

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

**Decimocuarta reunión
Ginebra, 13 a 17 de junio de 2016**

DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. 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”), en su decimotercera reunión, solicitó a la Oficina Internacional que preparase un documento con propuestas para lograr que el Sistema de Madrid evolucione conforme a las necesidades de todos sus miembros y sea más flexible y eficaz, sin cuestionar sus principios fundamentales.

FINALIDAD Y VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID

2. El Sistema de Madrid cumplió 125 años en abril de 2016. Su finalidad es ofrecer un mecanismo que permita obtener protección para una marca procedente de una Parte Contratante en todas las demás Partes Contratantes mediante un único registro internacional.

3. El Sistema de Madrid representa para los solicitantes y los titulares de registros las dos ventajas principales siguientes:

- i) un procedimiento centralizado de presentación: presentando una solicitud internacional en una Oficina (la Oficina de origen) redactada en solo un idioma y pagando las tasas en una sola moneda, los solicitantes pueden conseguir protección en varios mercados de exportación; y

- ii) un procedimiento centralizado de gestión de los derechos adquiridos: los propietarios de marcas pueden realizar numerosos procedimientos ante una única Oficina (la Oficina Internacional), con validez en todos los territorios cubiertos por el registro internacional, como por ejemplo la renovación, la inscripción de cambios, las restricciones del alcance geográfico de la protección (cancelaciones y limitaciones) o la ampliación del alcance geográfico designando posteriormente a miembros adicionales del Sistema de Madrid.
4. Además, el Sistema de Madrid ofrece a las Partes Contratantes las siguientes ventajas:
- i) supervisión de las formalidades por la Oficina de origen y la Oficina Internacional;
 - ii) clasificación armonizada de productos y servicios, llevada a cabo por la Oficina Internacional, que todas las Oficinas deben aceptar;
 - iii) procedimiento centralizado de recaudación de las tasas y distribución entre las Partes Contratantes;
 - iv) un Registro Internacional, gestionado por la Oficina Internacional, con efecto en todas las Partes Contratantes y cuyos extractos están exentos de toda certificación o legalización; y
 - v) asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, a cargo de la Oficina Internacional en colaboración con las Partes Contratantes.

EL MARCO JURÍDICO

5. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Protocolo” y “el Arreglo”), que se adoptó en 1989 y es el tratado por el que se rige ahora el funcionamiento del Sistema, salvaguarda los principios fundamentales recogidos en el Arreglo, es decir, el requisito de la marca de base, la habilitación para utilizar el Sistema de Madrid y la dependencia del registro internacional respecto de la marca de base.

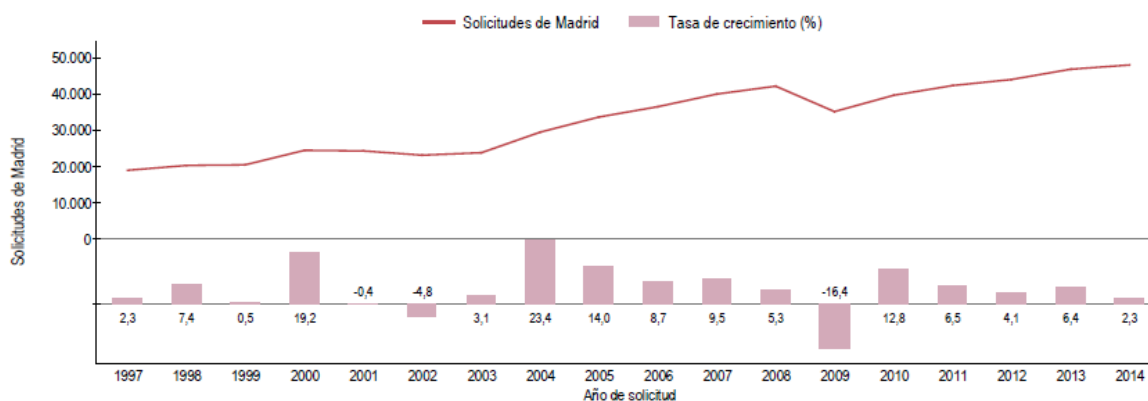
6. El Protocolo permite que las organizaciones intergubernamentales sean parte del Sistema de Madrid; de hecho, la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se han adherido al mismo. Asimismo, en comparación con el Arreglo, ofrece flexibilidades para las Partes Contratantes como la posibilidad de hacer una declaración para la extensión del plazo de denegación y para la aplicación de tasas individuales. También ha incorporado flexibilidades en favor de los titulares de registros, como la posibilidad de elegir el tipo de habilitación y la opción de la transformación tras la cancelación del registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base.

