

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

**Decimosexta reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2018**

SUSTITUCIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimoquinta reunión, celebrada en Ginebra del 19 al 22 de junio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominados en lo sucesivo, respectivamente, “el Grupo de Trabajo” y “el Sistema de Madrid”) acordó provisionalmente las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en lo sucesivo, respectivamente, “el Reglamento Común” y “el Protocolo”) y el nuevo punto 7.8 de la tabla de tasas, conforme se expone en el Anexo I del informe de esa reunión¹.
2. Además, el Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional preparase un documento en el que se propusiese una fecha de entrada en vigor de la modificación de la Regla 21 del Reglamento Común y se indicase el importe de la tasa que correspondería establecer en el nuevo punto 7.8 de la tabla de tasas, para que fuese examinado en la reunión siguiente.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/15/6.

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN POR LAS PARTES CONTRATANTES

3. Al examinar la posible fecha de entrada en vigor de las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común, varias delegaciones del Grupo de Trabajo observaron que la aplicación de dichas modificaciones obligaría a realizar profundas reformas normativas y de procedimiento. Algunas delegaciones manifestaron que tales reformas podrían resultar particularmente dificultosas para las Partes Contratantes que ya tenían en vigor un marco jurídico y procedimientos para tomar nota en su Registro de que un registro nacional o regional ha sido sustituido por un registro internacional, de conformidad con el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo de Madrid. Otras delegaciones indicaron que la introducción de las reformas señaladas también tendría consecuencias para los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación de las Partes Contratantes. Las delegaciones solicitaron que la Oficina Internacional tuviese en cuenta lo antedicho a la hora de proponer una fecha de entrada en vigor de las propuestas de modificación.

4. Por otra parte, al parecer no hubo consenso en lo que respecta al tiempo que las Partes Contratantes necesitarían para aplicar las reformas antes mencionadas. El presidente del Grupo de Trabajo propuso que las delegaciones consultasen con las autoridades nacionales o regionales pertinentes para determinar dicho tiempo y que se prosiguiese el examen del presente asunto en la reunión siguiente del Grupo de Trabajo.

5. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el asunto indicado en el párrafo precedente y a que indique el tiempo que las Partes Contratantes necesitarían para aplicar la modificación de la Regla 21 y, en particular, el mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo que se dispone en la Regla modificada.

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN POR LA OFICINA INTERNACIONAL

6. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría hizo observar que, en ese momento, no se sabía cuánto tiempo y recursos serían necesarios para aplicar el eventual nuevo procedimiento correspondiente a un mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo con arreglo a las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común. La Secretaría indicó que la concepción y la automatización del procedimiento pertinente eran más complejas y requerían más recursos de lo que podría parecer a primera vista.

7. A ese respecto, cabe señalar que, de conformidad con una decisión de los Estados miembros de la OMPI, el Sistema de Madrid ha emprendido un proyecto de plataforma de tecnologías de la información (TI) con el siguiente objetivo: “[...] diseñar, planificar y ejecutar los componentes centrales de una solución integral, de última generación y ágil para todos los servicios del Sistema de Madrid”².

8. En el marco del proyecto, la Oficina Internacional revisará exhaustivamente todos sus servicios del Sistema de Madrid para crear una plataforma integral útil para el cliente con el fin de prestar dichos servicios con la calidad, flexibilidad y puntualidad que esperan los usuarios.

9. En consecuencia, resulta sensato aplazar la instauración de nuevos procedimientos automatizados hasta que se culmine la antedicha revisión y hayan comenzado las labores de mejora y aplicación necesarias para los nuevos sistemas a los cuales se hace referencia en el párrafo precedente.

² Véase el documento WO/PBC/27/9, Anexo IV “Plataforma de TI del Sistema de Madrid”, párrafo segundo.

10. Como consecuencia, la Oficina Internacional no está en condiciones, a la fecha, de recomendar una fecha de entrada en vigor de las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común, particularmente, en lo que respecta a la aplicación de un mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo de las peticiones de tomar nota de una sustitución. Dicha recomendación se podrá formular exclusivamente una vez culminadas las mejoras y la aplicación necesarias de los nuevos sistemas a los cuales se hace referencia en el párrafo 8 del presente documento.

