

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

**Decimoquinta reunión
Ginebra, 19 a 22 de junio de 2017**

SUSTITUCIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Durante su decimocuarta reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) examinó las propuestas atinentes a las modificaciones de los párrafos 1) y 2), y a los nuevos párrafos 3), 4) y 6) de la Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo y respectivamente “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”). El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que revise los nuevos párrafos 5) y 7) propuestos que atañen al alcance de la sustitución y a la recaudación de las tasas, respectivamente, y proponga una fecha para la entrada en vigor de la modificación propuesta de la regla.*

ALCANCE DE LA SUSTITUCIÓN

2. Conforme con lo debatido en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, el nuevo párrafo 5) propuesto para la Regla 21, reizará lo siguiente: “[Alcance de la sustitución] Los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro o registros nacionales o regionales serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los enumerados en el registro internacional que los haya sustituido”.*

* Véanse el párrafo 13.iii) y el Anexo II del documento MM/LD/WG/14/6.

3. El párrafo 1)ii), del Artículo 4*bis* estipula que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también deben estar enumerados en el registro internacional respecto de la Parte Contratante designada. Dicha disposición no existe en el correspondiente Artículo 4*bis* del Arreglo el cual solo establece que “[...] se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores [...]”.

4. Durante las deliberaciones en torno a la propuesta del nuevo párrafo 5, varias delegaciones declararon que la equivalencia planteada para los nombres de los productos y servicios entra en contradicción con el párrafo 1)ii) del Artículo 4*bis* del Protocolo, y opinaron que la enumeración en el registro nacional o regional debía ser idéntica a la del registro internacional.

5. Una interpretación literal de la disposición contemplada en el Protocolo puede llevar a la conclusión de que la sustitución exige la absoluta identidad y correspondencia de todos los productos y servicios enumerados en el registro o los registros que se deben sustituir. Ello implicaría que el registro sustituido no puede ser más amplio que el registro internacional. Parece que varias delegaciones así lo entendieron.

6. El siguiente ejemplo ilustra la situación: cabe la posibilidad de algún titular tenga registros nacionales más antiguos que correspondan al título de la clase 25, a saber, “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”, mientras que sus registros internacionales más recientes podrían abarcar en la misma clase únicamente “prendas de vestir”. Con arreglo a la interpretación descrita previamente, esos titulares tendrían que depositar una limitación de los productos y servicios en sus registros nacionales anteriores antes de solicitar a las Oficinas interesadas que tomen nota de sus registros internacionales. El titular podría considerar que se trata de una práctica rígida e inconveniente, que acarrea costos adicionales debidos a la necesaria participación de los agentes locales, por lo que limita la utilidad de la sustitución para los usuarios del Sistema de Madrid. Esto podría socavar el objetivo de la sustitución que consiste en simplificar la gestión de las carteras de marcas para los titulares de las mismas.

7. Cabe realizar una interpretación diferente del párrafo 1)ii) del Artículo 4*bis*, que se ajustaría mejor al objetivo de la sustitución. Una interpretación más flexible y contextualizada de la disposición permitiría entender que la referencia a que “todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también [deben estar] enumerados en el registro internacional” concierne a todos los productos y servicios enumerados con fines de sustitución. Por consiguiente, sería posible sustituir los productos y servicios que se encuentran tanto en el registro nacional, como en el registro internacional. Con arreglo a este enfoque los usuarios podrían beneficiarse de un alcance más amplio de la sustitución, y al mismo tiempo se limitaría la sustitución de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional que se hayan repetido en el registro internacional.

8. Recurriendo al mismo ejemplo anterior, en el que el título de la clase 25 abarcaba “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”, mientras que el registro internacional únicamente abarcaba en la misma clase las “prendas de vestir”, el enfoque más flexible descrito en el párrafo anterior permitiría que el registro nacional reflejara que la sustitución del derecho nacional anterior se limitaba a las “prendas de vestir” de la clase 25. Si, posteriormente, el titular decidiera dejar que se extinguiera el derecho nacional anterior, los productos comprendidos en la clase 25 que no fueran “prendas de vestir” ya no gozarían de protección. Sin embargo, el registro nacional demostrará que, desde la fecha en que se concedió la protección del derecho nacional anterior, el titular posee los derechos de la marca en cuestión en el caso de las “prendas de vestir” de la clase 25.

