de los registros nacionales. Instó a que se formulen comentarios, en particular, sobre si ese enfoque también podría aplicarse a la fusión.

235. La Delegación de la India dijo que apoya la idea de establecer una disposición transitoria con máxima flexibilidad en relación con la fusión y la división. Señala que se ha de dejar claro que, en la petición de fusión, se procederá de igual forma a la mencionada de forma expresa en la Regla 21 *bis*.

236. La Delegación de Suiza apoya la propuesta del Representante del CEIPI, aunque le gustaría formarse una idea concreta de lo que podría suponer. Explicó que en su país se contempla el principio de división, pero no el de fusión. De igual forma, en la legislación nacional de Suiza se prevé la transferencia parcial de la titularidad, pero ninguna fusión se deriva de la transferencia parcial. Dijo que, no obstante, la Oficina de su país está al tanto de que esa fusión está prevista en el Sistema de Madrid, y nunca ha habido problemas por no estar establecida en el plano nacional.

237. La Delegación de Alemania dijo que respalda la propuesta del Representante del CEIPI, aunque señaló que la legislación de su país prohíbe expresamente la fusión de registros divididos, ese es el motivo por el que prefiere la posibilidad de exclusión, tal como figura en la Regla 27 *bis*.6). Señala que el mayor problema que plantea la división es la complejidad, en particular, averiguar cuál es la lista de productos y servicios tras la división. Propone como solución solicitar listas concretas en las que se especifiquen los productos y servicios protegidos, determinando de esa forma el contenido de los registros inicial y divisional.

238. La Delegación de Francia indicó que resultará interesante examinar la propuesta del Representante del CEIPI en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Permitirá sin duda dar respuesta a determinadas preguntas relacionadas con las modificaciones legislativas que habrá que realizar y la adaptación de las herramientas informáticas de las Oficinas nacionales.

239. El Representante de la INTA retomó la cuestión de la fusión, en especial, si debería ser posible la exclusión en lo que atañe a la fusión, sobre la base de que no está prevista en el plano nacional, o por otro concepto. Coincide con la Delegación de Suiza en destacar que la fusión es un elemento del Sistema de Madrid, que existe en lo que concierne a la división resultante de un cambio en la titularidad. Por lo que entiende el Representante, nunca se ha puesto en tela de juicio este elemento; se ha considerado como algo independiente de la legislación nacional de las Partes Contratantes y así debe permanecer. Propone establecer una disposición del tipo sugerido por el Representante del CEIPI, que facilitará sin duda alguna la transición. La Secretaría debería tener en cuenta esa disposición para preparar una propuesta corregida, si bien ha de mantenerse el principio de que la fusión está prevista en el sistema internacional. Aparentemente, no se han planteado problemas concretos en ese

contexto hasta el momento y, si hubiese características propias de la fusión, no como consecuencia del cambio de la titularidad, sino a raíz de una división surgida por deseo del titular, deberían abordarse, entonces, esas cuestiones.

240. La Secretaría manifestó que una posibilidad sería simplemente describir las que la Oficina Internacional considera que serían las consecuencias de esa fusión para las Partes Contratantes designadas y, quizás, mediante un examen más detenido, se llegue a la conclusión de que, de hecho, no hay ninguna diferencia con el sistema vigente.

241. El Presidente recordó la lista de cuestiones que se examinarán en la próxima reunión y explicó que la Secretaría debe estudiar la propuesta del CEIPI, al menos en relación con la división, aunque podría también plantear la cuestión respecto de la fusión y aportar posibles soluciones o nuevas propuestas. A continuación, señaló otros temas mencionados, como la disposición de la Regla 27*bis*.1)d), en la que se inserta una referencia a la Regla 18*bis*.

242. El Representante de la INTA señaló que se podría mantener la referencia a la Regla 18*ter* porque, una vez terminado el procedimiento de oposición en los países que tienen un sistema de oposición posterior al registro, estos tendrían que estar en condiciones de emitir una notificación de conformidad con lo estipulado en la Regla 18*ter*. Por otro lado, también se ha de hacer referencia a la Regla 18*bis* debido a que los países que tienen un sistema de oposición anterior al registro, que no estarían en condiciones de notificar una decisión según lo dispuesto en la Regla 18*ter*, podrían realizar una notificación conforme a lo previsto en la Regla 18*bis*. La otra modificación del apartado d) consiste en sustituir “incluira” por “podrá incluir”; por consiguiente, propone que el apartado quede redactado en los siguientes términos: “Toda petición presentada en virtud de este párrafo incluirá una declaración, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18*ter*.1) o la Regla 18*bis*.1), de los productos y servicios enumerados en la petición.”

243. El Presidente recordó otros temas planteados a lo largo de las deliberaciones, como las tasas, la cláusula de exclusión, la fecha de aplicación y las modificaciones de la legislación y los procedimientos. Señaló que la última cuestión pendiente es la que concierne a las tecnologías de la información (T.I.) aunque ninguna delegación formuló observaciones respecto de esta cuestión. Por último, indicó que la Secretaría preparará un nuevo documento para presentar en la próxima reunión del Grupo de Trabajo y que las delegaciones pueden enviar hasta finales de año información y observaciones por escrito a la Secretaría, que esta tendrá en cuenta para preparar los documentos que presentará en la próxima reunión.

## **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: EXAMEN DE LA PRÁCTICA DE TRADUCCIÓN ENCOMENDADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE MADRID**

244. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/13/5 y explicó que la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de la OMPI de un registro internacional y de cualquier dato inscrito y publicado en virtud del Reglamento Común en relación con un registro internacional se efectuarán en español, francés e inglés, de conformidad con el régimen trilingüe previsto en el párrafo 3) de la Regla 6 del Reglamento Común. Recordó que se ha establecido una práctica en materia de traducción a partir de la novena reunión del Grupo de Trabajo, que permite a la Oficina Internacional hacer dos excepciones en lo que atañe a la traducción trilingüe; a saber, respecto de la lista de productos y servicios que figura en las declaraciones de concesión de la protección tras una denegación provisional, y respecto de los productos y servicios afectados por una limitación. La finalidad del documento consiste en examinar la práctica actual en materia de traducción, una vez transcurrido el período de tres años, conforme al mandato de la Asamblea de la Unión de Madrid. En concreto, en este documento figura información de carácter general sobre el conjunto de las actividades de traducción emprendidas por la Oficina Internacional desde que esta cuestión fue examinada por última vez por el Grupo de Trabajo. Aclara que en el documento se expone la repercusión de las prácticas en materia de traducción y se examinan dichas prácticas teniendo presentes

los avances en curso de las tecnologías de la información y la traducción. La conclusión recogida en el documento es que esa práctica específica en materia de traducción dejaría de ser necesaria dado que, utilizando la traducción automática y la nueva tecnología, la Oficina Internacional puede traducir también las listas de productos y servicios anteriormente excluidas.

245. El Presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el documento, en especial, en relación con los elementos del párrafo 38 referentes a la información que figura en el documento, y a si el Grupo de Trabajo está de acuerdo con los párrafos 33 a 37 del documento.

246. La Delegación de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, indicó que gracias a las soluciones tecnológicas, como WorldServer y Tapta4Marks, la OMPI ha podido realizar la traducción automática, a todos los idiomas de trabajo, de la lista de productos y servicios y las declaraciones de concesión de protección enviadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) del Reglamento Común. La Unión Europea y sus Estados miembros están de acuerdo con las medidas propuestas en los párrafos 32 a 37 del documento del Grupo de Trabajo, e insta a la Oficina Internacional a que se asegure de garantizar la traducción teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, y a que vuelva a examinar la cuestión transcurrido un año.

247. La Delegación del Japón dijo que apoya la propuesta de la Oficina Internacional, que se adaptará muy bien a las necesidades del usuario. Asimismo, dijo esperar que la Oficina Internacional continúe desarrollando la tecnología que permita mejorar la traducción automática.

248. La Delegación de España señaló que, transcurridos los tres años de aplicación de la práctica, la Oficina Internacional ha conseguido traducir las declaraciones de concesión de protección en virtud de la Regla 18ter.2)ii) del Reglamento Común, así como las listas de productos y servicios correspondientes a las limitaciones. La información proporcionada en el documento pone de manifiesto que los resultados conseguidos son muy alentadores, y que la aplicación de los avances tecnológicos ha arrojado resultados positivos, permitiendo reducir los retrasos en la traducción a lo largo de los últimos tres años, manteniendo un nivel de calidad notable. Indicó además que es necesario tratar de resolver la sobrecarga de trabajo y las demoras.

249. La Delegación de Francia dijo que respalda la declaración de la Unión Europea y la propuesta que figura en el documento presentado por la Oficina Internacional, y preguntó a la Secretaría acerca de las medidas que la Oficina Internacional adopta para el control de calidad respecto de la traducción automática.