USO DEL SISTEMA DE MADRID

7. En 2015, sexto año consecutivo de crecimiento, se presentó un total de 49.273 solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid, que hasta la fecha es el número máximo de solicitudes presentadas en un año. Además, a lo largo de los últimos 19 años, “el número de solicitudes ha aumentado sin cesar, con la sola excepción de los tres años que coinciden con las crisis económicas de comienzos de la década de 2000 y de 2009”¹.

¹ Publicación de la OMPI N° 940E/15, *Reseña anual del Sistema de Madrid, 2015*, página 14, disponible en: www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=3918.

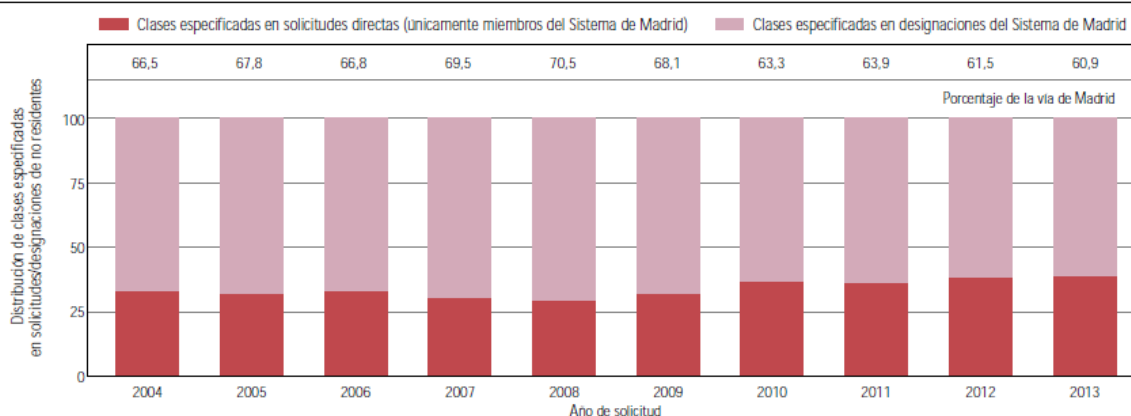
Gráfico A.1.1 Evolución de las solicitudes internacionales



Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, marzo de 2015.

8. Si bien el número de solicitudes internacionales ha aumentado, probablemente gracias a las nuevas adhesiones a la Unión de Madrid y la tendencia general al alza de la presentación de solicitudes de registro de marcas en todo el mundo, cabe señalar que la parte que corresponde a las solicitudes presentadas por conducto del Sistema de Madrid fue disminuyendo del 70%, aproximadamente, del total de las solicitudes presentadas por no residentes en 2008 a alrededor del 60% en 2013.

Gráfico A.1.6 Evolución de las clases especificadas en las solicitudes de registro de marca de no residentes, por vía de presentación (vía directa y vía de Madrid)



Nota: Los datos correspondientes a solicitudes presentadas directamente solo están disponibles hasta 2013. Por esa razón, no se han incluido los datos de las designaciones hechas en virtud del Sistema de Madrid con respecto a 2014. La vía directa se refiere a las clases especificadas en las solicitudes presentadas por no residentes directamente ante las oficinas nacionales o regionales de P.I. de los miembros del Sistema de Madrid únicamente. La vía de Madrid se refiere a las clases especificadas en las designaciones recibidas por las oficinas mediante el Sistema de Madrid. Para simplificar la lectura, se hace referencia a las designaciones como solicitudes de no residentes recibidas por el Sistema de Madrid.

Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, marzo de 2015.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO

9. Los datos empíricos sugieren que determinados usuarios consideran que el Sistema de Madrid no colma sus necesidades ni sus expectativas en aspectos muy concretos; más concretamente, que dicho Sistema:

- ofrece una cobertura geográfica que aún no es del todo mundial;
- disuade a posibles usuarios de presentar solicitudes internacionales por la rigurosidad de los requisitos de habilitación;