9. El enfoque más flexible conllevaría además una ventaja adicional, al evitar un incremento de la carga de trabajo en las oficinas, que no tendrían que tramitar las limitaciones antes de emprender los procedimientos de sustitución.

10. De hecho, varias Partes Contratantes han adoptado ya este enfoque más flexible, lo que se refleja en la compilación de las respuestas a un cuestionario realizado en 2014. Dicha compilación figura en el documento MM/LD/WG/12/5 que el Grupo de Trabajo examinó en su duodécima reunión.

11. En una de las preguntas de ese cuestionario se planteaba lo siguiente: “En caso de que *no* todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuren en la lista del registro internacional, esto es, si la lista de productos y servicios del registro internacional es menos extensa que la lista registrada en el país, ¿considera o consideraría su Oficina que, aun así, tiene lugar una sustitución parcial respecto de la especificación común tanto al registro nacional como al internacional?” Las respuestas a esta pregunta revelaron que más del 40% de las 71 oficinas que contestaron al cuestionario considerarían que tenía lugar una sustitución parcial. Este resultado confirmaba los hallazgos obtenidos por el Grupo de Trabajo en una encuesta similar llevada a cabo anteriormente en 2005.

12. La sustitución se beneficiaría de un ejercicio de armonización, que la haría más previsible y ampliaría su alcance. Sin embargo, es evidente que las prácticas respecto del alcance de la sustitución aplicadas por las Partes Contratantes presentan diferencias considerables y que dicho ejercicio no sería de fácil ejecución. En este contexto, cabe la posibilidad de dos enfoques:

a) inicio de un debate por parte del Grupo de Trabajo con miras a armonizar las prácticas mediante modificaciones del Reglamento Común; el logro de este objetivo podría tomar un tiempo considerable, y se necesitaría aún más tiempo para su aplicación, que con toda probabilidad conllevaría enmiendas a las leyes y procedimientos nacionales; o

b) la supresión del párrafo 5 propuesto, habida cuenta de las diferentes interpretaciones de las Partes Contratantes.

13. La supresión del párrafo 5 no afectaría a las prácticas actuales de las Partes Contratantes y, sin embargo, aportaría flexibilidad a la aplicación de la sustitución, convirtiéndola en un mecanismo más útil y funcional para los titulares de los derechos de marca, sin impedir un análisis más profundo al respecto, si así lo decidiera el Grupo de Trabajo.

14. Una aplicación flexible por parte de las Partes Contratantes podría ajustarse a las diferentes prácticas de clasificación y tener en cuenta la diversidad lingüística; es decir, las diferencias entre los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid (español, francés e inglés) y el idioma utilizado en el registro nacional o regional. Por otra parte, cabe señalar que podría resultar difícil lograr una coincidencia literal y total de las enumeraciones aplicables de productos y servicios.

15. Si el Grupo de Trabajo decidiera descartar por el momento el párrafo 5) propuesto de la Regla 21, los párrafos 6) y 7) se volverían a numerar en consecuencia.

TASAS

16. A raíz de las deliberaciones mantenidas por el Grupo de Trabajo en su reunión anterior y de un análisis interno más profundo llevado a cabo por la Oficina Internacional, se propone añadir un nuevo párrafo 7) a la Regla 21 que estipule lo siguiente:

a) cuando una Parte Contratante exija una tasa y desee que dicha tasa sea recaudada por la Oficina Internacional, se lo notificará a esta última, indicando el importe en francos suizos;

b) la Oficina Internacional no realizará un seguimiento de las fluctuaciones de los tipos de cambio; esta responsabilidad incumbirá a las Oficinas interesadas;

c) las Partes Contratantes podrán notificar a la Oficina Internacional los nuevos importes, expresados en francos suizos, dos veces en un mismo año;