250. La Delegación de Kenya expresó su acuerdo con las medidas propuestas por la Oficina Internacional, conforme a los párrafos 33 a 37 del documento, y la felicita por ser capaz de solventar el retraso según lo expuesto en el párrafo 27. Alienta a la Oficina Internacional a continuar avanzando con esa intención.

251. La Delegación de Colombia dijo que apoya la propuesta y felicita a la Oficina Internacional por sus sistemas de traducción que han ayudado a superar algunos de los problemas del pasado. Señaló asimismo que sería importante que la Oficina Internacional atienda también peticiones específicas e introduzca modificaciones o un mecanismo de control de calidad dentro de los plazos pertinentes.

252. La Delegación de Australia dijo que respalda la utilización de herramientas automáticas en la medida en que se garantice un nivel adecuado de calidad y se disponga de mecanismos de control de la calidad. La medida propuesta relacionada con la traducción es muy apropiada y tiene por finalidad la utilización eficaz de los limitados recursos de la Oficina Internacional. Considera que las medidas encaminadas a aumentar la velocidad y eficiencia del Sistema de Madrid son muy positivas y beneficiosas para los usuarios del Sistema.

253. La Delegación de China agradeció a la Oficina Internacional su labor y dijo que está de acuerdo con los párrafos 33 a 37.

254. El Representante de MARQUES expresó su acuerdo general con las medidas propuestas, y destacó la importancia de que, en el futuro, los documentos se presenten en ROMARIN en los tres idiomas de trabajo.

255. La Delegación de Georgia dijo que apoya la propuesta porque elimina la posibilidad de que los miembros del personal cometan errores, acorta los plazos y garantiza la rentabilidad.

256. El Presidente invitó a la Secretaría a contestar las preguntas formuladas sobre el control de calidad.

257. La Secretaría explicó que el procedimiento de traducción ha cambiado muchísimo desde 2012. Mediante la implantación de WorldServer, WorldServer2 y la tecnología TAPTA, la Oficina Internacional tiene en la actualidad una base de datos interna enorme con precedentes de traducción, que ha incrementado su capacidad de traducción. Las indicaciones que todavía no figuran en la base de datos se traducirán con la tecnología TAPTA y serán revisadas interna o externamente. La tarea principal de los traductores internos es la revisión posterior y el control de calidad, siendo este último la prioridad. A continuación, la Secretaría respondió a la pregunta del Representante de MARQUES sobre ROMARIN e indicó que, tras la traducción de todos los documentos que aún quedan por traducir, ROMARIN se actualizará en los tres idiomas.

258. El Presidente planteó otra cuestión relativa a la calidad, a saber la propuesta de que haya un examen anual de control de calidad.

259. La Secretaría dijo que la propuesta se refiere a la intervención de la Delegación de Luxemburgo en nombre de la Unión Europea. La Oficina Internacional interpreta esa petición en el sentido de que las delegaciones desearían que se examine nuevamente la labor de traducción, lo que dará lugar a otro documento en el que se actualiza la situación de esa labor. Indicó que si esa es efectivamente la petición, así lo hará. No obstante, sugiere que eso podría hacerse para un ciclo de tres años, puesto que hacerlo para un ciclo de un año no sería muy eficaz, porque es posible que de un año para el otro no se produzcan novedades significativas como para justificar la elaboración de un documento que se presente al Grupo de Trabajo. En un ciclo de tres años, se dispondría de un volumen suficiente de información útil como para generar valor añadido y, además, ese enfoque estaría en consonancia con la práctica de la Oficina Internacional.

260. La Delegación de Alemania expresó satisfacción, en términos generales, con el resultado y no considera que sea necesario un examen, ni anual ni cada tres años.

261. La Delegación de Suiza indicó que si bien la cuestión de la calidad es fundamental, no considera necesario realizar un estudio anual ni cada tres años. Si la Oficina Internacional asegura que se efectuará un procedimiento de control de calidad interna o externamente, con eso es suficiente y que, en caso de aparecer errores o problemas de calidad en el futuro, las delegaciones podrían sin lugar a dudas transmitirlos a la Oficina Internacional, y en ese momento pedir que se realice un estudio.

262. El Representante de MARQUES señaló dos asuntos relacionados con el control de calidad. El primero es si existe algún tipo de procedimiento para dar cuenta de un posible error de traducción a la OMPI; el segundo se refiere a qué versión ha de prevalecer si hubiese una eventual discrepancia entre las versiones en español, francés e inglés de la lista de productos y servicios.

263. La Secretaría manifestó que la mejor forma de responder es exponer de forma más detallada cómo funciona concretamente el procedimiento. Se basa en dos sistemas, uno denominado WorldServer, que es una base de datos; el otro sistema es el TAPTA, que es

parecido a *Google translate*. El TAPTA constituye un sistema basado en estadísticas que genera una traducción. Los datos registrados en la base de datos WorldServer son traducciones exactas de términos cuya validez ha sido comprobada por personas y que tienen la correspondencia exacta en la base de datos. El elemento de control de calidad viene dado por la validación que realiza un traductor antes de insertar la entrada en la base de datos y, puesto que la validez ha sido comprobada, y suponiendo que no ha habido errores en la validación, el índice de calidad garantizado será extremadamente alto, ya que el sistema solo traduce un término exactamente de la misma forma en que ha sido previamente validado. Aclara que, sin embargo, la base de datos WorldServer no recoge todos los términos que se han de traducir; traduce aproximadamente un 60% del total. El TAPTA abarcará el resto y, para esos términos, a partir de un algoritmo estadístico similar al de *Google translate*, propone un término que es producto del análisis estadístico del conjunto de términos. Habida cuenta de que estos términos no han sido validados por una persona, se envían a agencias de traducción subcontratadas. La Secretaría explicó además que se realiza un control de calidad general adicional tomando muestras de traducciones a lo largo del año, tanto las generadas a partir del TAPTA como las de WorldServer, cuya calidad verifica la Oficina Internacional. La Secretaría añadió que existe una combinación de traducción asistida por computadora, mediante WorldServer, con la traducción totalmente automática mediante el TAPTA, y un nivel añadido de control de calidad de ambas, que debería lograr el equilibrio apropiado. Así y todo, existen cientos y miles de términos y, por lo tanto, pueden cometerse errores. De vez en cuando, la Oficina Internacional recibe observaciones de las Oficinas pero, en términos generales, el sistema es adecuado y en la medida en que se efectúen más traducciones, aumentará el tamaño de la base de datos WorldServer y mejorará la calidad. La Secretaría respondió a la pregunta sobre los errores y la posibilidad de solicitar que se corrijan. En la Regla 28 se trata la cuestión de las correcciones y la Oficina Internacional ha recibido pedidos de corregir una traducción. Ahora bien, según el análisis de los datos para 2014, esos pedidos no llegaron a constituir el 3% del total de correcciones.

264. El Presidente indicó que hay una última pregunta planteada por el Representante de MARQUES, a saber, qué versión se utilizará si existe un error en una de las traducciones.

265. La Secretaría señaló que, en principio, el idioma que ha de prevalecer será el de la solicitud internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6 del Reglamento Común. Se trata también de un principio rector aprobado tres años antes al proponerse una práctica relativa a la traducción para garantizar la integridad del Registro.

266. La Representante de la AIM apoya la propuesta y la posición de la Delegación de Suiza, es decir que no es necesario realizar una revisión dentro de un año, no obstante, si surgiera algún problema, se puede volver a estudiar la propuesta de revisión en el futuro.

267. El Presidente resumió las deliberaciones manifestando que existe acuerdo respecto de las medidas propuestas en los párrafos 33 a 37 del documento. En lo que atañe a la cuestión de la calidad, tras la información proporcionada por la Secretaría, concluyó que en el futuro las delegaciones pueden plantear eventuales problemas, o incluso la Secretaría podría hacerlo por propia iniciativa, según sea el caso.

## **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CUESTIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE MADRID**

268. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/6.

269. La Secretaría presentó el documento y recordó que el tema se había debatido por primera vez en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, que solicitó a la Oficina Internacional que realizara una encuesta sobre las opiniones de los usuarios del Sistema de Madrid sobre el principio de dependencia y cuestiones conexas.