- impone restricciones a los usuarios al exigir una marca de base, lo cual resulta especialmente problemático para las empresas que desean proteger las versiones internacionales o regionales de su marca cuando su nombre difiere de la que usan en su país de origen;
- limita los productos y servicios de una solicitud internacional a aquellos a los que corresponda la marca de base, lo que afecta a las empresas que tratan de proteger sus marcas en mercados de exportación para productos y servicios distintos de los que cubre la marca de base;
- aporta un marco jurídico que no es lo bastante seguro debido a i) una aplicación inadecuada en determinadas Partes Contratantes; y ii) la dificultad de hacer respetar los derechos adquiridos en algunas Partes Contratantes;
- es de una complejidad excesiva habida cuenta de i) los requisitos de las Partes Contratantes y la creciente sofisticación que demuestran los usuarios al clasificar los productos y servicios; ii) comunicación ineficiente entre las Oficinas, la Oficina Internacional y los titulares; y iii) una estructura de tasas compleja; y
- presta servicios, tanto mediante la Oficina Internacional como a través de las Oficinas de algunas Partes Contratantes, cuya calidad cabría mejorar.

NECESIDAD DE PROGRESO

10. A pesar de las importantes revisiones que se han efectuado del Protocolo de Madrid, el Sistema de Madrid debe seguir evolucionando para satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los usuarios, incluidas las Oficinas, y mantener así su papel dominante en el panorama internacional de las marcas.

11. La evolución del Sistema de Madrid debe tener en cuenta las metas y los parámetros siguientes:

- unos mercados verdaderamente mundiales;
- una mayor diversidad de sus miembros para cubrir todos los continentes y numerosos idiomas diferentes;
- las expectativas crecientes tanto de los usuarios como de las Oficinas de que los servicios sean más fáciles de usar, más rápidos y menos costosos;
- los diversos grados de madurez entre las Oficinas, algunas de las cuales están más familiarizadas con el Sistema de Madrid mientras que otras están empezando a utilizarlo; y
- la celeridad de los progresos tecnológicos.

FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO

12. De una manera muy básica, este documento expone una serie de opciones que la Oficina Internacional considera podrían responder a las necesidades y expectativas mencionadas. Esas opciones son muy variadas: algunas se refieren al diseño del Sistema de Madrid en sí; otras remiten al funcionamiento práctico de las Oficinas (sea como Oficina de origen o como Oficina de una Parte Contratante designada) o de la Oficina Internacional; y otras afectan tanto a las Oficinas como a la Oficina Internacional.

13. La aplicación de determinadas opciones que se debate a continuación requeriría modificar el Protocolo o el 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”), o ambos, o las legislaciones o reglamentaciones de ejecución nacionales o regionales. La puesta en práctica de otras opciones exigiría cambios en el funcionamiento y una mayor transparencia.

14. Con este documento, se pretende:

- i) enumerar las opciones posibles sin entrar en detalles;
- ii) reavivar el debate para determinar si convendría añadir otras opciones o descartar algunas de las aquí propuestas; y
- iii) describir las tareas prioritarias para futuras reuniones del Grupo de Trabajo o su Mesa Redonda.

15. La orientación brindada por el Grupo de Trabajo sobre las opciones que hay que debatir permitiría a la Oficina Internacional llevar a cabo un análisis exhaustivo y presentar sus resultados para debatirlos en futuras reuniones del Grupo de Trabajo o su Mesa redonda.

16. Así, este documento tiene por objeto brindar un marco que resulte útil para encaminar la posible evolución estratégica a largo plazo del Sistema de Madrid.

II. COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SISTEMA DE MADRID

17. El valor del Sistema de Madrid aumenta a medida que se hace más internacional, ya que permite obtener protección en más países mediante una única solicitud y gestionar todos los derechos de forma centralizada.

18. Afortunadamente, el número de miembros del Protocolo ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según las previsiones y la información de las que se dispone, es probable que de aquí a finales de 2017, prácticamente todos los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) se hayan adherido al Sistema. Por otra parte, se prevé que varios países más se hagan miembros de aquí a 2018, entre ellos, el Canadá y posiblemente Sudáfrica.

19. En otras palabras, en los próximos dos o tres años, el Sistema de Madrid tendrá una gran cobertura geográfica y, por lo tanto, alcanzará su límite de expansión en África, América del Norte, Asia y Europa.

20. Llegado el caso, la siguiente meta estratégica sería extenderse por países de América Latina y los países que son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo².

III. OPCIONES RELATIVAS AL DISEÑO DEL SISTEMA DE MADRID

DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

21. Para presentar una solicitud internacional, un solicitante tiene que tener derecho a hacerlo, es decir, ser nacional de la Parte Contratante donde haya registrado la marca de base, o estar domiciliado o tener un establecimiento comercial o industrial en esa Parte Contratante.

