

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 2014**

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su duodécima reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) debatió las modificaciones específicas al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, “el Reglamento Común”). El Grupo de Trabajo recomendó, entre otras cosas, a la Asamblea de la Unión de Madrid que adopte la modificación de la Regla 24.5). La Asamblea de la Unión de Madrid, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, celebrado en octubre de 2015, adoptó la modificación de la Regla 24.5), con fecha de entrada en vigor el 1 de noviembre de 2017¹.

2. Las modificaciones de la Regla 24.5) del Reglamento Común cambian dos aspectos en concreto relativos a las designaciones posteriores. Las modificaciones de los apartados a) y b) introducen la aplicación de las Reglas 12 y 13, *mutatis mutandis*, cuando la designación posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, y la modificación del apartado c) limita las consecuencias de la no subsanación de una irregularidad relacionada con una declaración de intención de uso de la marca que haya sido omitida o sea defectuosa.

¹ Véase el documento MM/A/49/3.

3. En la labor de preparación para determinar la manera en que las modificaciones al Reglamento Común pueden aplicarse, la Oficina Internacional ha identificado determinadas cuestiones que afectan a la aplicación de las modificaciones a la Regla 24.5)a) y d). Esas cuestiones son la necesidad de verificar la clasificación de las indicaciones enumeradas en las designaciones posteriores de conformidad con ediciones anteriores de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), el aumento que se prevé del volumen y la complejidad del trabajo de examen, las limitaciones en cuanto a lo que puede hacerse mediante la automatización y el conjunto de recursos y capacidades que se requieren para aplicar la Regla modificada.
4. Es necesario señalar esas cuestiones relativas a la aplicación a la atención del Grupo de Trabajo, ya que puede que juzgue conveniente volver a examinar, a la luz de las mismas, las modificaciones a la Regla 24.5)a) y d).
5. Ya que la Oficina Internacional no ha observado que la modificación de la Regla 24.5)c) plantee ninguna cuestión del mismo tipo, se mantendrá en los términos en los que la adoptó la Asamblea de la Unión de Madrid.

CUESTIONES ESPECÍFICAS QUE ENTRAÑA LA APLICACIÓN

VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EDICIONES ANTERIORES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

6. La Oficina Internacional comprueba la clasificación de las indicaciones de productos y servicios en solicitudes internacionales de conformidad con la edición o versión de la Clasificación de Niza vigente en el momento en el que la Oficina de origen recibe la solicitud. La Oficina Internacional no vuelve a clasificar la lista de productos y servicios en ningún momento posterior; no hay un mandato expreso en ese sentido en los tratados o el Reglamento Común².
7. La Regla 24.5) modificada exigirá que la Oficina Internacional verifique la clasificación de los productos y servicios enumerados en una designación posterior y, en caso de que no sea la adecuada, se lo comunique al titular. Por razones de coherencia, el titular debe enumerar los productos y servicios en la designación posterior y la Oficina Internacional debe verificar su clasificación, todo ello de conformidad con la edición o versión de la Clasificación de Niza que se haya usado para clasificar la lista principal del registro internacional en cuestión.
8. En el cuadro 1 que aparece a continuación, se muestra el número de registros internacionales en vigor correspondientes a las diversas ediciones y versiones de la Clasificación de Niza que se emplea para clasificar las listas principales. Como se observa en el cuadro, una designación posterior puede contener productos y servicios enumerados en casi cualquier edición o versión de la Clasificación de Niza y, en virtud de la Regla 24.5) modificada, le corresponde ahora por mandato a la Oficina Internacional verificar esa clasificación.