270. La Secretaría señaló que el objetivo de la encuesta es consultar a las partes interesadas para obtener sus opiniones con el fin de que el Grupo de Trabajo tome una decisión fundamentada acerca del futuro de la dependencia. Observó que el principio de dependencia afecta a los usuarios, por lo que reviste importancia decisiva conocer sus opiniones sobre este asunto. Informó de que la Oficina Internacional llevó a cabo una encuesta por Internet, de forma anónima entre el 18 de mayo y el 7 de junio de 2015. El tamaño de la muestra fue de 1.331 usuarios del Sistema de Madrid que respondieron el cuestionario completo y que, casi en su totalidad, son titulares de registros internacionales o sus mandatarios. Recordó que se logró el objetivo de la encuesta pues fue posible recabar las opiniones de una muestra amplia y sumamente representativa de usuarios del Sistema de Madrid. La Secretaría mencionó información proporcionada en el documento objeto de debate, y destacó las siete conclusiones siguientes:

- 1) La cancelación de registros internacionales debido a la cesación de los efectos de la marca de base no es, la mayoría de las veces, consecuencia de un ataque central.
- 2) Un número significativo de usuarios se pregunta si la dependencia es un mecanismo justo, considerando que disminuye el valor del Sistema de Madrid.
- 3) La mayoría de los usuarios no considera la dependencia como una ventaja del Sistema de Madrid.
- 4) La mayoría de los usuarios está a favor de eliminar o de limitar la dependencia.
- 5) La gran mayoría de los usuarios indicó que, de eliminarse o limitarse la dependencia, estaría más dispuesta a utilizar el Sistema de Madrid o, en cualquier caso, no estaría menos dispuesta a utilizarlo.
- 6) El uso del Sistema de Madrid para proteger las marcas en caracteres distintos de los que se utilizan en el país de origen es una cuestión que atañe a los usuarios de todo el mundo.
- 7) La gran mayoría de usuarios no tiene una opinión sobre la transformación, un procedimiento que se utiliza raramente y que es considerado por algunos usuarios como costoso y difícil.

271. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre el párrafo 47 del documento para proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre posibles medidas adicionales, como una recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid, para suspender la aplicación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, según se propone en el documento MM/LD/WG/12/4 o de otra forma.

272. La Delegación de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, está de acuerdo en seguir analizando la cuestión.

273. La Delegación de Madagascar recordó que de la información presentada en el documento solo se desprende que a muchos usuarios les gustaría suspender o eliminar la dependencia, y que estarían más dispuestos a utilizar el Sistema de Madrid sin esa característica específica, mientras que otros están dispuestos a seguir utilizándolo. Manifestó su preocupación en cuanto a que la dependencia intimida al pequeño usuario de Madagascar debido al costo que supone la utilización comercial segura de la marca fuera del país. Mantiene la posición del año anterior, es decir que apoya la suspensión del principio de dependencia, preservando al mismo tiempo la importante función que desempeñan las Oficinas nacionales y la necesidad de una marca de base que, así como la conformidad con el registro internacional, proporcionan seguridad jurídica al Sistema de Madrid.

274. La Delegación de Noruega considera que las respuestas de los usuarios son claras, y coincide con ellos en manifestar su apoyo a la propuesta de eliminar o limitar la dependencia.

275. La Delegación del Japón observó que, como se puede deducir del informe, la dependencia es una cuestión complicada, arriesgada y poco razonable para la mayoría de los usuarios del Sistema de Madrid y constituye uno de los obstáculos para la utilización del Sistema. Tiene presente que hay varias cuestiones para analizar en cuanto a la suspensión propuesta, aunque apoya el criterio de eliminar, limitar y suspender el principio de dependencia por tres motivos: primero, redundará en la estabilidad jurídica de los registros internacionales y fomentará la utilización del Sistema de Madrid por usuarios potenciales; segundo, la eliminación de la dependencia conllevará una reducción del volumen de trabajo de las Oficinas nacionales y de la Oficina Internacional; y, por último, contribuirá además a promover nuevas adhesiones al Sistema de Madrid.

276. La Delegación de Israel considera que la dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid y propone la suspensión del periodo de dependencia, que se necesitaría para examinar si a raíz de esa suspensión se produce un aumento de la utilización del Sistema de Madrid.

277. La Delegación de Italia agradeció al Representante de MARQUES su aportación a la encuesta y observó que la encuesta parece orientada en sentido único. Se percató de que el cuestionario redactado por la Secretaría y presentado en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid para que se formularan observaciones ha dado muestras de una amplia participación de usuarios, propietarios de marcas y representantes cuyo país de origen es Italia, como se recoge en el cuadro I. Añadió que, en la conclusión N° 1 relativa a que la cesación de los efectos de la marca de base no es consecuencia de un ataque central, solo el 8% de los registros internacionales se ve afectado por la inscripción de una cancelación total o parcial debido a la cesación de los efectos de la marca de base. Señaló que la cancelación debida a la cesación de los efectos basada en motivos absolutos en el país de origen es solo del 27%. Indicó asimismo que, en 2015, en su país únicamente se han cancelado siete marcas internacionales a raíz del examen de oficio, frente a las aproximadamente 1.900 solicitudes internacionales que la Oficina de Italia envió a la OMPI hasta la fecha. Se refirió a la conclusión N° 2 del documento, o sea que un número significativo de usuarios se pregunta si la dependencia es un mecanismo justo, considerando que disminuye el valor del Sistema de Madrid. Compara la conclusión N° 2 con la N° 4, en el sentido de que la mayoría de los usuarios no considera la dependencia como una ventaja del Sistema de Madrid. Añadió que desea formular un comentario sobre la página 5 del Anexo I del documento, y explicó que el cuadro sobre la percepción general de los efectos de la dependencia en el Sistema de Madrid muestra que el 17% de los encuestados no manifiesta opinión; el 7% no responde; el 35% considera que es una desventaja, y el 23% considera que es tanto una ventaja como una desventaja. Indicó que ello suma el 82%, por lo tanto, no cabe afirmar que los usuarios tienen una idea clara de las ventajas y las desventajas que esa modificación aporta al Sistema. Con respecto a la conclusión N° 3, acerca de utilizar el ataque central como un mero incentivo para inducir a los titulares de registros internacionales a entablar negociaciones, en el documento se afirma: “los usuarios indicaron que en ninguno de los casos en los que fueron advertidos de la posibilidad de sufrir un ataque central, ese ataque se materializó, ya sea por no haber motivos para iniciar un ataque central o porque la cuestión se resolvió amigablemente.” No se puede afirmar que la dependencia ocasione problemas ni que los usuarios tengan una idea muy clara sobre la modificación que se propone. Advirtió que eliminar el periodo de dependencia podría ser el primer paso hacia la eliminación del requisito de la marca de base y recuerda la propuesta que analiza esa cuestión, que se debatió en 2008. En ese momento, la Delegación recomendó ser extremadamente prudentes dado que ese principio es un elemento fundamental del Sistema. Hizo hincapié en que muchas otras delegaciones tampoco apoyaron la propuesta en esa ocasión, y propuso que se estudie la posibilidad de aplicar mayor flexibilidad en el Sistema de Madrid para que sea más beneficioso y fácil de utilizar, y reiteró su oposición a que se elimine el requisito de marca de base en el país de origen. En lo que respecta a las conclusiones N° 5 y 6, señaló que podría acoger favorablemente la reducción del periodo de dependencia de cinco a tres años.



278. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que en este momento no está preparada para avanzar hacia un análisis de la suspensión de la dependencia en particular. Hizo referencia a la conclusión N° 5, en la que la mayoría de los usuarios está a favor de eliminar o de limitar la dependencia, al tiempo que en la encuesta, en la pregunta 19, que figura en la página 2 del Anexo II, se pregunta a los usuarios acerca de varias opciones, siendo una de ellas la suspensión de la dependencia. Observó que solo el 6% de los usuarios apoya la suspensión de la dependencia, en tanto que el 30% respalda la opción de no introducir cambios, el 29% considera que esta debería abolirse por completo, el 21% apoya reducir el periodo de cinco años, y el 13% prefiere limitarla para que se aplique solo a ciertos casos, por ejemplo, cuando la presentación de la solicitud se haya realizado de mala fe. Si bien estas cifras no respaldan ningún camino a seguir específico, no apoyan en especial la suspensión de la dependencia. Señaló que el contenido de la encuesta es demasiado restringido y no tiene en cuenta todas las opciones, por ejemplo, los modos de lograr que la transformación sea más atractiva, y si esas modificaciones u otras pueden reducir la brecha entre las diferentes posiciones. Sugirió además que se ha de trabajar más para encontrar una solución satisfactoria universal y eficaz. Por lo tanto, apoya está a favor de que se examinen en mayor detalle todas las opciones.

279. La Delegación de Suiza señaló que los resultados de la encuesta se podrían interpretar como favorables a la eliminación del principio de dependencia. Además, la dependencia constituye un elemento fundamental del Sistema de Madrid y sería imposible estudiar los problemas que ella ocasiona antes de poner realmente en tela de juicio sus distintos elementos; por ejemplo, si la marca de base se corresponde con el registro internacional, o la duración del periodo de dependencia. Destacó que es necesario estudiar todos esos problemas, definirlos y encontrar una solución menos extrema que la de eliminar la dependencia. Resumió su posición manifestando que no está a favor de suspender la dependencia, aunque está dispuesta a debatir la forma de dotar al Sistema de cierta flexibilidad, según las necesidades.

280. La Delegación de Nueva Zelandia indicó que la dependencia no se considera una ventaja del Sistema de Madrid y estima que la suspensión de la dependencia sería un avance positivo para el Sistema de Madrid.