² Bahrein y Omán ya son miembros del Sistema de Madrid.

22. Cabría explorar la posibilidad y la manera de flexibilizar o eliminar el requisito de habilitación, seguramente, suavizando el requisito del vínculo para poder presentar una solicitud internacional.

23. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Protocolo y el Reglamento Común.

EL REQUISITO DE MARCA DE BASE

(a) La marca

24. Además de la posibilidad de eliminar la necesidad de que exista una marca de base, surge la cuestión de qué parámetros deben usarse para determinar si la marca objeto de una solicitud internacional corresponde a la marca de base.

25. La cuestión de si una marca en diferentes caracteres puede considerarse la misma marca en términos de certificación se debatió en la Mesa Redonda de 2015 del Grupo de Trabajo³. Ese debate surgió por el hecho de que se ha reemplazado la noción de correspondencia, tal y como se contempla en el artículo 3.1) del Protocolo, por la obligación de que las marcas sean la misma, que recoge la Regla 9.5)d)iv) del Reglamento Común. El debate puso de manifiesto que las Oficinas siguen principios más o menos estrictos en el procedimiento de certificación a la hora de determinar si las marcas son la misma. Sería útil analizar la posibilidad de ajustar el Protocolo y el Reglamento Común, de manera que los titulares puedan presentar solicitudes internacionales de registro de marcas que, en opinión de la Oficina de origen, correspondan en esencia a la marca de base. Ese análisis podría complementarse con un análisis comparativo de las prácticas actuales en las diversas Oficinas.

26. Para poner en práctica esa opción, puede ser necesario llegar a un acuerdo sobre la significación del concepto de correspondencia que recoge el artículo 3.1) del Protocolo, probablemente en forma de declaración interpretativa, y revisar el Reglamento Común.

b) Alcance de la lista de productos y servicios

27. Se da por hecho que la lista de productos y servicios de una solicitud internacional (la lista principal) no debería ser más extensa que la lista de productos y servicios de la marca de base. El solicitante puede limitar esa lista principal para las Partes Contratantes designadas, pero esta no puede ampliarse. Esto afecta a los titulares que deseen proteger y usar sus marcas en mercados de exportación para productos o servicios que no estén amparados por la marca de base.

28. Habida cuenta de la creciente divergencia entre las culturas y prácticas en lo concerniente a las marcas, debido a que el número de miembros va creciendo, y los retos que plantea llevar a cabo una armonización sustantiva en este campo, convendría investigar la posibilidad de introducir flexibilidades relativas a la correspondencia de la lista de productos y servicios de la marca de base y la de la solicitud internacional. Esa posible “desvinculación” de ambas listas permitiría a los propietarios de las marcas hacer uso de esas flexibilidades en sus estrategias de protección en los diversos mercados de exportación.

29. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Protocolo y el Reglamento Común.

³ Véase el documento MM/LD/WG/13/RT/PPT3, “*Can Marks in Different Scripts be Considered as the Same Mark for Certification Purposes?*” disponible en: www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=37742_

NUEVOS TIPOS DE MARCAS

30. El Protocolo prevé el registro internacional de una marca objeto de un registro o una solicitud de registro en la Oficina de una Parte Contratante. No obstante, en el Protocolo no se limitan los tipos de marcas y, por lo tanto, el Sistema de Madrid puede adaptarse a nuevos tipos de marcas.

31. La introducción de nuevos tipos de marcas podría llevarse a cabo mediante una revisión exhaustiva del marco jurídico que rige el Protocolo y de las prácticas de la Oficina Internacional. Con ocasión de dicha revisión, se podrían considerar al menos los nuevos tipos de marcas mencionados en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

32. El hecho de introducir nuevos tipos de marcas no implica obligación alguna para las Partes Contratantes del Protocolo; los tipos de marcas que puedan o no proteger dependerá de sus legislaciones vigentes. Como ocurre hoy en día, las Partes Contratantes certificarán y transmitirán las solicitudes internacionales de conformidad con el Protocolo, y otorgarán la protección a las marcas que estén sujetas a registros internacionales en las que estén designadas, de acuerdo con el Protocolo y sus legislaciones vigentes.

33. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Reglamento Común, las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo “las Instrucciones Administrativas”) y los formularios, así como introducir cambios en las prácticas y la infraestructura.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

34. El Sistema de Madrid ofrece a los solicitantes y titulares la posibilidad de incluir información o aportar indicaciones, en la solicitud internacional o en una designación posterior, que puedan ser necesarias en virtud de la legislación de una determinada Parte Contratante designada. Así, un solicitante o titular puede indicar su nacionalidad o entregar una traducción de la marca.

35. Pueden introducirse otras flexibilidades para permitir que los solicitantes y titulares cumplan otros requisitos de las legislaciones de las Partes Contratantes designadas.

36. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Reglamento Común, las Instrucciones Administrativas y los formularios, así como introducir cambios en las prácticas y la infraestructura.

DEPENDENCIA

37. Los propietarios de marcas que presenten una solicitud en la Oficina de origen con el único propósito de usarla como marca de base para presentar una solicitud internacional se arriesgan a que esta se cancele por falta de uso de la marca de base. En varias Partes Contratantes ese riesgo puede hacerse realidad tres años después de la fecha del registro de base, que es el período mínimo previsto en el artículo 19 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); pero a la vez, la dependencia dura cinco años.

38. Lejos de considerar la posibilidad de eliminar o suspender la dependencia, podría pensarse en reducir el período de dependencia a menos de tres años, por ejemplo.

39. Además, podría considerarse que la cancelación del registro internacional puede deberse solo a que la marca de base deje de surtir efecto en su totalidad o solo a la concurrencia de determinados motivos, como la mala fe.

40. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Protocolo y el Reglamento Común.

TRANSFORMACIÓN

41. La transformación se considera un procedimiento complicado y oneroso. Además, el plazo para presentar una solicitud nacional o regional a raíz de una transformación, a saber, 3 meses contados a partir de la cancelación del registro internacional, puede resultar bastante corto, concretamente, en los casos en los que sea necesario estar representado para presentar dicha solicitud. Podría considerarse otra opción para la transformación de registros internacionales cancelados, quedando la Oficina internacional a cargo de todos los trámites a ese respecto.

42. Para poner en práctica dicha opción puede ser necesario revisar el Protocolo y el Reglamento Común.

SUSTITUCIÓN

43. El procedimiento de sustitución puede ser una característica sumamente útil para los titulares de derechos que desean aprovechar las características de gestión centralizada que ofrece el Sistema de Madrid sin tener que recurrir a un procedimiento centralizado de presentación de solicitudes.

44. La sustitución permitiría incorporar en el Sistema de Madrid los registros nacionales o regionales obtenidos mediante presentación directa. No obstante, en la práctica, la sustitución no ha concretado sus posibilidades. En la actualidad, esa cuestión está siendo estudiada por el Grupo de Trabajo⁴.

45. Sería necesaria una revisión del Reglamento Común para aplicar la opción que está examinando el Grupo de Trabajo. Si se aplicaran otras opciones podría también ser necesaria una revisión del Protocolo.

DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES

46. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Protocolo, un registro internacional surte el mismo efecto que un registro efectuado por la Oficina de una Parte Contratante designada. Por consiguiente, uno de los principios por los que se ha regido el Sistema de Madrid es que los titulares de registros internacionales no deben tener menos ventajas que los titulares de registros nacionales o regionales. Ese ha sido, por ejemplo, el principio en el que se ha basado la introducción de una declaración obligatoria de concesión de protección.

47. En la actualidad, el Grupo de Trabajo está examinando la posibilidad de introducir la división y la fusión de registros internacionales respecto de una Parte Contratante designada⁵. En general, así se procedería si el titular ha recibido una denegación provisional parcial y desea separar la parte no denegada para obtener protección y hacer valer sus derechos al tiempo que resuelve el litigio relativo a la parte denegada del registro internacional.

48. El Grupo de Trabajo podría estudiar en qué otras situaciones puede que los titulares de registros internacionales estén en desventaja y proponer medios de subsanar dichas situaciones.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/14/2, "Propuestas de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo".

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/14/3, "Propuesta de introducción de la inscripción de una división o fusión en relación con un registro internacional".

49. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Reglamento Común.

ARMONIZACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO PARA RESPONDER A UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL

50. Conforme a lo dispuesto en la Regla 17.2.vii) del Reglamento Común, en una notificación de denegación provisional deben indicarse el plazo, "*razonable en función de las circunstancias*", para presentar peticiones de revisión o de recurso, o de respuesta, según sea el caso. El plazo y la forma de calcularlo varía entre unas y otras Partes Contratantes. El plazo concedido puede ser insuficiente en los casos en los que, por ejemplo, sea necesario contar con un representante local.