² Hasta el 31 de marzo de 1996, la Oficina Internacional consolidaba la lista de productos y servicios de los registros internacionales en el momento de su renovación, eliminando las indicaciones que se hubiesen suprimido o denegado en todas las Partes Contratantes designadas. Además, la Oficina Internacional volvía a clasificar la lista de productos y servicios de conformidad con la edición de la Clasificación de Niza vigente en el momento en el que se renovase el registro internacional. Esa práctica se suprimió el 1 de abril de 1996, cuando entró en vigor el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

Cuadro I – Número de registros internacionales por edición y versión de la Clasificación de Niza

Edición y versión	Publicación o entrada en vigor	Número de registros internacionales	%
NCL (2)	1 de enero de 1971	13.397	2%
NCL (3)	1 de enero de 1981	5.569	1%
NCL (4)	1 de enero de 1983	17.835	3%
NCL (5)	1 de enero de 1987	33.314	5%
NCL (6)	1 de enero de 1992	53.781	9%
NCL (7)	1 de enero de 1997	53.374	9%
NCL (8)	1 de enero de 2002	102.977	17%
NCL (9)	1 de enero de 2007	189.426	30%
NCL (10-2012)	1 de enero de 2012	42.430	7%
NCL (10-2013)	1 de enero de 2013	45.548	7%
NCL (10-2014)	1 de enero de 2014	45.469	7%
NCL (10-2015)	1 de enero de 2015	20.584	3%

Total

623.704

AUMENTO ACTUAL Y PREVISTO DEL VOLUMEN Y LA COMPLEJIDAD DEL TRABAJO DE EXAMEN QUE REALIZA LA OFICINA INTERNACIONAL

9. Es preciso tomar nota de que está aumentando el número de designaciones posteriores que se registran con al menos una limitación. En 2011, 2.248 designaciones posteriores registradas contenían al menos una limitación. En 2014, ese número aumentó a 3.211³.

10. Además del mayor volumen de trabajo, dado que habrá más designaciones posteriores que contengan al menos una limitación, también se prevé que la aplicación de la Regla 24.5) modificada entrañe una mayor complejidad del procedimiento de examen que lleva a cabo la Oficina Internacional porque un número creciente de esas limitaciones están formuladas mediante frases no acuñadas, es decir, indicaciones que no están contenidas en el registro internacional ni en la lista alfabética de la Clasificación de Niza⁴.

11. Cuando la designación posterior se refiera a todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional o cuando su finalidad sea simplemente excluir una o más indicaciones o clases contenidas en el registro internacional, el examen y la inscripción será un proceso sencillo. El proceso de examen se complica cuando los titulares utilizan frases no acuñadas para expresar una limitación de la lista de productos y servicios.

12. La utilización de frases no acuñadas permite a los titulares especificar de forma más detallada los productos y servicios a los que ha de extenderse la protección, ya que en la lista alfabética de la Clasificación de Niza se recogen relativamente pocas indicaciones. Por lo tanto, el titular puede adaptar la lista de productos y servicios en función de las distintas Partes Contratantes designadas, sobre todo cuando se trate de Partes que se sabe que exigen un grado mayor de especificidad, para intentar evitar que se produzcan denegaciones provisionales.

13. La utilización de frases no acuñadas en las designaciones posteriores es una flexibilidad muy útil para los titulares, pero añade complejidad al control que ha de ejercer la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 24.5) modificada. Tal como se explicó con anterioridad, este control se debe efectuar según la edición y la versión de la Clasificación de Niza que se utilizó para clasificar la lista principal en el registro internacional en cuestión.

³ Véase el documento MM/LD/WG/13/2, cuadro I.

⁴ Documento MM/LD/WG/12/2.

LÍMITES A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES EN LAS DESIGNACIONES POSTERIORES

14. La base de datos de la clasificación que utilizan actualmente los examinadores para clasificar los productos y servicios enumerados en las solicitudes internacionales se introdujo en 2015. El contenido de este sistema de base de datos de la clasificación (al que se denomina de manera informal "*Christmas Tree*" (árbol de navidad) porque se utilizan los colores rojo y verde para señalar distintos tipos de información a los examinadores) se recopiló de acuerdo con la novena edición de la Clasificación de Niza. La base de datos se ha actualizado a fin de incorporar los cambios que se han introducido en cada versión de la décima edición de la Clasificación de Niza, así como para incluir términos que se utilizan con frecuencia y se clasifican de forma consistente. En la actualidad se incluyen 88.387 indicaciones en inglés, 46.425 indicaciones en francés y 45.534 indicaciones en español. Se han integrado en este sistema las ediciones novena y décima de la Clasificación de Niza; no así las ocho anteriores.