281. La Delegación de Australia alentó a los miembros del Sistema de Madrid a estudiar con detenimiento las conclusiones de la encuesta, y la posible incidencia positiva de suspender la dependencia. Indicó que algunas opiniones de los usuarios, extraídas de la encuesta, son similares a las expresadas por los usuarios australianos, que fueron encuestados de forma minuciosa en 2007. Dijo que en los últimos años el Sistema de Madrid ha tenido una expansión geográfica acelerada, manteniendo el mismo ritmo que la creciente mundialización de los mercados, y que esa expansión geográfica debería generar más flexibilidad para las empresas de los mercados destinatarios respecto de determinados productos y servicios. No obstante, advierte que en muchos de los mercados de exportación elegidos, las empresas ejercen sus actividades en un idioma que no tiene caracteres latinos, y los usuarios intentan proteger sus marcas en esos territorios en caracteres específicos. La dependencia de la marca de base en el país de origen determina que los usuarios deben presentar la solicitud de registro de la marca en el país de origen en caracteres extranjeros, y es poco probable que se utilice esa marca en el país de origen dado que no transmitirá el mensaje deseado a los consumidores de ese país. Aparte de la vulnerabilidad a las demandas estratégicas por falta de uso, hay una duplicación innecesaria y ello supone un proceso caro para los propietarios de marcas. Añadió que las empresas no tendrían que estar obligadas a mantener dos marcas en el Registro, e indicó que se trata de una cuestión que concierne a todos los miembros del Sistema de Madrid. Apoya la suspensión del requisito de dependencia ya que el Sistema de Madrid se abrirá a una gama más amplia de usuarios que podrán aprovechar la creciente cobertura geográfica de forma más segura y flexible.

282. La Delegación de Alemania admitió su decepción respecto del documento, dado que se trata realmente de una interpretación parcial de la encuesta en sentido único y no refleja como es debido los resultados de la encuesta. Como destacó la Delegación de los Estados Unidos de América, solo un 7% de los usuarios está a favor de suspender la dependencia. Añadió que una modificación tan fundamental no debería basarse en una encuesta de 1.300 usuarios, ya que no es bastante representativa. Recordó la declaración del Director General de la OMPI de que hay más de 500.000 titulares de registros internacionales e insistió en que existen grupos de usuarios que no apoyan la suspensión. En la conclusión N° 5 se afirma que la mayoría de los usuarios está a favor de eliminar o de limitar la dependencia, y observó que aproximadamente un tercio (32%) desea mantener la dependencia, el 33% quiere limitarla, y el 29% desea eliminarla, mientras que el 6% está a favor de suspenderla. Señaló asimismo que ello supone que aproximadamente un tercio de los usuarios está a favor de cada una de las principales opciones, lo cual no ofrece una mayoría clara. Indicó que una modificación fundamental del Sistema debe efectuarse en una conferencia diplomática y especificó que los usuarios alemanes utilizan el ataque central con bastante frecuencia y que, a partir de la lectura de las observaciones expuestas en la encuesta, se pueden encontrar varios ejemplos de pequeñas y medianas empresas para las cuales el ataque central constituye un arma adecuada frente a la gran industria. Concluyó que la encuesta no proporciona el fundamento para suspender o eliminar la cláusula de dependencia.

283. La Delegación de Francia dijo que el principio de dependencia es importante para los usuarios de su país y una característica fundamental del Sistema de Madrid. Por consiguiente, si bien la posición de los usuarios es primordial, éstos siguen divididos acerca de las ventajas y desventajas de la dependencia. Reflexionó sobre la encuesta, y afirmó que el 35% de los usuarios que respondieron considera que el principio de dependencia constituye un inconveniente; el 32% está a favor de suspender o eliminar el principio; en tanto que el 23% desea mantenerlo. De acuerdo con estos resultados, la Delegación considera que no se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de los usuarios desee que se elimine este principio. Hizo suya la opinión de la Delegación de Alemania, en el sentido de que la encuesta no aporta un resultado a favor de suspender la dependencia. Explicó que la Oficina francesa ha realizado una encuesta entre sus usuarios y estos manifestaron que el ataque central es una herramienta de negociación importante para administrar sus marcas de base, y que la dependencia implica que ellos pueden centralizar las controversias durante un periodo de cinco años. Puesto que los usuarios franceses están en contra de suspender la dependencia, la Delegación tampoco apoya este concepto.

284. La Delegación de Hungría hizo suyas las intervenciones de las Delegaciones de Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, Italia y Suiza, y comparte la preocupación acerca de la claridad de las conclusiones de la encuesta dado que no parecen confirmar la necesidad inmediata de la suspensión. Señaló que los usuarios de su país no consideran que la dependencia sea una desventaja, sino más bien un mecanismo de defensa eventual. Si bien no apoya la suspensión de las disposiciones relativas a la dependencia, al igual que las Delegaciones de los Estados Unidos de América y Suiza, es flexible en cuanto a investigar otras opciones para abordar los problemas específicos detectados y está de acuerdo con debatir más en detalle la cuestión.

285. La Delegación de la República de Corea expresó su apoyo a cualquier modificación que fomente un Sistema más sencillo, fácil de utilizar y atractivo. Recordó que, en virtud del Protocolo de Madrid, el registro internacional puede basarse en una solicitud. Una solicitud de registro nacional de una marca no ofrece seguridad jurídica hasta que se examina y registra la marca. Ahora bien, la Delegación apoya firmemente la propuesta debido a que algunos usuarios se abstienen de utilizar el Sistema de Madrid, porque la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual continúa efectuando el examen sustantivo basado tanto en motivos absolutos como relativos, y los usuarios surcoreanos cada vez presentan más solicitudes internacionales basadas en solicitudes de base, en lugar de registros de base. Señaló que en muchos casos el destino del registro internacional que depende de la decisión de los examinadores nacionales podría resultar injusto para los usuarios porque, aunque los

requisitos para el registro de una marca son diferentes en cada país, el resultado final es el mismo. La transformación no será eficaz en comparación con la suspensión del principio de dependencia porque requiere un procedimiento adicional y la contratación de un representante local, lo que representa una carga para las pequeñas empresas. Añadió que la suspensión de la dependencia podría aumentar la seguridad jurídica para los usuarios, que no tendrían que preocuparse si llegan a surgir problemas en relación con las solicitudes de base. Simplificará además el Sistema de Madrid para los usuarios, las Oficinas nacionales y la Oficina Internacional; dado que la suspensión de la dependencia contribuirá al aumento de la utilización del Sistema de Madrid por los usuarios de su país, la República de Corea apoya firmemente la propuesta.

286. La Delegación de Colombia observó que la cancelación de registros internacionales debido a la cesación de los efectos de la marca de base no suele ser la consecuencia de un ataque central ya que ocurre solo en el 8% de los casos. Sin embargo, aunque la dependencia no ofrezca ventajas a algunos usuarios del Sistema de Madrid, preocupan a la Delegación las repercusiones de la suspensión de una característica muy importante del Sistema; ello ocasionaría, principalmente, el riesgo de que se designe la Parte Contratante del solicitante y otros problemas, incluso si se elimina la marca de base. Por esos motivos, insiste en seguir adelante con los debates sobre el tema en un plano más general y estudiar la posibilidad de aumentar la flexibilidad del Sistema de Madrid, basándose en información adicional.

287. La Delegación de la República Checa indicó que está indecisa respecto de la eliminación del principio de dependencia propiamente dicho, por motivos que ya han mencionado las delegaciones en las intervenciones anteriores. Considera necesario reflexionar sobre los problemas que podría ocasionar; en especial, los relativos a la renovación de la marca de base. Apoya la idea de simplificar la transformación, que a menudo tiene un costo elevado para los usuarios y es complicada. Se refirió a la cesación de los efectos de la marca de base por motivos absolutos, que puede ser evidente para las Oficinas de origen pero no tiene por qué ser así para las Oficinas designadas. Así y todo, duda si podría limitarse el principio de dependencia en tales casos o cuando la presentación de la solicitud se haya realizado de mala fe.

288. La Delegación de España manifestó su interés en realizar las modificaciones necesarias para que el Sistema de Madrid sea sencillo y atractivo. Ahora bien, considera que el principio de dependencia equilibra los intereses de los titulares y los de terceros, gracias a un mecanismo centralizado que hace valer los derechos anteriores. Si bien no está de acuerdo con la eliminación o suspensión del principio de dependencia, no se opone a estudiar otras posibilidades.

289. La Delegación de Austria manifestó que le preocupan las conclusiones expuestas en el documento como lo expresaron los oradores anteriores, en especial, Alemania, Italia, Suiza y Francia. No apoya la recomendación de suspender la aplicación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, como se propuso. Considera que la suspensión temporal de la dependencia generaría inseguridad jurídica y, por lo tanto, no constituye una opción idónea. Señaló que la Oficina de Austria ha experimentado que el ataque central se utiliza en ese país y contribuye a reducir el número de procedimientos administrativos. Por consiguiente, el concepto básico de dependencia se considera valioso. No obstante, es consciente del deseo de algunos usuarios de analizar la limitación del periodo de dependencia o de sus repercusiones en casos especiales. Indicó que está dispuesta a trabajar para lograr un Sistema fácil de utilizar, aunque preferiría encontrar soluciones sostenibles y jurídicamente seguras, incluso si conlleva la necesidad de convocar una conferencia diplomática.