d) las tasas y los cambios posteriores de estas entrarán en vigor tres meses después de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación correspondiente. Así, la Oficina Internacional dispondrá de tiempo suficiente para la labor preparatoria necesaria, como la actualización de las soluciones de tecnología de la información (T.I.) pertinentes y la publicación de la información para los usuarios;

e) las tasas percibidas por la Oficina Internacional se abonarán a la Parte Contratante en cuestión en la divisa prescrita conforme con los procedimientos para acreditar los ingresos procedentes de las tasas estándar o las individuales; y

f) las Partes Contratantes deberán adoptar todas las medidas legales o administrativas necesarias para aplicar la propuesta de modificación de la Regla 21, con el fin de establecer los montos que la Oficina Internacional deberá recaudar y notificárselos.

17. Los importes recaudados en virtud del párrafo 7)c) propuesto se remitirán a las Partes Contratantes a través de los mecanismos ya establecidos para la transferencia de los pagos de las tasas individuales o de la parte correspondiente de las tasas estándar. Por ende, los importes percibidos con arreglo al párrafo 7)c) correspondientes a una Parte Contratante que haya hecho una declaración de tasa individual se transferirán al mes siguiente de que la Oficina Internacional reciba el pago de esa tasa. Los importes recaudados para las Partes Contratantes que participan en el sistema de tasas estándar se transferirán anualmente junto con su parte de ingresos anuales. Esta solución evitará el incremento de los costos de transacciones financieras soportados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

18. El procedimiento de sustitución propuesto implicaría la utilización de recursos de la Oficina Internacional; en particular, en lo que se refiere a las soluciones y los procesos de T.I. necesarios para que los titulares presenten su solicitud a través de la Oficina Internacional; y para el establecimiento de procedimientos para la recaudación y distribución de las tasas. Con objeto de aliviar el peso de las tareas administrativas, se propone que las Oficinas notifiquen la tasa a percibir únicamente en francos suizos, y que cada Parte Contratante pueda remitir dichas notificaciones hasta dos veces al año. Se prevé que el formulario oficial para presentar una solicitud por conducto de la Oficina Internacional con arreglo a la Regla 21 modificada, solo esté disponible en formato electrónico a través del sitio web de la OMPI. Este sistema permitirá que los usuarios presenten una solicitud por registro internacional, con respecto a una o más Partes Contratantes designadas, en un único formulario y puedan pagar las tasas mediante tarjeta de crédito o efectuando un ingreso en una cuenta corriente de la OMPI. Así, la presentación de solicitudes resultará más eficaz y económica.

19. La Oficina Internacional deberá cobrar una tasa que cubra parte de los costos correspondientes al desarrollo y mantenimiento de las soluciones y los procesos de TI necesarios para la tramitación de las solicitudes presentadas en virtud de la regla modificada, así como los relacionados con gastos financieros, como los cargos por el uso de tarjetas y los relacionados con la recaudación y distribución de las tasas. Al respecto, la Oficina Internacional precisará de más tiempo para realizar consultas internas sobre las especificaciones y el desarrollo de las soluciones informáticas necesarias, con miras a determinar más claramente los costos que conllevan.

ENTRADA EN VIGOR

20. Las modificaciones propuestas implicarán cambios considerables en los marcos jurídicos y operativos, así como en los procesos de T.I. tanto del Registro de Madrid, como de las Partes Contratantes. La Oficina Internacional tendrá que concluir su consulta interna, conforme se indica en el párrafo 19, para luego presentar al Grupo de Trabajo una propuesta de tasas aplicables, una lista de tasas modificadas y una fecha para la entrada en vigor de las modificaciones. Esta evaluación tendrá asimismo en cuenta la planificación de la futura aplicación de otras modificaciones al marco jurídico, aprobadas en 2016 por la Asamblea de la Unión de Madrid, con fechas de entrada en vigor en 2017 y 2019.

21. *Se invita al Grupo de Trabajo a que examine las propuestas formuladas en los párrafos 16 a 20 del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

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

Véanse el párrafo 13)iii) y el Anexo II del documento MM/LD/WG/14/6. El texto de la Regla 21, tal como fue convenido de modo provisional por el Grupo de Trabajo en su decimocuarta reunión, se reproduce a continuación en una versión en limpio. Las modificaciones propuestas en el marco de las deliberaciones se indican con control de cambios.