15. El *Christmas Tree* no es lo mismo que el Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid (MGS), que es la herramienta de clasificación externa que ayuda a los usuarios a recopilar y clasificar la lista de productos y servicios. El MGS tiene más limitaciones que el *Christmas Tree* en lo que respecta a indicaciones, y en aquel solo figuran la edición y la versión actuales de la Clasificación de Niza.

16. Según la Regla 24.5)a) y d) modificada, cuando un titular presente una designación posterior en que se incluyan limitaciones con frases no acuñadas (es decir, que no figuran en el registro internacional, no se enumeran en la lista alfabética de la Clasificación de Niza y no se incluyen en la base de datos de clasificación interna) la Oficina Internacional tiene que examinar estas limitaciones de forma manual, verificando la clasificación en función de la edición y la versión de la Clasificación de Niza que se haya utilizado en el registro internacional.

17. El *Christmas Tree* se podría perfeccionar aún más mediante la inclusión asimismo de todas las ediciones anteriores de la Clasificación de Niza. No obstante, lo más probable es que esta mejora tampoco baste para que la Oficina Internacional pueda cumplir sus nuevas funciones en materia de examen y clasificación.

RECURSOS CUALIFICADOS ADICIONALES

18. Dado que la verificación de los productos y servicios enumerados en las designaciones posteriores se debe hacer manualmente de acuerdo con ediciones anteriores de la Clasificación de Niza, los examinadores encargados de llevarlas a cabo han de tener amplios conocimientos históricos de todas las ediciones de la Clasificación de Niza. El Registro de Madrid no cuenta hoy en día con esos conocimientos, por lo que, en el mejor de los casos, adquirirlos será un desafío.

19. Teniendo en cuenta solo el trabajo adicional que conlleva la aplicación de la Regla 24.5) modificada, y no la complejidad, será necesario contar con cuatro examinadores más. Sin embargo, no está claro que se pueda contratar externamente a examinadores con los conocimientos históricos necesarios acerca de la Clasificación de Niza. Este es un problema al que se enfrentan también las Oficinas nacionales.

20. Con el paso del tiempo se podrían desarrollar recursos internos para adquirir los conocimientos históricos pertinentes, pero ello implicaría efectuar una inversión importante y permanente en formación. Pese a todo, es necesario sopesar el esfuerzo que conlleva la adquisición de dichas competencias frente al beneficio claro de poder llevar a cabo la verificación manual mencionada con anterioridad.

21. Además, la aplicación de la Regla modificada entraña ciertos riesgos, como por ejemplo que pueda incidir de forma negativa en el tiempo de tramitación en general, y en particular, en la tramitación de las designaciones posteriores, lo que podría ocasionar también retrasos innecesarios a los titulares.
22. Por último, las Partes Contratantes y los titulares han de evaluar si el control manual de la clasificación que ejerza la Oficina Internacional en la medida de lo posible añadiría valor al examen efectuado por las Oficinas designadas, a los fines de establecer el alcance de la protección de una designación posterior con una lista limitada.
23. A la luz de las cuestiones planteadas, el Grupo de Trabajo ha de sopesar si se debe aplicar la redacción actual de la Regla 24.5) o si se debe seguir revisando dicha Regla.

24. Se pide al Grupo de Trabajo que tome nota de las cuestiones mencionadas en relación con la aplicación y considere qué recomendaciones adicionales podrían ser necesarias para su adopción por la Asamblea de la Unión de Madrid en 2016.

[Fin del documento]