290. La Delegación de Cuba dijo que las delegaciones deberían haber especificado los criterios de la encuesta a la Oficina Internacional y haber analizado detenidamente los resultados de la encuesta. Señaló que la muestra no es válida; aunque el 11% de los usuarios corresponde a los Estados Unidos de América (121 usuarios), habida cuenta de que en 2013

se presentaron en ese país 6.595 solicitudes, ese resultado representa el 0,01% de los usuarios del Sistema de Madrid en los Estados Unidos. El número total de usuarios asiáticos, es decir, 122, representa el 0,09% de los usuarios que participaron en la encuesta, teniendo en cuenta el país de origen. Los 30 países de origen a los que pertenecen los usuarios encuestados constituye el 31% del total de miembros que son parte en el Sistema de Madrid (96); hay 19 representantes que corresponden al grupo de 20 países de origen principales en 2013, y el resto de los usuarios pertenece a otros 11 países. Añadió que el periodo de la encuesta fue demasiado corto y que si bien Internet es un mecanismo rápido, no resultó así para todos los miembros del Sistema de Madrid. De un total de 96 Partes Contratantes, 66 no tuvo representación alguna en la encuesta, y esta no contenía indicación alguna sobre la dimensión de los usuarios participantes, que seguramente fue muy grande, teniendo en cuenta que para las pymes el sistema de dependencia puede ser extremadamente útil ya que supone un ahorro en el caso de que sus derechos se vean menoscabados. Manifestó además que, si se considera la encuesta por regiones, le llama la atención Europa, porque en la lista por país de origen, 613 usuarios encuestados corresponden a esa región; sumando los usuarios de Alemania, Francia, España e Italia se llega a un total de 318 usuarios, que es el 52% de la totalidad de usuarios europeos. Pone en duda que esos usuarios se opongan al principio de dependencia ya que pertenecen a países que han manifestado que están a favor de ese principio, y considera que esta cuestión ha de estudiarse más a fondo. Añadió que 1.146 de los usuarios que contestaron son representantes, a saber el 86% del total de usuarios encuestados. Indicó que los representantes conocen en la debida forma las cuestiones técnicas; por lo tanto, expresa sus dudas sobre la exactitud de las conclusiones para Europa. Recordó que varias delegaciones señalaron la necesidad de analizar a fondo esta cuestión debido a las preocupaciones de los usuarios procedentes de los países europeos. Observó que el número de casos de ataque central es improcedente y que en las estadísticas que la OMPI recopiló en 2004, solo el 0,7% de las cancelaciones estaban relacionadas con un ataque central. Se opone a la eliminación de la dependencia porque socavaría los cimientos del Sistema de Madrid y, a la larga, el requisito de marca de base, que es el fundamento de la ampliación de la protección del registro nacional a escala internacional. Al igual que otras delegaciones, estaría dispuesta a aceptar que, tras un análisis a fondo, se considere la posibilidad de limitar la dependencia, en la medida en que las Oficinas de origen tengan la posibilidad de notificar la cesación de los efectos de oficio, garantizando así que exista correspondencia entre la marca de base y el registro internacional al tiempo que se limita la dependencia.

291. La Delegación de Kenya señaló que tiene el cometido de estudiar la propuesta de eliminación o suspensión. Manifestó que la encuesta no es global y que la mayoría de los usuarios pertenecen sobre todo a países desarrollados. Expresó su preocupación en relación con las pymes, en especial, las de los países en desarrollo, que utilizan el ataque central. Este hecho no se recoge de forma adecuada en la encuesta. Al observar el párrafo 29, la conclusión Nº 6, se afirma que la dependencia no es el motivo principal por el que escogen o recomiendan el Sistema de Madrid, ya que indicaron que las dos características más valiosas del Sistema de Madrid en el que basan su decisión son la presentación centralizada de solicitudes y la gestión centralizada. Señaló que el Grupo de Trabajo debería estudiar la razón de ser de la cláusula de dependencia e indicó que no se utiliza el ataque central; por lo tanto, no parece necesario pensar en eliminar o suspender la dependencia. Manifestó asimismo que debe proseguir el debate sobre la dependencia y que se opone a la propuesta de suspensión de la cláusula de dependencia.

292. La Delegación de China señaló que en su país se utiliza la transformación; no obstante, esta aumenta la complejidad del Sistema, por ello, respalda la propuesta de suspensión temporal de la dependencia y la evaluación ulterior de sus repercusiones.

293. La Delegación de México dijo que una encuesta está siempre supeditada al tipo de variables que guardan relación con las distintas opiniones de los usuarios encuestados. Apoya la propuesta de suspender la dependencia ya que considera que es positiva porque los efectos del registro internacional se basan en que habrá protección en las Partes Contratantes

designadas. Según su opinión, el Sistema de Madrid debe evolucionar; por lo tanto, podría ser positivo suspender el principio de dependencia y, en una fase ulterior, analizar las distintas repercusiones jurídicas de la suspensión en las Partes Contratantes.

294. La Delegación de Ghana indicó que no está en condiciones de aprobar la eliminación y la suspensión de la dependencia. El análisis de la encuesta sugiere que es necesario realizar un debate más amplio de la cuestión que está en juego.

295. La Delegación de Australia dijo que, como se expone en el documento MM/LD/WG/12/4, toda decisión de suspender la aplicación de la dependencia sería reversible y podría limitarse a un periodo dado. Habida cuenta de las opiniones expresadas por las Delegaciones de China y México, manifestó que, tras expirar ese plazo, se podrían evaluar los efectos de la suspensión y tomar una decisión acerca de si se continúa con la suspensión de la aplicación de las disposiciones pertinentes. Indicó asimismo que el Grupo de Trabajo debe analizar la suspensión de la dependencia durante un periodo suficientemente prolongado para poder reunir datos válidos sobre sus efectos, y comprobar si son positivos o negativos. El periodo de prueba también ha de durar lo suficiente como para inspirar confianza en los usuarios, quienes no se sienten alentados a utilizar el Sistema de Madrid debido al riesgo de que se produzca un ataque central. Manifestó su interés en conocer las opiniones de los demás miembros sobre la posibilidad de establecer ese periodo de prueba y su duración, y sugiere que un periodo de cinco años, como mínimo, será necesario para determinar claramente los efectos de la suspensión. Toda solicitud internacional presentada durante el periodo de prueba no estará en ningún momento supeditada a la dependencia, permitiendo así a las empresas sentirse confiadas para presentar solicitudes internacionales, incluso hacia el final del periodo de prueba de cinco años.

296. El Representante de la JPAA está a favor de limitar o eliminar las disposiciones relativas al ataque central. Según una investigación anterior entre más de 50 empresas japonesas importantes que llevó a cabo la JPAA, aparentemente, la mayoría de las empresas se oponen al principio de ataque central. Si se elimina o limita el ataque central, cabría esperar que aumente el número de usuarios japoneses del Sistema de Madrid. Pidió que se tengan en cuenta las opiniones de los usuarios del Japón.

297. La Representante de la AIPPI defiende la posición oficial de la AIPPI en relación con la cancelación o la eliminación del principio de dependencia y la marca de base, aunque esta última no es el asunto que se está analizando. No está a favor de suspender o eliminar la dependencia. Esta ha sido objeto de críticas en el sentido de que sus efectos podrían afectar a países en los que no rige ese motivo de cancelación; no obstante, la dependencia proporciona un equilibrio adecuado entre los propietarios de marcas y terceros, ya que brinda a terceros un mecanismo centralizado para garantizar el respeto de esos derechos anteriores. Propone mantener la dependencia pero, quizás, reducir el plazo de cinco a tres años, ya que ello mejoraría el equilibrio entre los intereses de los propietarios de marcas y terceros. Estos últimos seguirán gozando de un mecanismo centralizado para realizar el ataque y se asegurarán de que se respeten sus derechos, en tanto que para los propietarios regirá un periodo más breve de incertidumbre respecto de sus marcas.

298. El Presidente señaló que no existe consenso sobre la suspensión del principio de dependencia y que la Secretaría tiene una propuesta relativa a la forma de avanzar.