51. En la Mesa Redonda de 2014 del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid se llegó a la conclusión de que los plazos varían de una Oficina a otra, y van desde 15 días hasta 15 meses, además de que las Oficinas calculan los plazos de forma diferente unas de otras; i) a partir de la fecha en la que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional; ii) a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional envía la notificación al titular; o iii) a partir de la fecha en la que el titular recibe la notificación⁶.

52. Promover la armonización en el plazo para responder a una denegación provisional y en la forma de calcular dicho plazo, por ejemplo, contándolo a partir de la fecha en la que la notificación haya sido enviada por la Oficina Internacional al titular, permitiría que el titular cuente con más tiempo para cumplir requisitos nacionales o regionales para responder a una denegación provisional.

53. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Reglamento Común y las legislaciones nacionales o regionales de las Partes.

IV. OPCIONES RELATIVAS A LAS OFICINAS

CARTA DE COMPROMISO Y GARANTÍA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE MADRID

54. El único requisito para que una Parte Contratante pueda adherirse al Protocolo es que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo denominado "el Convenio de París"). No obstante, al pasar a ser miembro del Sistema de Madrid, las Partes Contratantes podrían exponer explícitamente su voluntad de velar por la aplicación del Protocolo al adherirse a una carta de compromiso con el Sistema de Madrid

55. En dicha carta, las Partes podrían comprometerse específicamente, por ejemplo, a sintonizar las legislaciones nacionales o regionales con el Convenio de París, el Protocolo, el Reglamento Común y cualquier otra obligación que derive de un tratado pertinente; a aplicar procedimientos nacionales que se contemplen en el Protocolo; a cumplir determinadas normas de clasificación; a velar por que el tiempo que tarde cualquier trámite relacionado con el Protocolo no sea mayor que el necesario para presentar solicitudes o peticiones directas ante la Oficina; a fomentar la capacitación de las autoridades judiciales y aduaneras pertinentes; y a garantizar la disponibilidad de información.

56. Las Partes Contratantes también podrían adherirse, de forma voluntaria, a un programa de garantía de calidad administrado por la Oficina Internacional y cuyo objetivo sea informar a la Parte Contratante en cuestión acerca de su cumplimiento de la carta de compromiso con el Sistema de Madrid. Toda parte interesada podría así llamar la atención en relación con cualquier deficiencia que se acuse, que sería anotada y publicada por la Oficina Internacional.

⁶ Véase el documento MM/LD/WG/12/RT/P2_ROENNING, "Information on Provisional Refusals", disponible en: www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33964.

57. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar las legislaciones, reglamentaciones y/o prácticas nacionales o regionales de las Partes Contratantes y llegar a un acuerdo entre la Parte Contratante de que se trate y la Oficina Internacional, de ser posible, mediante un memorando de entendimiento.

VÍA RÁPIDA

58. Ya hay Oficinas que ofrecen servicios acelerados si las solicitudes cumplen determinadas condiciones, por ejemplo, solicitudes que ya hayan sido objeto de pago anticipado y en la que se enumeren los productos y servicios a partir de una base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios. Esas solicitudes son objeto de tramitación más rápida. Las Oficinas también pueden recurrir a ese servicio para las designaciones por medio del Sistema de Madrid. La Oficina internacional podría asumir compromisos similares, aprovechando las ventajas de una posible sinergia con la Base de Datos de Productos y Servicios del Sistema de Madrid.

59. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar las legislaciones, reglamentaciones y/o prácticas de las Partes Contratantes.

V. OPCIONES RELATIVAS A LA OFICINA INTERNACIONAL

PRÁCTICAS DE EXAMEN

60. La Oficina Internacional debería publicar sus prácticas de examen respecto de todos los trámites relativos al Sistema de Madrid. Esas prácticas deberían basarse en el manual de examen de que ya se dispone.

61. A ese respecto ya se ha procedido así en relación con las prácticas acerca de la aplicación de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. De ello se dará cuenta en la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo de Madrid, que se reunirá en junio de 2016.

62. Una vez se publiquen las prácticas de examen de la Oficina Internacional, todo cambio significativo en relación con las mismas podría estar precedido de una consulta con los usuarios y las Oficinas.

