

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**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 19 al 22 de junio de 2017.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Albania, Alemania, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Brunei Darussalam, Camboya, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía, Unión Europea (UE) (55).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Afganistán, Benin, Brasil, Canadá, Iraq, Kuwait, Malasia, Malta, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia (11).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Comisión Económica Eurasiática, Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).

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 Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)*, *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)*, *Japan Intellectual Property Association (JIPA)*, *Japan Patent Attorneys Association (JPAA)*, *Japan Trademark Association (JTA)*, MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas) (9).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/15/INF/1 Prov. 2*.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

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

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

8. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y la Sra. Isabelle Tan fueron elegidas por unanimidad vicepresidentas.

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

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

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/15/1 Prov. 2) sin modificaciones.

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el informe de la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por vía electrónica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/2.

13. El Grupo de Trabajo manifestó provisionalmente su acuerdo:

i) con las modificaciones propuestas de la Regla 21 y con el nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas, según las modificaciones del Grupo de Trabajo y como consta en el Anexo I del presente documento; y,

ii) con que se pida a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se proponga el importe de la tasa que ha de especificarse en el nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas y se sugiera una fecha de entrada en vigor de la Regla 21 modificada, a fin de que sea examinada en su siguiente reunión.

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

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES QUE PUEDEN EFECTUARSE EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/3.

15. El Grupo de Trabajo acordó solicitar a la Oficina Internacional que:

i) remita a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, así como a las organizaciones de usuarios, un proyecto de cuestionario sobre la función de esas oficinas y de la Oficina Internacional con respecto a las limitaciones;

ii) lleve a cabo una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y las organizaciones de usuarios sobre la función de esas Oficinas y de la Oficina Internacional en lo que respecta a las limitaciones; y

iii) prepare un documento sobre las conclusiones de esa encuesta, a fin de que sea examinado por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunión.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/4.

17. El Grupo de Trabajo acordó modificar la hoja de ruta, que comprende una lista de temas que ha de examinar el Grupo de Trabajo o su mesa redonda, según se indica en el Anexo II del presente documento.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

18. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la presidencia, tras haberlo modificado a fin de tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

19. El presidente clausuró la reunión el 22 de junio de 2017.

[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

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~~ la petición haya sido presentada por conducto de la Oficina Internacional y la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión haya decidido no ~~haya tomado~~ tomar nota, esta última 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.~~

~~{54) [Alcance de Productos y servicios a los que atañe la sustitución] Los nombres de los productos y servicios enumerados en a) Se considera que el registro internacional ha sustituido el registro o registros nacionales o regionales serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los enumerados solo respecto de los productos y servicios contemplados tanto en el registro internacional que los haya sustituido como en el registro o registros nacionales o regionales.~~

b) Los nombres de los productos y servicios del registro o de los registros nacionales o regionales a los que atañe la sustitución serán los mismos o equivalentes a los contemplados en el registro internacional.}

~~65) [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.~~

6) [Inscripción y notificación] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional, en la fecha de recepción por la Oficina Internacional, toda notificación recibida en virtud del párrafo 3)b) que satisfaga los requisitos aplicables.

b) La Oficina Internacional informará al titular de toda notificación inscrita en virtud del apartado a).

~~{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 dos veces por año civil modificaciones del importe de la tasa exigida. 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 el Director General 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 pagaderas por la designación de dicha Parte Contratante.

d) Toda petición en virtud del párrafo 2) estará sujeta 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 Petición, presentada por conducto de la Oficina Internacional, para que la Oficina de una o más Partes Contratantes designadas tome nota de un registro internacional \(sustitución\) \[por determinar\]](#)

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTA REVISADA DE HOJA DE RUTA - JUNIO DE 2017

A CORTO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO	MESA REDONDA
Sustitución	Principios de clasificación ¹
Transformación	Corrección
Nuevos tipos de marcas	Correspondencia de las marcas a los efectos de su certificación
Limitaciones	Marcas en diferentes caracteres Cumplimiento de los requisitos Prácticas de examen en la Oficina Internacional (publicarlas)

A MEDIANO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO	MESA REDONDA
Plazo uniforme para reaccionar a una denegación provisional ²	Prácticas de examen en la Oficina Internacional (publicarlas)
Posible reducción del período de dependencia	Reducir las incoherencias en las prácticas de clasificación ¹
Revisión del baremo de tasas y de las opciones de pago ³	Actualización de los certificados de registro internacional
Corrección	Presentación obligatoria de declaraciones completas de concesión de protección por todas las Partes Contratantes ⁴ Opción de pedir que se efectúe una búsqueda cuando se designe a la Unión Europea ⁵

A LARGO PLAZO

Derecho a presentar
Cuestiones planteadas en el punto IV del documento MM/WG/LD/14/4, "Opciones relativas a las Oficinas"
Procedimiento de revisión de decisiones
Alcance de la lista de productos y servicios (posible desvinculación)

INFORMES A LA MESA REDONDA

Cobertura geográfica del Sistema de Madrid

Marco de rendimiento

Tiempo para tramitar operaciones corrientes (tiempo máximo de tramitación)

E-Madrid

[Fin del Anexo II y del documento]

¹ Con inclusión de las "Prácticas divergentes con respecto a la especificación de productos y servicios: posibilidad de aumentar la colaboración entre la OMPI y las Oficinas designadas" (MM/LD/WG/15/4, párrafos 12 y 13).

² Con inclusión del "Establecimiento de plazos precisos de respuesta a notificaciones de la OMPI y que dichos plazos se señalen en la primera página de la comunicación" (MM/LD/WG/15/4, párrafos 6 a 8).

³ Con inclusión de la "Deducción automática de la segunda parte de las tasas cuando se designe a países con ese requerimiento" (MM/LD/WG/15/4, párrafos 9 a 11).

⁴ Nuevo tema (MM/LD/WG/15/4, párrafos 14 a 16).

⁵ Nuevo tema (MM/LD/WG/15/4, párrafos 17 y 18).