299. La Secretaría agradeció a las delegaciones sus intervenciones y los comentarios que han formulado. Señaló que todas las delegaciones están a favor de hacer posible el desarrollo del Sistema para que sea más útil, y que ello está vinculado con las palabras que pronunció el Director General al comienzo de la reunión; a saber, que es fundamental reflexionar acerca de la forma en que el Sistema debe desarrollarse en el futuro para que siga adaptándose a las necesidades de los usuarios. Indicó que la verdadera pregunta es cómo se puede lograr ese objetivo y qué se puede hacer para avanzar en esa dirección y a qué ritmo. Dijo que hay una propuesta al respecto que es la de suspender la dependencia; no obstante, se ha expresado

una amplia diversidad de opiniones y no hay consenso. Añadió que suspender la dependencia no es la única forma de impulsar el desarrollo del Sistema; se le podría dar más flexibilidad mediante el análisis de algunas de sus características, como la marca propiamente dicha, las listas de productos y servicios, el titular y la dependencia. La Secretaría indicó que un modo de avanzar podría ser estudiar la posibilidad de que el Sistema sea más flexible en lo que concierne a esas características, sin poner verdaderamente en tela de juicio la marca de base; tal vez se pueda procurar encontrar opciones de este tipo, que solucionen problemas reales y prácticos sin tener necesariamente que abordar algunas características fundamentales del Sistema ni modificarlas de manera radical. Señaló que la Oficina Internacional, si así se le pide, puede redactar un documento para presentar en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en el que estudiará en mayor detalle la posibilidad de que se introduzca juiciosamente más flexibilidad en el Sistema, con miras a crear un terreno fructífero para avanzar en el futuro.

300. El Presidente resumió la propuesta de la Secretaría de pedir que se estudie, en mayor detalle, las formas de dar más flexibilidad al Sistema. Indicó que algunas delegaciones han expresado su interés en aumentar la flexibilidad, y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la propuesta de la Secretaría que consiste en pedirle que prepare un estudio sobre la forma de aumentar la flexibilidad en relación con el signo, la lista de productos y servicios, el titular y quizás también con la dependencia.

301. La Delegación del Japón apoya la propuesta de la Secretaría de que se le pida que prepare un nuevo documento para presentar en la próxima reunión, y pregunta a la Secretaría qué clase de flexibilidad se puede considerar en esta etapa.

302. El Representante de la INTA indicó que convendría al Grupo de Trabajo contemplar con más detenimiento la perspectiva futura del Sistema de Madrid y cómo tiene previsto evolucionar. Observó que el próximo año se celebrará el 125º aniversario de la adopción del Arreglo de Madrid y el 20º aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, y será una buena ocasión para, en especial, comenzar a pensar en el futuro. Sugirió que se celebre un seminario o un foro en el cual todos los distintos actores puedan intercambiar ideas, de manera informal, sobre de qué forma imaginan las posibilidades de avanzar. Señaló que, si bien no excluye la propuesta de la Secretaría, al mismo tiempo, podría ser más fructífero tener esa clase de reflexión o intercambio de ideas, de manera más informal que en una reunión oficial del Grupo de Trabajo.

303. La Secretaría contestó con ejemplos la pregunta sobre la flexibilidad del Sistema planteada por la Delegación del Japón; el primero se refiere a la cuestión de los caracteres latinos o no latinos, a saber, tratar de encontrar la forma de que la tramitación de una versión de la marca en caracteres no latinos avance por el Sistema. Otro ejemplo podría ser desvincular el alcance de la lista de productos y servicios de la marca de base. Si, por ejemplo, la solicitud internacional se basa en una nacional respecto de la cual se aplican requisitos rigurosos en cuanto a la especificidad, el alcance de la marca de base podría verse reducido al examinarlo la Oficina de origen; en tanto que en las Partes Contratantes designadas la lista más amplia puede ser totalmente aceptable. La Secretaría se pregunta si sería beneficioso para el Sistema mantener la lista más amplia. Otro camino para seguir avanzando podría consistir en analizar la posibilidad de limitar los motivos en los que se basa la cancelación de registros internacionales. Manifestó que se trata de algunos ejemplos de formas encaminadas a intentar que el Sistema sea más útil sin menoscabo del mismo y respetando siempre las características fundamentales, a raíz de las declaraciones de las delegaciones que dudan acerca de las ventajas de eliminar o modificar características fundamentales del Sistema.

304. La Delegación del Japón dio las gracias a la Secretaría y ofreció su colaboración para realizar un análisis más detenido de las cuestiones que están en juego.

305. El Presidente informó de que las delegaciones tendrán, hasta finales de año, la posibilidad de presentar a la Secretaría las observaciones o las cuestiones que han de tenerse en cuenta para preparar el nuevo documento.

306. La Delegación del Japón reiteró su intención de colaborar y tomar parte activa en este trabajo, aunque señaló que le resultará difícil enviar las aportaciones antes de final de año ya que acaba de comenzar su labor de investigación, que concluirá a comienzos del año próximo.

307. La Secretaría manifestó que puede ser bastante flexible en cuanto a la fecha de recepción de las aportaciones; podría redactar el documento para presentar en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, e incorporar en este las contribuciones de las delegaciones que lleguen a tiempo. Añadió que el documento que someterá a examen en la próxima reunión no será un documento definitivo; por ende, las delegaciones tendrán muchas oportunidades para contribuir al resultado final.

308. La Delegación de Suiza apoya la idea de seguir reflexionando sobre el futuro del Sistema, teniendo en cuenta varias necesidades que han formulado las delegaciones, con ocasión del aniversario del Sistema de Madrid. Sugirió que hay que tomar en consideración los elementos que dieron lugar al estudio sobre la dependencia. Manifestó que está dispuesta a participar en esta labor y que enviará sus aportaciones en el plazo previsto para que la Secretaría pueda tenerlas en cuenta.

309. El Presidente concluyó que no existe consenso respecto de la suspensión del principio de dependencia, y que el Grupo de Trabajo ha acordado estudiar esta cuestión con más detenimiento, y encargar a la Secretaría que prepare un documento para presentar en la próxima reunión en el que se estudie otras formas de lograr que el Sistema sea más flexible; en especial, en relación con el signo, la lista de productos y servicios, el titular y la dependencia. Todas las delegaciones tienen la oportunidad de aportar sus contribuciones, de preferencia antes de finales de año, si bien la Secretaría tendrá en cuenta también la información que reciba en una fase posterior.

#### **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**

310. Los debates se basaron en los nuevos proyectos relativos a las Reglas 12, 25 y 26 (documento MM/LD/WG/13/2).

311. El Presidente indicó que, en cuanto al documento sobre las propuestas de modificación del Reglamento Común, el Grupo de Trabajo acuerda que la Secretaría prepare un documento sobre las limitaciones para presentar en la próxima reunión. En el momento en que se debatió este documento se examinó también el punto 10 del orden del día relativo a la aplicación de la Regla 24.5), y se decidió recomendar a la Oficina Internacional que suspenda su aplicación. Se acordó también pedir a la Secretaría que prepare un nuevo documento sobre la sustitución para presentar en la próxima reunión. Recordó que las deliberaciones están en espera de conocer las reglas relacionadas con las limitaciones y las modificaciones de la naturaleza jurídica del titular.

312. La Secretaría presentó el documento y recordó que la Regla 12.8*bis*) se aplica al examen de las limitaciones, como se expuso anteriormente. A continuación, trató con más detalle las solicitudes de limitaciones en registros internacionales, y propuso incluir un nuevo párrafo 2)d) en la Regla 25, a raíz de la sugerencia del Representante de la INTA relativa al contenido de la petición. La propuesta es la siguiente: “En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicará ese hecho.” Añadió que en la Regla 26 se especificará el nivel de examen que realizará la Oficina Internacional en relación con dichas peticiones; el párrafo 1) de la Regla 26 quedará redactado en los siguientes términos: “Si la petición efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa circunstancia al titular y,

si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta. A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.”

313. La Delegación de Alemania señaló que se expone claramente en la Regla 26.1) que la Oficina Internacional se encarga del examen, pero considera que es necesario aclarar mejor lo dispuesto en la Regla 25. Manifestó que, con motivo de la propuesta del Representante de la INTA, la petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios únicamente podrá contener las indicaciones de las clases de la lista de productos y servicios que figuraban en el registro internacional antes de efectuarse la limitación. Considera que la propuesta reglamenta la forma de agrupar productos y servicios, más que estipular que la limitación no debería contener más clases que las incluidas en la lista original.

314. La Secretaría contestó que, mediante la implantación de la obligación del titular de agrupar los productos y servicios con arreglo a las clases, también la Oficina Internacional estará obligada o tendrá la posibilidad de indicar que existe una irregularidad. Explicó que la Delegación de Alemania se refiere al hecho que el titular, al presentar una limitación, debería utilizar los mismos números de clases que incluyó en la lista principal, que es lo que procura reflejar la palabra “correspondientes” en el texto propuesto.

315. La Delegación de Francia indicó que no queda clara la segunda parte de la frase contenida en la Regla 25.2)d), cuyo texto es: “cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicará este hecho”. Pregunta si lo que se indica es que habrá una supresión de toda una clase o si se refiere al caso de que la limitación afecte a varias clases.

316. La Secretaría señaló que la redacción procura abarcar la situación en la que el titular desee suprimir una clase íntegra.

317. La Delegación de Francia contestó que, en ese caso, convendría redactar la disposición de una forma un poco más fácil de comprender.