63. Para la aplicación de esa propuesta sería necesaria la adopción de una nueva práctica por la Oficina Internacional.

MARCO DE RENDIMIENTO

64. Podría publicarse de forma regular información sobre el rendimiento de la Oficina Internacional. Por ejemplo, la Oficina Internacional podría publicar información sobre tiempos de realización de trámites en el marco del Sistema de Madrid⁷, entre otros, las consultas de clientes y las quejas formales; los porcentajes de error e irregularidades, desglosados por fuente (clasificación, especificación, tasas y otros); y cumplimiento con sus prácticas de examen publicadas.

65. Para la aplicación de esa propuesta sería necesaria la adopción de una nueva práctica por la Oficina Internacional.

⁷ La Oficina Internacional ya publica información sobre la duración media de los trámites habituales que se llevan a cabo en el marco del Sistema de Madrid. En la dirección www.wipo.int/madrid/es/news/2015/news_0012.html puede consultarse información sobre la duración de dichos trámites al 29 de febrero de 2016.

TIEMPO PARA TRAMITAR OPERACIONES REGULARES

66. La Oficina Internacional podría garantizar un tiempo máximo de tramitación de operaciones sin irregularidades, más concretamente, para la tramitación de solicitudes internacionales, peticiones de inscripción de cambios e inscripción de decisiones.

67. Para la puesta en práctica de esa propuesta sería necesaria la adopción de una nueva práctica por la Oficina Internacional.

CORRECCIONES

68. En la Regla 28 del Reglamento Común se contempla la corrección de errores en el Registro Internacional pero no se proporcionan más orientaciones acerca del tipo de errores que pueden corregirse ni se prevé un plazo para pedir que se corrijan. Solo se estipula un plazo máximo de nueve meses contados a partir de la publicación en la Gaceta para la corrección de determinados errores imputables a una Oficina. La aplicación de esa regla se ha traducido en la corrección de errores varios años después de su publicación y notificación a las Partes Contratantes concernidas. En algunos casos se notifica nuevamente a las Oficinas acerca de un registro internacional, con su fecha original en el que surte efecto, pero con un nuevo plazo de denegación.

69. Puede ser necesaria una revisión del reglamento Común para aclarar varias cuestiones sobre correcciones, entre otras, los tipos de errores que pueden corregirse y si entre ellos están los cometidos por el solicitante o el titular.

PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

70. La publicación de prácticas de examen debería aumentar la seguridad jurídica. Además, la Oficina internacional ha establecido un procedimiento a nivel interno para tramitar quejas. No obstante, las decisiones tomadas por la Oficina Internacional no están sujetas a un examen formal.

71. Cabría reflexionar si no sería oportuno introducir un mecanismo oficial de examen en relación con las decisiones que tome la Oficina Internacional y cómo se procedería a ese respecto.

72. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Protocolo y/o el Reglamento Común y adoptar nuevos procedimientos e infraestructura en la Oficina Internacional.

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO INTERNACIONAL

73. La Oficina Internacional podría evaluar la posibilidad de suministrar, previa petición, certificados actualizados de registro internacional en los que se haga constar el estado actual de la marca en cada Parte Contratante designada.

74. También cabría considerar la traducción automatizada de dichos certificados en el mayor número posible de idiomas. Además, podría pensarse en entregar a los titulares que lo soliciten, ejemplares más formales y estéticos de dichos certificados.

75. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar el Reglamento Común y que la Oficina Internacional adopte un nuevo procedimiento.

EXAMEN DE OPCIONES RELATIVAS A LA TABLA DE TASAS Y LOS PAGOS

76. El 1 de abril de 1996 se establecieron los importes vigentes de la tasa de base relativa a una solicitud internacional, de designación posterior, de renovación y de cambios. El 1 de septiembre de 2008 aumentaron las tasas suplementarias y los complementos de tasa, de 73 a 100 francos suizos. Por consiguiente, han pasado más de 20 años desde que se realizó la última revisión exhaustiva de la Tabla de tasas.

77. De un nuevo examen debería extraerse una Tabla de tasas más simple y más transparente a fin de reducir el número de irregularidades y de ofrecer información más exacta a los solicitantes, los titulares y las Oficinas.