TASA CORRESPONDIENTE A UNA PETICIÓN PRESENTADA EN VIRTUD DE LA REGLA 21 MODIFICADA

11. En su reunión anterior, el Grupo de Trabajo convino en la posibilidad de que la Oficina Internacional cobrase una tasa por la presentación de una petición en virtud de la Regla 21 modificada del Reglamento Común³; por consiguiente, se acordó en principio un nuevo punto 7.8 de la tabla de tasas. Varias delegaciones solicitaron que el importe de dicha tasa fuese prudencial y que cubriese los gastos relacionados directamente con la presentación de la petición y no la inversión necesaria para establecer el nuevo mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo que se prevé en la propuesta de modificación de la Regla.

12. En vista de la revisión de los servicios de TI del Sistema de Madrid, así como de las posibles mejoras y aplicación de los nuevos sistemas a que se hace referencia en el párrafo 8 del presente documento, es prematuro para la Secretaría proponer un importe para el nuevo punto 7.8 de la tabla de tasas. No obstante, cuando se vuelva a examinar el presente asunto, la Oficina Internacional tendrá en cuenta los puntos de vista expresados por las delegaciones a ese respecto.

POSIBLES SOLUCIONES

13. El Grupo de Trabajo deliberó en torno a la sustitución en sus reuniones duodécima⁴, decimotercera⁵, decimocuarta⁶ y decimoquinta⁷. Las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común, acordadas en principio por el Grupo de Trabajo, tenían dos objetivos. Las modificaciones apuntaban a brindar a los usuarios un mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo, y se buscaba sentar varios principios que rigiesen la sustitución. Dichos cuatro principios, que fueron examinados en las antes mencionadas reuniones son los siguientes:

- i) La fecha en que surte efecto la sustitución: la fecha en que surte efecto la sustitución sería la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior.
- ii) El momento en que puede presentarse ante la Oficina una petición de conformidad con el Artículo 4*bis*.2): las Oficinas deberán aceptar las peticiones de que se tome nota de la sustitución desde la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior por la Oficina Internacional.

³ Véanse los documentos MM/LD/WG/15/2 y MM/LD/WG/15/5, párrafos 12 y 13.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/12/5.

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/13/2.

⁶ Véase el documento MM/LD/WG/14/2 Rev.

⁷ Véase el documento MM/LD/WG/15/2.

- iii) Los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional: son posibles dos interpretaciones distintas del Artículo 4*bis*.2) y del alcance de la sustitución;
- una interpretación literal, por la cual los nombres de los productos y servicios del registro o de los registros nacionales o regionales a los que atañe la sustitución deberán ser los mismos o equivalentes a los contemplados en el registro internacional; y
 - una interpretación flexible, por la cual procede la sustitución “parcial”, cuando se considera que el registro internacional ha sustituido al registro o registros nacionales o regionales solo respecto de los productos y servicios contemplados tanto en el registro internacional como en el registro o registros nacionales o regionales.
- iv) El efecto de la sustitución en el registro nacional o regional: debería ser posible que coexistiesen el registro nacional o regional y el registro internacional que lo sustituye. La sustitución como tal no implica o exige necesariamente la cancelación del registro nacional o regional. La decisión de renovar o no el registro nacional o regional debería corresponder al titular.

14. Aunque llevaría tiempo aplicar el mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo, eso no debería retrasar la aprobación por la Asamblea de la Unión de Madrid, y la entrada en vigor, de disposiciones que sienten los principios que rigen actualmente la sustitución. Por consiguiente, la Oficina Internacional recomienda que el Grupo de Trabajo considere examinar, en su reunión siguiente, una nueva propuesta de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común en la cual se reflejen exclusivamente los principios antedichos.

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

i) considerar el presente documento; e

ii) indicar si la Oficina Internacional debería presentar una propuesta de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común en la cual se reflejen los principios que rigen la sustitución, los cuales se exponen en el párrafo 13 del presente documento.

[Fin del documento]