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

(en vigor desde el [\[por determinar\]](#))

[...]

Regla 21

Sustitución en virtud del Artículo 4bis del Arreglo o del Protocolo

1) *[Presentación de la petición]* El titular podrá, a partir de la fecha de la notificación de la designación, presentar una petición para que la Oficina de una Parte Contratante designada tome nota del registro internacional en su Registro. La petición podrá presentarse directamente ante esa Oficina o por conducto de la Oficina Internacional. Cuando la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, será efectuada en el formulario oficial pertinente.

2) *[Contenido de una petición presentada por conducto de la Oficina Internacional y transmisión]* a) Cuando la petición que se menciona en el párrafo 1) sea presentada por conducto de la Oficina Internacional, se indicará:

- i) el número del registro internacional en cuestión,
- ii) el nombre del titular,
- iii) la Parte Contratante en cuestión,
- iv) cuando la sustitución afecte sólo a uno o a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,
- v) la fecha y el número de presentación, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se considera que han sido sustituidos por el registro internacional, y
- vi) en los casos en que se aplique el párrafo 7), la cuantía de la tasa que se abone y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en el debe de una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

b) La Oficina Internacional transmitirá la petición que se menciona en el apartado a) a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión e informará al titular en consecuencia.

3) *[Examen y notificación por la Oficina de una Parte Contratante]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá examinar la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si cumple las condiciones estipuladas en el Artículo 4bis.1) del Arreglo o del Protocolo.

b) Cuando una Oficina haya tomado nota en su Registro de un registro internacional lo notificará a la Oficina Internacional. Dicha notificación contendrá las indicaciones que se especifican en el párrafo 2)a)i) a v). La notificación podrá contener asimismo información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro o registros nacionales o regionales que corresponda.

c) Cuando una Oficina no haya tomado nota, podrá notificarlo a la Oficina Internacional, que informará al titular en consecuencia.

4) *[Inscripción y notificación]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 3)b) e informará al titular en consecuencia.

[5] *[Alcance de la sustitución]* Los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro o registros nacionales o regionales serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los enumerados en el registro internacional que los haya sustituido.]

6) *[Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional]* El registro o los registros nacionales o regionales no serán cancelados ni se verán afectados de otro modo por el hecho de que se considere que han sido sustituidos por un registro internacional o de que la Oficina haya tomado nota en su Registro de ese hecho.

[7] *[Tasas]* a) Cuando una Parte Contratante exija una tasa por la presentación de la petición prevista en el párrafo 1), que la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, y que la Parte Contratante desee que la tasa sea recaudada por la Oficina Internacional, lo notificará ~~a la Oficina Internacional~~ al director general, indicando el importe de esa tasa en francos suizos ~~o en la moneda utilizada por la Oficina.~~ Toda Parte Contratante podrá notificar cambios en el importe de la tasa exigida dos veces al año. La Regla 35.2)b) se aplicará mutatis mutandis

b) Las tasas o las modificaciones de las tasas serán aplicables tres meses después de la fecha en que la Oficina Internacional reciba una notificación en virtud del apartado a).

c) Las tasas recaudadas por la Oficina Internacional en nombre de una Parte Contratante con arreglo a lo previsto en el apartado a) se ingresarán en la cuenta de esa Parte Contratante de conformidad con los procedimientos aplicables a las tasas que se deban pagar por la designación de dicha Parte Contratante.

d) Los servicios que preste la Oficina Internacional en relación con la sustitución estarán sujetos al pago de la tasa especificada en el punto 7.8 de la Tabla de tasas.]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor desde el [\[por determinar\]](#))

Francos suizos

7. *Otras inscripciones*

[...]

[7.8 Servicios prestados a raíz de una petición de tomar nota de un registro internacional \(sustitución\) presentada por conducto de la Oficina Internacional](#)

[\[por determinar\]](#)

[Fin del Anexo y del documento]