78. Un nuevo examen de la Tabla de tasas requerirá un análisis exhaustivo y una consideración detenida. Dicho examen debería:

- dar lugar a un conjunto de tasas simplificado, por ejemplo, al eliminar o fusionar algunos puntos de la Tabla de tasas;
- servir de incentivo para solicitantes y titulares, por ejemplo, al establecer diferencias entre solicitudes y peticiones regulares e irregulares, y premiar la presentación en línea o el uso de indicaciones válidas de productos y servicios.
- no tener consecuencias para solicitantes y titulares, con la posible excepción de solicitudes y peticiones irregulares; y,
- ser neutro a efectos del presupuesto de la Unión de Madrid.

79. Además, deberían ofrecerse nuevas opciones de pago, entre otras, una gama más amplia de soluciones de pago automatizado.

80. Para poner en práctica esa opción sería necesario revisar la Tabla de tasas y las prácticas de la Oficina Internacional así como la asignación de recursos por la Oficina Internacional.

E-MADRID

81. Podrían dedicarse recursos para que los solicitantes y titulares puedan realizar todos los trámites relacionados con el Sistema de Madrid en línea y, en toda la medida de lo posible, para que esos trámites puedan procesarse de forma automática y realizarse con toda transparencia para los solicitantes, titulares y Oficinas.

VI. OPCIONES QUE CONCIERNEN A LAS OFICINAS Y A LA OFICINA INTERNACIONAL

ARMONIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CLASIFICACIÓN

82. La incoherencia en las prácticas entre unas y otras Oficinas y la Oficina Internacional en cuanto al grado de especificación y la clasificación de productos y servicios se considera globalmente uno de los principales desafíos para el Sistema de Madrid.

83. Las Oficinas y la Oficina Internacional deben realizar un esfuerzo colectivo para solucionar el problema. Con ese fin podría partirse de los siguientes principios:

- reconocer que el problema relativo a la clasificación es más fácil de resolver que el problema relativo al grado de especificación, dado que los requisitos cambian en función de la jurisdicción de que se trate;

- un compromiso de las Oficinas y la Oficina Internacional para encontrar puntos comunes en aras de un funcionamiento sin contratiempos del Sistema de Madrid;
- una aceptación común de la lista alfabética de la Clasificación de Niza como referencia en todos los casos;
- a falta de posición en dicha lista, un acuerdo por las Oficinas de atenerse a la práctica de clasificación de la Oficina Internacional, salvo que existan impedimentos jurídicos para ello;
- un esfuerzo de la Oficina Internacional de ajustar constantemente su práctica para alinearla con las últimas tendencias internacionales y facilitar, tanto como sea posible, el cumplimiento de sus prácticas por las Oficinas;

84. Cabría considerar la posibilidad de que las Oficinas expresen su voluntad de atenerse a las prácticas de la Oficina Internacional en materia de clasificación, realizando con ese fin una declaración, en la que también podrían formularse reservas específicas.

85. Además, dado que con la innovación se introducen constantemente nuevos productos y servicios en el mercado, podría considerarse una forma de que los usuarios y las Oficinas propongan nuevas indicaciones válidas a los fines de su clasificación e incorporación en las bases de datos de la Oficina Internacional.

86. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario un acuerdo entre las Partes Contratantes interesadas y la Oficina Internacional, como un memorando de entendimiento.

E-MADRID

87. Podrían invertirse recursos para garantizar que los datos relativos a los trámites del Sistema de Madrid realizados por la Oficina Internacional y las Oficinas sean de acceso fácil para los solicitantes, los titulares de registros, las Oficinas y terceros sobre la base de una definición meticulosa de los derechos de acceso.

88. La Oficina Internacional y las Oficinas podrían esforzarse al máximo para garantizar que el intercambio de datos se lleve a cabo por vía electrónica y en un formato que permita el procesamiento automatizado tanto como sea posible. Se garantizaría así un procesamiento y una notificación más rápidos para titulares de registros y Oficinas.

89. Por último, podrían dedicarse recursos para garantizar que en todas las Oficinas se puedan presentar las solicitudes internacionales por vía electrónica.

90. Para poner en práctica esa opción puede ser necesario revisar las prácticas de las Oficinas y de la Oficina Internacional y velar por una asignación suficiente de recursos por las partes concernidas.

91. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) considerar las opciones expuestas en el presente documento;

ii) indicar si habría que considerar otras opciones o habría que descartar varias de las opciones expuestas en el presente documento; e,

iii) indicar si desea pedir que la Oficina Internacional analice alguna de esas opciones en documentos a examinar en futuras reuniones del Grupo de Trabajo, estableciendo un orden o prioridad para la preparación de dichos documentos.

[Fin del documento]