318. El Presidente dio lectura a la nueva propuesta sobre la segunda parte de la Regla 25.2)d), “[...] o cuando la limitación suprima todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicará este hecho”.

319. La Delegación de Francia indicó que la redacción propuesta es más clara.

320. La Delegación de Kenya pidió aclaraciones acerca de quién debería agrupar los productos y servicios limitados en la petición de inscripción de una limitación.

321. El Presidente explicó que el texto se refiere a la petición, e incumbe al titular realizarla.

322. La Delegación de Alemania informó de que tiene problemas con la expresión “agrupar”, ya que la norma solo menciona la forma de agrupar clases y no que no se permita añadir nuevas clases en la petición de limitación.

323. La Delegación de Suiza presentó una contrapropuesta; en inglés, se redactaría en los siguientes términos “when this affects all the goods and services in one or more of those classes, indicate the classes to be deleted” (cuando esto afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse), y en francés “lorsque la limitation vise toutes, plus d’une ou plusieurs classes, indiquer les classes à supprimer ou éliminer” (cuando esto afecte a todas, a más de una o a varias clases, se indicarán las clases que han de suprimirse o eliminarse). Manifestó que le gustaría que se aclare en la Regla que son las clases lo que ha de suprimirse o eliminarse.



324. El Presidente volvió a leer la propuesta “o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse”.

325. La Delegación de Francia expresó su apoyo a la propuesta.

326. El Presidente indicó que, en relación con la pregunta planteada por la Delegación de Alemania, la Secretaría ha intentado aclarar los elementos del texto insertando la palabra “únicamente”, por lo tanto el texto quedará desde el principio en los siguientes términos “En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional.” El Presidente señaló que se da por terminada la elaboración de la Regla 25.2)d) y propone proseguir con el debate de la Regla 26.1).

327. La Delegación de Alemania señaló que todavía no se ha debatido el párrafo 27 del documento, a saber la fecha en que surtirán efecto las Reglas 12 y 26. Recordó que la Secretaría propuso el 1 de abril de 2017. Manifestó que su país tendrá dificultades para cumplir con esa fecha ya que la Oficina tiene que adaptar sus sistemas, y propone que comience a surtir efecto el 1 de julio de 2017.

328. El Presidente sugirió que, después de abordar la disposición sobre la naturaleza jurídica del titular, se analice el párrafo 27 relativo a la fecha de entrada en vigor, y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones respecto de la Regla 25.1)iv).

329. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su preocupación acerca de la probabilidad de que los titulares presenten sin darse cuenta solicitudes de cambio de la titularidad, mediante el formulario MM9, y en especial, sobre las repercusiones de ello en jurisdicciones en las que se exige la inscripción de la cesión. Indicó que es consciente de que gracias a la estructura de tasas resultará más económico presentar información por medio del formulario MM9, que presentar un cambio de titularidad mediante un formulario MM5. Señaló que la propuesta podría aumentar el riesgo de que se entablen litigios para los titulares extranjeros que han extendido su protección a su país. La Delegación informó de que tras las deliberaciones en las reuniones y los debates que tuvieron lugar fuera de la reunión con los Representantes de la APRAM, el CEIPI y la INTA, se pone de manifiesto que las consecuencias jurídicas de esa propuesta no son lo bastante claras para que el Grupo pueda llevarlas adelante. Por lo tanto, reitera su propuesta de efectuar un estudio sobre las prácticas nacionales pertinentes para que el Grupo de Trabajo esté totalmente informado de las consecuencias jurídicas de la propuesta antes de seguir avanzando en esa dirección.

330. El Representante de la APRAM y la INTA señaló que le gustaría hacer hincapié en que, si la Oficina Internacional ha de seguir investigando, no debería centrarse solo en las prácticas locales, sino más bien en la aplicación del derecho internacional privado, y analizar si un cambio en la modalidad de constitución en sociedad es un cambio de la personalidad jurídica en virtud del derecho internacional privado.

331. El Presidente dijo que, tras tomar nota de las reservas y las preocupaciones de la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con la Regla 25.1)iv), parece haber consenso sobre la disposición.

332. La Delegación de Suiza se opone a la conclusión de que se aprueba la modificación en su redacción actual. Señaló que en la versión en francés falta una palabra que aclare que la inscripción es el objeto de debate, y que se habrá de incluir una referencia al cambio del nombre o la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, la inscripción de la petición o del cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica, o un texto a tal efecto.

333. El Presidente reiteró la propuesta formulada por Suiza en relación con la Regla 25.1)iv): “Un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, la inscripción de un cambio o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular”; en la propuesta constará además la supresión de la última parte de la disposición, es decir, las últimas palabras “o un cambio en esas indicaciones”, que ya son superfluas.

334. La Delegación de Cuba manifestó sus reservas sobre la cuestión del cambio de la naturaleza jurídica del titular dado que ello podría tener consecuencias jurídicas en su país porque, tras realizar el examen sustantivo, si la naturaleza jurídica no es la correcta, se denegará el registro de la marca en Cuba.

335. El Presidente señaló que se acepta la propuesta de Suiza y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la Regla 26.2).

336. El Representante del CEIPI indicó que si bien todo el texto está subrayado, hay muy pocas, si las hay, modificaciones al texto actual. Pidió a la Secretaría que señale las modificaciones de la Regla que son objeto de debate de la Regla 27.1), que se analizará posteriormente.

337. La Secretaría procedió a indicar las modificaciones; en la Regla 26.2), la única modificación es la referencia a la Regla 25.1)a), que sustituye la frase suprimida: “de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación”. En la Regla 27, la Secretaría ha abreviado el título; la propuesta anterior era “Inscripción y notificación; fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto.” En la nueva propuesta, se convierte en “inscripción y notificación”. La Regla 27.1)a) tendrá la siguiente redacción: “Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas [...]”. El resto del texto se mantiene sin modificaciones. En la Regla 27.1)b) se incluirá “las indicaciones” en plural, entre las modificaciones que figuran en la primera línea.

338. La Delegación de Suiza señaló que, tras modificar el título de la Regla 26, el término “irregularidades” parece demasiado impreciso, y que se debería incluir una referencia a la Regla 25 en aras de una mayor precisión.

339. El Presidente propuso el título siguiente: “Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25” y pasar a la Regla 27 para que se formulen observaciones.

340. La Delegación de Suiza dijo que en la versión en inglés se ha añadido “indications”, y “changes, or the cancellation”; las dos primeras están en plural en tanto que en la versión en francés “indications” está en plural, pero “change” en singular. Sugiere ponerla en plural en la versión en francés.

341. El Representante del CEIPI preguntó el motivo por el cual “modificación”, que estaba en singular anteriormente se ha cambiado a plural; es evidente que podrían realizarse distintos tipos de modificaciones, pero, en principio, solo se puede hacer una a la vez. Quizás, se pueda mantener en la versión en francés, y cambiar la versión en inglés refiriéndose a “la modificación”; que se aplicaría al párrafo 1.a) y b). Considera que la palabra “inscripción” es demasiado imprecisa.

342. La Secretaría aceptó la propuesta del Representante del CEIPI, y señaló que debería quedar “indicaciones”, “modificación”, en singular, y “cancelación”, tanto en el párrafo 1) como en el apartado b).

343. El Representante del CEIPI propuso que quede redactado en los siguientes términos “las indicaciones, la modificación o la cancelación.”

344. El Presidente concluyó que se han aprobado las modificaciones y se pasa a abordar la Regla 32, en la que se han efectuado algunas modificaciones consiguientes, para que quedara en los siguientes términos “Las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27”, tras suprimir “los cambios de titularidad, las limitaciones, las renunciaciones y las modificaciones del nombre o de la dirección del titular inscritos”.

345. La Delegación de Suiza dijo que el título de la Regla 27 es demasiado impreciso. Sugiere el siguiente título “Inscripción y notificación de peticiones en virtud de la Regla 25”.

346. El Presidente propuso el siguiente título para la Regla 27: “Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25”.

347. El Representante del CEIPI propuso el siguiente título para la Regla 27 “Inscripción y notificación tras las peticiones en virtud de la Regla 25”, aunque considera que la redacción propuesta es equivalente.

348. La Secretaría explicó la tasa propuesta para la inscripción o el cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular; se propone el importe actual que es de 150 francos suizos.

349. La Delegación de Suiza propuso que el texto quede redactado en los siguientes términos: “Un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, la inscripción de un cambio o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica [...]” y suprimir las palabras “cuando el titular sea una persona jurídica”.

350. El Representante de la APRAM señaló que en el texto en inglés está escrito y/o, en tanto que en las versiones en francés y español, se han utilizado “o” o “ou” respectivamente, en lugar de “y/o”.

351. La Secretaría manifestó que los textos en francés y español son correctos, salvo si las delegaciones de habla francesa desean que sea de otra forma. En español, la conjunción “o” puede utilizarse también como incluyente; conlleva la posibilidad de una opción o una inclusión, o ambas, a diferencia del inglés, en el que hay que decir and/or, en tanto que lo mismo se aplicaría al francés.

352. La Delegación de Suiza señaló que debates similares han tenido lugar en el Comité de Expertos de la Unión de Niza, en el cual *and/or* en inglés se solía traducir como “ou” en francés. Indicó que el título del punto 7 en inglés es “Miscellaneous recordings” y en francés solo “modification” cuando sería más exacto traducirlo como “inscriptions diverses”.

353. El Presidente declaró que si bien el título no se modifica en la propuesta, en la versión en francés del texto se puede incluir el título propuesto.

354. El Presidente afirmó que el Grupo de Trabajo ha acordado lo siguiente:

i) recomendar que las modificaciones de las Reglas 12, 25, 26, 27 y 32 y del punto 7.4 de la tabla de tasas, así como la traducción al francés del punto 7 de la tabla de tasas, que se exponen en el Anexo del presente documento, sean adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid, sugiriendo como fecha de entrada en vigor el 1 de julio de 2017; y,

ii) solicitar que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta de modificación de la Regla 21 para su examen en una futura reunión, teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas durante la decimotercera reunión; esa nueva propuesta debería referirse, entre otras cosas, a las tareas que ha de realizar una Oficina a la que

se pide que tome nota del registro internacional, a si por ese acto de tomar nota es posible recaudar tasas nacionales y girarlas a la Oficina Internacional y a si la petición podría realizarse al presentar la solicitud internacional.

#### **PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

355. La Secretaría pidió a las delegaciones que proporcionen a la Oficina Internacional sus datos de contacto actualizados para facilitar la comunicación con las Oficinas.

356. La Delegación de México expresó su preocupación por la situación de los titulares de registros internacionales que carecen de domicilio para recibir las notificaciones en su país, ya que ello podría incidir en la seguridad jurídica de las marcas registradas en México, puesto que se pueden haber entablado procesos de cancelación respecto de dichas marcas. Propone que, para la próxima reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría estudie la posibilidad de que la Oficina Internacional se encargue de dar a conocer esa clase de comunicaciones a los titulares que no tienen un domicilio o dirección para recibir notificaciones en México.

357. El Representante del CEIPI señaló que sería preferible celebrar las reuniones del Grupo de Trabajo antes de las vacaciones estivales para que sea posible presentar las propuestas en la Asamblea General de ese mismo año. Indicó que piensa, en especial, en cuestiones urgentes como poner fin a las adhesiones al Arreglo de Madrid y la cuestión relativa al Artículo 14, además del tema de la división. Si la Secretaría considera que no tiene suficiente tiempo para preparar los documentos sobre todos los puntos del orden del día, podría otorgar prioridad a determinadas cuestiones.

358. La Secretaría señaló que intentará organizar la celebración de la próxima reunión del Grupo de Trabajo antes de las próximas Asambleas, aunque explicó que no le compete a ella sola tomar esa decisión ya que han de tenerse en cuenta otros compromisos.

#### **PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

359. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia, modificado para tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones (documento MM/LD/WG/13/9).

#### **PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

360. El Presidente clausuró la reunión el 6 de noviembre de 2015.

[Siguen los Anexos]

**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**

(texto en vigor el ~~1 de enero de 2015~~ 1 de julio de 2017)

[...]

**Capítulo 2  
Solicitudes internacionales**

[...]

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

[...]

8bis) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1)a) y 2) a 6) *mutatis mutandis*. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que los productos y servicios mencionados en esa irregularidad no están incluidos en la limitación.

[...]

## Capítulo 5 Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

### Regla 25

~~Petición de inscripción de una modificación;~~  
~~Petición de inscripción de una cancelación~~

1) *[Presentación de la petición]* a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]

iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, la introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

[...]

2) *[Contenido de la petición]* a) En ~~la una~~ ~~petición de inscripción de una modificación~~ ~~o en la petición de inscripción de una cancelación~~ efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la ~~modificación o la cancelación~~ inscripción solicitadas,

[...]

d) En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse.

[...]

### Regla 26

*Irregularidades en las peticiones de inscripción* en virtud de la Regla 25 ~~de una modificación y de inscripción de una cancelación~~

1) *[Petición irregular]* Si ~~la petición de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación, mencionadas en una petición~~ efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumple~~n~~ los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta. A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.

2) *[Plazo para subsanar la irregularidad]* La irregularidad se puede subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición ~~de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación~~ efectuada conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la tabla de tasas.

[...]

## Regla 27

Inscripción y notificación ~~de una modificación o de una cancelación~~ con respecto a la Regla 25:

*Fusión de registros internacionales;*

*Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto*

1) [~~Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación~~] a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la ~~modificación~~inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que se inscriba una cancelación haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y en el Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen.

b) ~~La~~ Las indicaciones, la modificación o la cancelación se inscribirán en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando se haya presentado una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podrán inscribirse en una fecha ulterior.

## Capítulo 7

## Gaceta y base de datos

## Regla 32

## Gaceta

1) [*Información relativa a los registros internacionales*] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[...]

vii) ~~los cambios de titularidad, las limitaciones, las renunciaciones y las modificaciones del nombre o de la dirección del titular inscritos~~ las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;

[...]

[...]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

### TABLA DE TASAS

(en vigor el ~~1 de enero 2015~~ 1 de julio de 2017)

*Francos  
suizos*

[...]

#### 7. *Otras inscripciones*

[...]

- 7.4 Cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, introducción o cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica, de uno o más registros internacionales, ~~una única petición~~ respecto de los que se solicite la misma inscripción o cambio en el mismo formulario ~~de la modificación~~

150

[...]

[Sigue el Anexo II]





---

MM/LD/WG/13/INF/1  
ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH  
DATE : 6 NOVEMBRE 2015 / NOVEMBER 6, 2015

## **Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**Treizième session  
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

## **Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks**

**Thirteenth Session  
Geneva, November 2 to 6, 2015**

**LISTE DES PARTICIPANTS<sup>1</sup>  
LIST OF PARTICIPANTS<sup>1</sup>**

*établie par le Secrétariat  
prepared by the Secretariat*

---

<sup>1</sup> Les participants sont priés d'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications qui devraient être prises en considération lors de l'établissement de la liste finale des participants.

<sup>1</sup> Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional list.

I. MEMBRES/MEMBERS

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

ALGÉRIE/ALGERIA

Foudi BENDJEDDA (Mme), directrice, Direction des affaires juridiques et réglementation, Ministère de l'agriculture et du développement rural et de la pêche, Alger

Farida BENZADI (Mme), directrice d'études, Direction générale de la compétitivité industrielle, Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministère de l'industrie et des mines, Alger

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trademarks and Designs Group, IP Australia, Department of Industry, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Susanna KERNTHALER (Ms.), Deputy Head, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Advisor, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM, Trademark Examiner, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk

CAMBODGE/CAMBODIA

SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

POON Man Han Joyce (Ms.), Assistant Director (Registration), Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

NG Wah Hung Winnie (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

COLOMBIE/COLOMBIA

Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora, Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department, Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUIUS (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Debra LEE (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Law Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta

GHANA

Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General's Department, Ministry of Justice and Attorney General, Accra

GRÈCE/GREECE

Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

ISRAËL/ISRAEL

Anat Neeman LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Mayako OE (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

KENYA

Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Ms.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Rīga

LITUANIE/LITHUANIA

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l'enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Tijana SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable Development, Podgorica

Milica SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY

Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Trade Marks, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/  
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé

PHILIPPINES

Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of Philippines (IPOPIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice marques, Marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Ladislau D'ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International Cooperation, Sao Tome

SINGAPOUR/SINGAPORE

Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore



## SUÈDE/SWEDEN

Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

Håkan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

## SUISSE/SWITZERLAND

Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Ursula PROBST (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

## TUNISIE/TUNISIA

Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministère des affaires étrangères, Tunis

## TURQUIE/TURKEY

Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

## UKRAINE

Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

VIET NAM

LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division, National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZIMBABWE

Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL

Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS

Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal Affairs, Basseterre

SÉNÉGAL/SENEGAL

Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND

Udomsit PATTRADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP),  
Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal  
Affairs, Port of Spain

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR  
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO)

Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, Basel  
Donald SCHNYDER, Member, Zurich

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)

Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Elena MOLINA (Ms.), Member, Barcelona  
Michael REINLE, Member, Zurich

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, Tokyo  
Tsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Fumie ENARI (Ms.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Onex  
Éric NOËL, membre, Genève  
Marc-Christian PERRONNET, membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, Tokyo  
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, Tokyo

MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce)/MARQUES (Association of European Trade Mark Owners)

Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-Lancy  
Tove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Søborg  
William LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)  
Vice-présidents/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)  
Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico)  
Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS, directeur principal, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice de la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice de la Division des opérations, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Neil WILSON, directeur de la Division de l'appui aux Services d'enregistrement, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ, juriste principal à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector