

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

**Decimoséptima reunión  
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

### INFORME

*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 (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 22 al 26 de julio de 2019.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Albania, Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Belarús, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, Rumania, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Viet Nam (57).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Arabia Saudita, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tabago (6).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC), Secretaría General de la Comunidad Andina (3).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA), *China Council for the Promotion of international Trade* (CCPIT), *European Brands Association* (AIM), *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 Anexo V del presente documento.

#### **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN**

7. La Sra. Wang Binying, directora general adjunta, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Sr. Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

8. La directora general adjunta informó que, desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, el Brasil, el Canadá, Malawi y Samoa se han unido al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en adelante denominado “el Sistema de Madrid”). Se espera que el Sistema de Madrid siga ampliándose durante los próximos meses y años, lo que le permitirá convertirse en un sistema verdaderamente global. Se indicó que varios países están muy avanzados en la preparación para la adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, el “Protocolo de Madrid” y el “Arreglo de Madrid”), a saber, Malasia, Malta, el Pakistán y Trinidad y Tabago. En los próximos años, la labor se dirigirá a los países de América Latina y el Oriente Medio. En lo que atañe al uso del Sistema de Madrid, en 2018 se presentaron 61.200 solicitudes internacionales, un aumento del 6,4% en comparación con el año anterior. Se espera que, en 2019, se registre una tasa de crecimiento del 9%. Por quinto año consecutivo, los solicitantes de los Estados Unidos de América presentaron el mayor número de solicitudes, seguidos de los de Alemania, China, Francia y Suiza. La tasa de crecimiento más elevada se registró en la República de Corea, donde las solicitudes aumentaron en un 26,2%; en el Japón, en un 22,8%; en los Estados Unidos de América, en un 11,9; y en Turquía, en un 10,2%. El director general adjunto también indicó que la Unión Europea es la Parte Contratante designada con mayor frecuencia, seguida de China y los Estados Unidos de América. Novartis AG fue la empresa que más solicitudes internacionales presentó en 2018, seguida de L’Oréal, Daimler AG, Apple Inc. y Henkel AG & Co. En lo que respecta a las novedades en el Sistema de Madrid y en la Oficina Internacional durante el último año, el director general adjunto señaló que el tiempo de tramitación de las solicitudes internacionales ha disminuido en un 42%, de 60 a 35 días; que se ha puesto en marcha una nueva versión del servicio de renovación electrónica de dibujos y modelos internacionales del Sistema de Madrid; y que la labor preparatoria del proyecto de nueva plataforma informática del Sistema de Madrid está muy avanzada. La directora general adjunta señaló que la mesa redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid brindará a la Oficina Internacional la oportunidad de recabar la opinión de los participantes acerca de varios asuntos concernientes a la evolución del Sistema de Madrid en el interés de las Oficinas y de los usuarios.

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

9. El Sr. Steffen Gazley (Nueva Zelanda) fue elegido presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y la Sra. Constance Lee (Singapur) fueron elegidas vicepresidentas.

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

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

11. El presidente dio las gracias a los participantes por su elección y a la directora general adjunta por sus observaciones iniciales.

12. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/17/1 Prov. 4).

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

14. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que realicen las declaraciones de apertura.

15. La delegación del Brasil informó que, el 2 de julio de 2019, el Gobierno de su país depositó ante el director general de la OMPI su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid, que entrará en vigor, con respecto a su país, el 2 de octubre de 2019. La adhesión al Protocolo de Madrid forma parte del compromiso de su país con la prosperidad económica y la innovación en un entorno de economía de mercado, así como con los sistemas multilaterales de propiedad intelectual. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI) ha eliminado recientemente su retraso y ha reducido el tiempo de tramitación del examen de marcas a nueve meses a partir de la fecha de presentación. Actualmente, el INPI está trabajando con la Oficina Internacional en la traducción al portugués de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza. Dijo que aguarda con interés contribuir a los debates sobre el desarrollo del Sistema de Madrid.

16. La delegación del Canadá informó que, el 17 de marzo de 2019, el Gobierno de su país depositó ante el director general de la OMPI su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid, junto con una serie de declaraciones y notificaciones que entraron en vigor, con respecto a su país, el 17 de junio de 2019. Informó además que la adhesión al Protocolo de Madrid y el aprovechamiento de la oportunidad de modernizar su marco legislativo están en sintonía con las prioridades de su país en materia de innovación y propiedad intelectual. Destacó que, en 2017, su país lanzó el plan de innovación y habilidades que estableció un programa para hacer del Canadá un centro líder mundial en innovación y propiedad intelectual, en el que están incluidas las marcas, que constituyen un elemento fundamental del mismo. En 2018, su país también presentó una nueva estrategia de propiedad intelectual para ayudar a las empresas, creadores, emprendedores e innovadores canadienses a conocer, proteger y acceder a la propiedad intelectual. Indicó que, en el plan estratégico marco de la Oficina de Propiedad Intelectual de su país, se describe una visión del camino a seguir basado en cinco pilares, a saber: i) avanzar en materia de innovación; ii) garantizar, de manera cualitativa y oportuna, derechos de propiedad intelectual; iii) sensibilizar y educar a los canadienses sobre la propiedad intelectual; iv) ofrecer una experiencia de servicio moderna; y v) fomentar una organización ágil y eficiente. Agregó que su país también se ha adherido al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, así como al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. Declaró que su país ha iniciado el proceso de adhesión al Tratado sobre el Derecho de Patentes, que entrará en vigor en octubre del presente año. Informó que ha presentado una serie de declaraciones sobre la ampliación del plazo de denegación de 12 a 18 meses; el envío de una posible notificación de denegación basada en una oposición después del plazo de 18 meses; el establecimiento de una tasa individual; y, que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surta efecto según lo dispuesto por la legislación nacional. Dijo que su país aguarda con interés trabajar con todos los miembros de la Unión de Madrid, así como con la Secretaría.

17. La delegación de Tayikistán señaló que está dispuesta a debatir los temas que figuran en el orden del día, en particular, la posibilidad de incluir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid. Declaró que el multilingüismo es muy importante en la OMPI y que confía en que dicho avance en el Sistema de Madrid permitirá a la Oficina Internacional alcanzar algunos de los objetivos establecidos para la Organización, en particular en el ámbito de la extensión de los servicios de PI en todo el mundo.

18. La delegación de China indicó que, desde su fundación, en 1891, el Sistema de Madrid ha hecho progresos significativos y tomó nota de los comentarios realizados por el director general adjunto sobre el número de países que se han adherido al sistema y los que se están preparando para hacerlo. Indicó que el Grupo de Trabajo ha desempeñado una gran función, logrando resultados notables en el desarrollo del sistema y añadió que su país otorga gran importancia a este desarrollo y desea que continúe. Declaró que tratará de participar activamente en el debate sobre los puntos del orden del día y que espera lograr más progresos, en particular, sobre la introducción de idiomas adicionales al sistema, para hacerlo más atractivo y promover su mejor desarrollo.

19. La delegación de Ucrania manifestó el deseo de llamar la atención del Grupo de Trabajo sobre el hecho de que, en las solicitudes de registro de marcas internacionales que posteriormente dan lugar a registros internacionales, se indican las direcciones de los solicitantes que viven en territorios ocupados por otros países. Por ejemplo, en las solicitudes presentadas por solicitantes del territorio de la República Autónoma de Crimea, el nombre del país indicado en la dirección del solicitante es la Federación de Rusia, a pesar de que dicho territorio es territorio de Ucrania. Recordó que la Oficina Internacional introdujo una advertencia al respecto en la plataforma en línea del Madrid Monitor, pero declaró que no cree que dicha medida sea una solución adecuada. Declaró que la OMPI, como organismo del sistema de las Naciones Unidas (ONU), debe compartir sus puntos de vista y respetar los principios de dicha organización internacional mundial. Añadió que la inscripción que hace la Oficina Internacional de dichos registros internacionales es contraria a la posición de la ONU sobre la integridad territorial de Ucrania establecida en la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 27 de marzo de 2014. Hizo hincapié en que indicar en los registros internacionales la dirección de los solicitantes y titulares que viven en territorios ocupados por otros países es un problema y que, en su opinión, es necesario someter esta cuestión a la consideración del Grupo de Trabajo. Pidió a otras delegaciones y a representantes de organizaciones internacionales e intergubernamentales que apliquen todos los mecanismos jurídicos disponibles en sus países para denegar la protección de dichos registros internacionales. Añadió que, en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas se realizó una declaración similar.

20. La delegación de los Estados Unidos de América hizo referencia a su propuesta, titulada "Contribución a la salud financiera de la Organización" que fue debatida durante la reunión anterior del Grupo de Trabajo (documento MM/LD/WG/16/10). Reiteró que la Unión de Madrid no está pagando una parte equitativa de los gastos comunes y solicitó que se evalúen nuevamente y, posiblemente, se ajusten el presupuesto y las tasas de la Unión de Madrid. Recordó que el Grupo de Trabajo decidió que su propuesta fuera examinada cuando se revisara la tabla de tasas del Sistema de Madrid, y que dicha revisión se incluyera en la hoja de ruta a mediano plazo del Grupo de Trabajo. Dijo que entiende que el examen se abordará en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Instó al Grupo de Trabajo a abordar la cuestión en cuanto antes, especialmente habida cuenta de las propuestas de introducción de idiomas adicionales al Sistema de Madrid, e hizo hincapié en que los ingresos no cubren los costos directos e indirectos. Por lo tanto, no tiene sentido debatir la posibilidad de añadir costos al sistema sin conocer a fondo la revisión de la tabla de tasas que será necesaria para que el Sistema de Madrid cumpla con lo establecido en los artículos de su propio tratado, a saber, generar ingresos que cubran el costo de administrar el sistema y contribuir a la Organización en su conjunto.

21. La delegación de la Federación de Rusia, en respuesta a la intervención realizada por la delegación de Ucrania, señaló que valora muy positivamente las funciones y la importancia del Sistema de Madrid como sistema mundial para el Registro Internacional de Marcas. Hizo hincapié en que el Grupo de Trabajo, que ya se ha reunido 17 veces, es una excelente plataforma para entablar debates constructivos entre personas expertas y especialistas que trabajan en el área de la PI y también para debatir sobre una amplia cantidad de cuestiones pertinentes, incluidas en el orden del día, con respecto a su desarrollo. Instó a los participantes de la reunión a concentrar sus esfuerzos en las cuestiones que se enmarcan en su ámbito de competencia, y en ceñirse al orden del día propuesto por los organizadores de la misma.

#### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN**

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/2.

23. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/17/2 y señaló que el Grupo de Trabajo lleva debatiendo sobre la sustitución desde su duodécima reunión. La Secretaría indicó que, en su reunión anterior, el Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional presentara una propuesta de modificación de la Regla 21 para reflejar, en la propia Regla, los principios clave que rigen la sustitución, que el Grupo de Trabajo ha examinado e intentado acordar en reuniones anteriores. Dichos principios serán una orientación útil tanto para los propietarios de marcas como para las Oficinas sobre cómo gestionar las sustituciones. Las modificaciones propuestas para la Regla 21 establecerán que: i) desde la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota de la sustitución; ii) no podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de registro internacional sobre la base de un registro nacional o regional sustituido; iii) podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido; iv) la Oficina de una Parte Contratante designada examinará las peticiones de tomar nota de la sustitución; v) no es necesario que los productos y servicios enumerados en el registro nacional sustituido sean idénticos a los enumerados en el registro internacional, pero deberán estar total o parcialmente incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional que lo ha sustituido; y vi) la sustitución es eficaz a partir de la fecha en que dicho registro nacional entra en vigor en la Parte Contratante designada. La Secretaría propuso que las modificaciones entren en vigor el 1 de febrero de 2020, fecha en que el nuevo Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Reglamento”) entra en vigor.

24. El presidente recordó que los temas a tratar son: i) el momento en que puede presentarse una petición en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo de Madrid, que se aborda en los párrafos 5 y 6 del documento; ii) los principios relativos al registro nacional o regional anterior, que se abordan en los párrafos 7 a 12 del documento; iii) el examen de una petición en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo de Madrid, que se aborda en los párrafos 13 a 18 del documento; iv) la lista de productos y servicios del registro nacional o regional anterior, que se aborda en los párrafos 19 a 26 del documento; v) la fecha de entrada en vigor de la sustitución, que se aborda en los párrafos 27 a 31 del documento; y vi) la fecha propuesta de entrada en vigor de las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento, que se aborda en el párrafo 32 del documento.

25. La delegación de la Unión Europea reiteró que, en su opinión, la sustitución se beneficiaría de un ejercicio de armonización en relación con la sustitución y respaldó los debates encaminados a encontrar una solución consensuada y armonizar las prácticas en materia de alcance de la sustitución. Acogió con beneplácito la propuesta presentada por la Secretaría, tal como se refleja en el documento y su Anexo, con sugerencias concretas para la modificación de la Regla 21, y agradeció que el documento se centre en aclarar los principios clave que rigen la sustitución, con cuya mayoría coincide. Respaldó las sugerencias sobre el momento en que puede presentarse una petición en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo de

Madrid, los principios relativos al registro nacional o regional anterior y el examen de una petición en virtud del artículo 4*bis*.2) del Protocolo de Madrid. Asimismo, considera que las partes respectivas de las propuestas de modificación que figuran en el Anexo están adecuadamente redactadas y concuerdan con dichas sugerencias. No obstante, destacó que no puede apoyar todas las propuestas relativas a la lista de productos y servicios de un registro nacional y regional anterior. Dijo que, si bien está de acuerdo con las sugerencias que figuran en los párrafos 20 y 21 del documento MM/LD/WG/17/2, no está dispuesta a respaldar que el registro nacional o regional sea parcialmente sustituido por un registro internacional. A la luz de tales preocupaciones, dijo que respalda plenamente la propuesta de la Secretaría, a saber, que el Grupo de Trabajo prosiga con los debates sobre la sustitución, centrándose en la manera en la que se realiza la sustitución en las Oficinas de las Partes Contratantes, con el objetivo de hacerla más accesible y más adaptada a las necesidades de los usuarios del Sistema de Madrid. Acogió con beneplácito la idea de que dichos debates se celebren en una futura mesa redonda y manifestó su disposición a participar activamente en próximos debates sobre la cuestión.

26. La delegación del Japón declaró que sería muy beneficioso para los usuarios que existiera una interpretación coherente de las reglas del Sistema de Madrid y apoyó todos los aspectos de las propuestas de modificación al Reglamento. Manifestó su apoyo al Grupo de Trabajo que recomienda la aprobación de las modificaciones propuestas en la siguiente sesión de la Asamblea de la Unión de Madrid, que se celebrará ese mismo año. Indicó que disponer de información adicional sobre la sustitución en la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid, como, por ejemplo, información sobre los procedimientos de sustitución, mejorará aún más la facilidad de uso del sistema.

27. La delegación de Madagascar indicó que, desde que su país se adhirió al Protocolo de Madrid, en 2008, su Oficina solo ha recibido cinco peticiones de sustitución. Dijo que su Oficina siempre se ha esforzado por prestar servicios de calidad a sus usuarios. Por lo tanto, apoya la mejora del marco jurídico de la sustitución y la aclaración de la Regla 21 para garantizar la aplicación uniforme de dicha Regla por parte de las Oficinas y superar cualquier dificultad que los titulares de registros internacionales puedan encontrar en diferentes Oficinas. Declaró que presentar una petición de sustitución en la Oficina permite una mejor comunicación con los titulares de registros internacionales y, por lo tanto, una mejor tramitación de sus peticiones. Dijo que también respalda la propuesta de intercambiar experiencias entre las Oficinas de las Partes Contratantes sobre la aplicación de la sustitución en la mesa redonda.

28. La delegación de China señaló que en el Reglamento faltan los principios relativos a la sustitución y que las propuestas de modificación aclararán algunos de dichos principios, como, por ejemplo, la fecha de entrada en vigor de la sustitución o el momento en que puede presentarse una petición. Indicó que las modificaciones propuestas serán útiles y que está de acuerdo en que el Grupo de Trabajo debería recomendar que sean aprobadas por la Asamblea, para que entren en vigor el 1 de febrero de 2020. Manifestó también que es necesario realizar más intercambios sobre las prácticas en materia de sustitución para conocer dicho procedimiento.

29. La delegación de Colombia declaró que, en su país, el registro nacional y el registro internacional que lo ha sustituido no pueden coexistir y que la Oficina necesitará tiempo para aplicar las propuestas de modificación. Por lo tanto, indicó que la fecha propuesta de entrada en vigor es demasiado precipitada.

30. La delegación de Australia respaldó las propuestas de modificación de la Regla 21 porque harán que el Sistema de Madrid sea más fácil de usar y simplificarán el proceso de sustitución para usuarios y Oficinas. Dijo que apoya seguir debatiendo sobre la sustitución en la mesa redonda y respaldó la sugerencia de la delegación del Japón de que las Partes Contratantes actualicen sus perfiles de miembros del Sistema de Madrid en relación con la sustitución. Agregó que apoyará recomendar los cambios a la Asamblea de la Unión de Madrid.

31. La delegación de Israel informó que, en nueve años, su Oficina solo ha recibido 20 peticiones de sustitución. Sin embargo, declaró que es necesario avanzar en materia de sustitución para que exista una práctica más clara y armonizada entre todas las Partes Contratantes. Manifestó su apoyo a la mayoría de las modificaciones propuestas. No obstante, como ha señalado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, se muestra favorable a una interpretación literal del Artículo 4*bis*.1)ii) del Protocolo de Madrid, que evitaría la sustitución parcial del registro nacional. Dijo que su Oficina no podrá facilitar la sustitución parcial hasta que se modifique su legislación nacional, lo que requerirá bastante tiempo. Se mostró de acuerdo con la delegación de Colombia e indicó que la fecha propuesta de entrada en vigor es demasiado pronto.

32. La delegación de la Federación de Rusia se mostró de acuerdo con la delegación de Colombia y afirmó que el nuevo párrafo 3)a) de la Regla 21 es problemático porque su legislación nacional no permite el denominado “doble registro” de una marca idéntica con una lista idéntica de productos o servicios en nombre del mismo titular. Preguntó a la Secretaría si, en virtud del nuevo párrafo 3)a), la Oficina tendría que aceptar dicho doble registro o si la Oficina podría denegarlo.

33. La delegación de Belarús respaldó la mayoría de las propuestas relativas a los principios de sustitución, incluida, a diferencia de otras delegaciones, la posibilidad de una sustitución parcial, pero indicó que, en su opinión, los párrafos 5 y 6 del documento objeto de examen resultan problemáticos. Según la propuesta, se podrá presentar una petición de sustitución en la Oficina de la Parte Contratante designada a partir de la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior. Como resultado de ello, la Oficina tendrá que dar prioridad al examen de las marcas sustituidas frente a otras marcas. Dijo que su Oficina preferiría examinar las marcas sustituidas junto con otras marcas presentadas en la misma fecha. Sin embargo, en virtud de su legislación nacional, la decisión sobre una solicitud de sustitución debe tomarse en un plazo de 15 días. Es partidaria de permitir que se presente una petición de sustitución solo una vez que se haya concedido la protección a la marca objeto de un registro internacional en su país, es decir, después de la inscripción de una declaración de concesión de protección en el Registro Internacional. Dijo ser consciente de que puede haber otros puntos de vista y se mostró de acuerdo con otras delegaciones, indicando que agradecerá que se siga debatiendo sobre la sustitución.

34. La delegación del Brasil se refirió al párrafo 22 del documento y dijo que entiende que los productos y servicios no tienen que ser idénticos y que se puede efectuar una sustitución parcial. Subrayó que examinar la sustitución parcial será más complejo, incrementará los costos y los plazos y podría aumentar la posibilidad de errores. Sin embargo, añadió que no se opone al principio y está de acuerdo con la fecha propuesta de entrada en vigor, pero que se reserva el derecho de realizar comentarios sobre los otros principios del documento, una vez los haya analizado en mayor profundidad.

35. El presidente, en relación con los comentarios de la delegación de Belarús dijo que, en lo que atañe al momento del examen de la petición, el titular puede presentar la petición de sustitución en cualquier momento. Por lo tanto, una posible solución sería que la Oficina de su país posponga el examen de dicha petición hasta que haya concedido la protección. Su país podría incluir dicha información en su página de perfiles de miembros del Sistema de Madrid.

36. La delegación de Georgia respaldó la propuesta de modificación de la Regla 21 relacionada con el alcance de la sustitución, concretamente, la posibilidad de presentar una petición directamente a las Oficinas interesadas a partir de la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior. Señaló que está trabajando en el proyecto de modificaciones de su Derecho de marcas nacional y en la introducción del principio de coexistencia con el registro nacional, protegiendo el derecho del titular a renovar dicho registro.

37. La delegación de Argelia se preguntó si, cuando un cambio de nombre o dirección del titular registrado en el Registro Internacional no se inscribe en el registro nacional o regional, la Oficina debe tener en cuenta dicho cambio o si debe solicitar al titular que presente la misma petición de registro a la Oficina. En tal caso, el registro nacional anterior impedirá el registro de la marca objeto del registro internacional. Declaró que las Oficinas necesitarán tiempo para tomar nota del registro internacional en el registro nacional. En su opinión, seis meses es un plazo razonable para que las Oficinas examinen la petición, tomen nota y la notifiquen a la Oficina Internacional.

38. La delegación de la República de Corea apoyó las propuestas, por varias razones, y recordó que la sustitución se introdujo para aliviar la carga de renovar registros nacionales anteriores en una o más Partes Contratantes, y que no debe interpretarse como una razón para invalidar o cancelar el registro nacional sustituido. Además, el titular seguirá teniendo derecho a renovar el registro nacional sustituido o a dejar que caduque. Dijo que es importante que el titular decida si desea conservar el registro nacional sustituido o no y agregó que para una sustitución no es necesario que la lista de productos y servicios sea idéntica o equivalente. La sustitución podría realizarse cuando algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional fueran objeto del registro internacional. Permitir a los titulares decidir si dejan caducar el registro nacional después de la sustitución da a los titulares un mayor nivel de autonomía en el ejercicio de sus derechos y les proporciona seguridad jurídica sobre dichos derechos. Reiteró su apoyo a las propuestas de modificación a la Regla 21 y dijo que también es partidaria de seguir debatiendo, en una etapa posterior y de manera más exhaustiva, sobre la sustitución.

39. La delegación de Suiza recordó que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo se realizó una presentación sobre el lenguaje inclusivo y se preguntó por qué no se ha utilizado el lenguaje inclusivo en las modificaciones propuestas a las Reglas. Preguntó además si la Oficina Internacional tiene previsto revisar el Reglamento en una reunión posterior, o si tiene la intención de modificar las Reglas del Reglamento de una en una. Con respecto a la sustitución, dijo que respalda las propuestas, que corresponden con la práctica de su país y abordan cuestiones importantes, como la sustitución parcial. Apoya el principio de que las peticiones pueden presentarse a partir de la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior que no haya sido examinada por la Oficina designada. Se preguntó qué sucedería si la Oficina designada finalmente denegara el registro internacional o la designación posterior debido, por ejemplo, a un cambio en la práctica, y si debería haber una disposición para que la anotación solo tuviera efecto si la Oficina otorgara la protección al registro internacional. Reconoció que se trata de una pregunta bastante general, pero solicitó más aclaraciones sobre la cuestión. También cuestionó la fecha en que la sustitución surtirá efecto, pero indicó que entiende que este aspecto se analizará posteriormente.

40. El presidente señaló que algunas delegaciones han formulado preguntas e invitó a la Secretaría a tomar la palabra para responder a dichas preguntas.

41. La Secretaría respondió a la pregunta planteada por la delegación de la Federación de Rusia sobre si las Oficinas tienen la obligación de aceptar la coexistencia o si es opcional. La Secretaría informó que en el párrafo 9 del documento se explica el principio de la coexistencia. El párrafo hace alusión a la conferencia diplomática de 1897, cuando se introdujo la sustitución. En aquel momento, mientras se debatía el Artículo 4*bis* del Arreglo de Madrid, la Oficina Internacional advirtió que la administración o los tribunales de ciertos países de la Unión podrían verse tentados de denegar un registro internacional cuando existiese uno nacional anterior y que esa denegación acabaría con todas las ventajas resultantes del sistema de registro internacional. En el documento se indica que conviene declarar que el registro nacional previo no constituye un obstáculo a la validez del registro internacional, que sustituye cualquier registro nacional anterior. Por lo tanto, los documentos históricos respaldan esa coexistencia como un principio y no como una característica opcional. En respuesta a los comentarios de la delegación de Belarús sobre cuándo recibir peticiones de tomar nota, la Secretaría explicó que



podría posponerse el examen de la petición, tal como ha sugerido el presidente. Sin embargo, en opinión de la Secretaría, es algo que puede resultar difícil y que dependerá de la práctica nacional. La Secretaría dijo que no se exigirá a una Oficina que automáticamente comience a examinar el registro internacional tan pronto como reciba la petición, sino que, al proceder al examen del registro internacional, sería útil conocer lo que el titular tiene la intención de sustituir. Si no estuviera disponible la petición de tomar nota, la Oficina podría tener la tentación de emitir una denegación y el titular tendría que encontrar un abogado local para impugnar dicha denegación. La Secretaría dijo que, teniendo en cuenta la dificultad de cambiar las prácticas nacionales indicadas por la delegación de Belarús, el Grupo de Trabajo también podría contemplar aclarar en el párrafo 1 de la Regla 21 que el momento de recibir la notificación será, como pronto, la fecha de notificación. En respuesta a la primera pregunta planteada por la delegación de Suiza sobre el lenguaje inclusivo, la Secretaría se refirió al ejercicio del año anterior y recordó que la versión inglesa ya es totalmente inclusiva. También recordó que se acordó que, en el futuro, se debatirá sobre si se podría utilizar un lenguaje inclusivo también en las versiones en francés y español, teniendo en cuenta que algunas delegaciones y representantes han expresado inquietudes en este sentido. Cuando se inicie dicho ejercicio, la Oficina Internacional se asegurará de consultar con las delegaciones de habla hispana y francesa. En respuesta a la segunda pregunta planteada por la delegación de Suiza sobre las denegaciones, la Secretaría dijo que, si una Oficina ha emitido una denegación, no se le exigirá que tome nota de que se ha producido una sustitución.

42. El representante de la INTA se mostró de acuerdo con las modificaciones propuestas a la Regla 21.1) del Reglamento con respecto al momento a partir del cual se puede presentar la petición para que se tome nota del registro internacional. Sin embargo, observó que, según ese párrafo 1), el titular podrá presentar una petición para que se tome nota del registro internacional a partir de la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior. Señaló que, de conformidad con la Regla 24 del Reglamento, la Oficina Internacional emitirá la notificación de una designación posterior e informará al mismo tiempo al titular de la notificación, pero, de acuerdo con la Regla 14, esa información no se enviará al titular cuando la designación se realice en la solicitud internacional. En lugar de eso, la Oficina Internacional enviará un certificado de registro al titular. Si fuera el caso de que el certificado se emitiera al mismo tiempo que la notificación a las Partes Contratantes designadas, el certificado podría ir acompañado de información al titular sobre la fecha de emisión de la notificación de la designación. De lo contrario, podría modificarse la Regla 14 de acuerdo con la Regla 24. Acogió con beneplácito los subpárrafos 3)a) y b) adicionales propuestos que reconocen la necesidad de la coexistencia y señaló que es algo particularmente importante durante el período de dependencia. También acogió con beneplácito el subpárrafo adicional 3)d) sobre la sustitución parcial, y se mostró de acuerdo con el subpárrafo 3)e) relativo a la fecha en la que la sustitución surte efecto. Dijo que tiene sentimientos encontrados sobre el párrafo adicional 3)c) propuesto, que establece la obligación de las Partes Contratantes designadas de examinar la petición para que se tome nota del registro internacional en su Registro con el fin de determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.

43. La persona representante de la JPAA apoyó las propuestas de modificaciones de la Regla 21, como se indica en el Anexo del documento, que clarifica los principios clave de sustitución y armoniza la interpretación de la sustitución en las Partes Contratantes designadas. Espera que prosigan los debates para establecer unas tasas y un procedimiento concretos.

44. La representante de MARQUES apoyó las propuestas presentadas en el documento. Sin embargo, en línea con sus declaraciones anteriores en relación con ese tema, cree que debería existir la opción de presentar peticiones de sustitución ante la Oficina Internacional, incluida la capacidad de los usuarios de pagar cualquier tasa de sustitución a través de un mecanismo central. En su opinión, es vital mejorar las condiciones para el usuario en el contexto de la sustitución y, si se dispusiera de una presentación centralizada, desaparecería el problema de la ausencia de un procedimiento nacional armonizado en las Partes Contratantes,

ya que, para los usuarios, la opción de la presentación centralizada sería más atractiva y accesible. Si no existe, la sustitución permanecerá infrutilizada. Hizo referencia al documento de posición de MARQUES relativo a ese tema, entre otros.

45. El representante de la JTA dijo que los usuarios no están familiarizados con el procedimiento de sustitución, incluidos sus requisitos y su efecto, por lo que dudan si sustituir el registro nacional más antiguo por el registro internacional más nuevo, por lo que es necesario resolver la inseguridad jurídica de la sustitución. A este respecto, cree que agregar el nuevo párrafo 3) a la Regla 21 del Reglamento aporta más claridad u orientación sobre los principios de sustitución, lo que alentará a los usuarios potenciales del Sistema de Madrid a centralizar su cartera de marcas en virtud del Protocolo de Madrid. Se mostró de acuerdo con la modificación propuesta que refleja dichos principios y dijo que espera que haga que el Sistema de Madrid sea más fácil de usar.

46. El representante de la JIPA dijo que respalda la propuesta que permite aclarar la sustitución, ya que, en el futuro, los usuarios del Sistema de Madrid podrán utilizar el procedimiento de sustitución cuando gestionen sus carteras de marcas.

47. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de la INTA, el presidente declaró que tanto en el certificado de registro como en la notificación de designación posterior figura la fecha de notificación a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

48. El presidente, señalando que no hay más comentarios relacionados con los párrafos 5 y 6 del documento, cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los párrafos 7 a 12, que tratan de los principios relativos al registro nacional o regional anterior. Tras constatar que no hay comentarios relacionados con los párrafos 7 a 12, el presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el resto del documento.

49. La delegación de Austria respaldó la declaración realizada por la delegación de la Unión Europea y agregó que la Oficina de su país realiza una interpretación literal del Artículo 4*bis* del Protocolo de Madrid. Señaló además que la Oficina de su país exige que la lista de productos y servicios afectados por la sustitución sea idéntica o tenga un alcance más limitado a los enumerados en el registro internacional.

50. La delegación de Rusia solicitó aclaraciones sobre el párrafo 3)a), concretamente, si se aplica solo cuando se ha presentado una petición para que se tome nota del registro internacional a la Oficina interesada, o en todos los casos, es decir, también cuando la Oficina no ha recibido petición alguna de que se tome nota de la sustitución. Se trata de una cuestión importante porque la Oficina de su país no permite el doble registro. Se preguntó si, en caso de que no se haya presentado ninguna petición a la Oficina, esta podría seguir las disposiciones del párrafo 3)a).

51. En respuesta a la pregunta planteada por la delegación de la Federación de Rusia, la Secretaría se refirió a los debates anteriores y reiteró que la sustitución se realiza automáticamente, sin que el titular tenga que hacer nada, siempre que se reúnan las condiciones. Eso hace hincapié en la importancia de la coexistencia. Si el titular desea que la Oficina tome nota, puede solicitarlo. Una vez que la Oficina confirme que ha tomado nota, el titular puede decidir dejar que caduque el derecho nacional. Si, durante el examen del registro internacional, la Oficina comprueba que no existe ninguna petición de que se tome nota de la sustitución, puede solicitar al titular que le indique si el derecho nacional, el derecho anterior, es propiedad del titular. Algunas Oficinas pueden solicitar dicha información en forma de denegación provisional. Si los titulares confirmaran a la Oficina que son propietarios de los derechos nacionales, la Oficina tendría que aceptar la coexistencia. La Secretaría también destacó la importancia de permitir a los titulares presentar peticiones lo antes posible para que las Oficinas puedan tener toda la información disponible cuando examinen los registros internacionales.

52. La delegación de Nueva Zelanda dijo que, en principio, está de acuerdo con las actualizaciones de la Regla 21 propuestas que reflejan los principios básicos de la sustitución. Informó que, aunque su país observa en gran medida dichos principios básicos, acoge con satisfacción las aclaraciones sobre la sustitución parcial. Explicó que el enfoque adoptado por su país es una interpretación literal del Artículo 4*bis*.1)ii), y la aclaración propuesta sobre la posibilidad de sustitución parcial de algunos productos y servicios hará que se modifique la práctica de su país permitiendo la sustitución parcial. En lo que se refiere al párrafo 4 del documento, confirmó que estará abierta a posteriores debates sobre la sustitución, especialmente sobre el sistema centralizado para pedir que se tome nota de la sustitución, que ya se debatió en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, y que presenta numerosos beneficios tanto para los usuarios como para las Oficinas.

53. La delegación de Hungría señaló que la legislación de su país también exige que la lista de productos y servicios sea idéntica, como ha mencionado la delegación de Austria.

54. La delegación de Alemania, tras destacar que el Grupo de Trabajo lleva debatiendo sobre los principios de sustitución desde 2010, dijo que le preocupa la repetición del tema. En el pasado, su país no permitía la coexistencia del registro nacional e internacional porque creía que el registro nacional podía desaparecer. Sin embargo, desde esa reunión parece que algunas Oficinas siguen sin permitir la coexistencia y han cancelado la marca nacional en la sustitución. Explicó que la Oficina ha cambiado sus prácticas, sin que ello haya supuesto una gran tarea para su departamento de TI, y que ahora acepta la coexistencia. Dijo que la Oficina no acepta la sustitución parcial. Se refirió a la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid* (la Guía), publicada por la OMPI, y que cree que en ella se establece, como condición para la sustitución, que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén enumerados asimismo en el registro internacional. La Guía menciona claramente que la lista de productos y servicios del registro internacional no tiene por qué ser idéntica; podrá ser más amplia, pero no más limitada. Explicó que, para aceptar la sustitución parcial con una lista más restringida en el registro internacional, la Oficina tendrá que cambiar su sistema, y su aplicación se demorará más allá de febrero de 2020. Volvió a mencionar los debates anteriores sobre el tema, y se preguntó si un sistema de presentación centralizada mejorará la situación, según lo señalado por MARQUES, dado que todavía pueden cancelarse los registros nacionales o regionales. No obstante, declaró que después de muchos años de debate al menos deben acordarse los principios generales.

55. La Secretaría se refirió a la cuestión planteada por la delegación de Argelia y dijo que, cuando la Oficina de una Parte Contratante ha tomado nota de la sustitución y se le ha notificado que se ha registrado un cambio en la titularidad del registro internacional pertinente, la Oficina puede declarar que dicho cambio no tiene efecto en esa Parte Contratante a menos que el titular también cambie la titularidad en el registro nacional.

56. El presidente invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra para formular comentarios sobre la interpretación literal del Artículo 4*bis* del Protocolo de Madrid y la sustitución parcial.

57. La Secretaría dijo que, como han señalado algunas delegaciones, el Grupo de Trabajo lleva ya varios años debatiendo sobre la cuestión de la sustitución parcial. Algunos de los debates han girado en torno a la redacción del Artículo 4*bis* del que algunas Oficinas hacen una interpretación literal y otras una interpretación más flexible. Recordó que la nota a pie 14 del documento se refiere a un documento de la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Protocolo de Madrid de 1989 celebrada en Ginebra entre el 2 y el 6 de mayo de 1994, concretamente el documento GT/PM/VI/3. Los párrafos 98 a 100 de dicho documento reflejan claramente que el registro nacional o regional anterior puede sustituirse parcialmente y que no es necesario que la lista de productos y servicios sea idéntica o equivalente. La Secretaría se refirió al párrafo 99 del documento GT/PM/VI/3 y declaró que debe entenderse que no hay nada en el Arreglo o el Protocolo que impida que una Parte Contratante compruebe

que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también están enumerados en el registro internacional. Además, dijo que debe entenderse que la palabra “enumerado” incluye a la palabra “abarcado”. Por ejemplo, si una marca que es objeto de un registro internacional abarca las bebidas alcohólicas y designa a una Parte Contratante donde esa misma marca está registrada para los vinos, la sustitución deberá limitarse a los vinos, y el titular se beneficiará de derechos anteriores resultantes del registro nacional o regional, se haya renovado el registro o no. Por otra parte, si una marca que es objeto de un registro internacional abarca los vinos y designa a una Parte Contratante en la que esa misma marca está registrada para las bebidas alcohólicas o para vinos y espirituosos, la sustitución será solo para los vinos. Si el titular desea mantener el registro nacional respecto de los productos y servicios no abarcados por la sustitución, tendrá que renovar su registro para dichos productos y servicios. A la vista del documento GT/PM/VI/3, la Secretaría reiteró que la sustitución parcial es posible y que no se limita solo a la sustitución total.

58. La delegación de Austria pidió a la Secretaría que aclare algunas de las referencias de los documentos históricos.

59. La Secretaría repitió las referencias de los documentos históricos, y añadió que el párrafo 26 del documento MM/LD/WG/17/2 y la nota a pie 15 de dicho documento engloban la esencia de la sustitución. La nota de pie de página hace referencia a la conferencia diplomática celebrada en Londres en 1934, en la que Oficina Internacional de la Unión declaró que, cuando una Oficina tome nota de un registro internacional en su Registro, deberá mencionar cualquier diferencia entre la lista de productos y servicios en el registro nacional y la que figura en el registro internacional.

60. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que entiende el deseo de contar con orientaciones adicionales sobre la sustitución para aportar más claridad a los usuarios y las Oficinas nacionales. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) cuenta con un procedimiento nacional que funciona bastante bien y que recibe entre 15 y 20 peticiones al año para tomar nota de una sustitución. Para ponerlo en contexto, la USPTO recibió 21.812 designaciones en 2017 y 22.927 designaciones en 2018. Considera que las orientaciones adicionales ayudarán a los usuarios que reciben una denegación provisional de la Oficina de una Parte Contratante designada sobre la base de la existencia de un registro nacional, llamada a veces doble denegación de protección. Dijo que una petición de tomar nota de la sustitución es un instrumento para que los usuarios aleguen frente a la denegación provisional, especialmente cuando una Parte Contratante designada no tiene un procedimiento claramente definido para tomar nota de una sustitución. También mencionó que, en lo referente a los principios que rigen la sustitución propuestos, solo puede sumarse al consenso en lo que atañe a respaldar el efecto de la sustitución en el registro nacional y la interpretación literal de los productos y servicios a efectos de determinar el alcance. Informó de que no puede unirse al consenso para respaldar las propuestas de que el momento en que puede presentarse una petición de sustitución y la fecha de entrada en vigor de la sustitución sean la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior. La fecha de entrada en vigor de la sustitución es la fecha en la que se registra realmente la ampliación de la protección a su país. Ni el registro internacional ni la petición de ampliación tienen relevancia jurídica hasta que la ampliación se emite realmente como registro en los Estados Unidos de América. Solo llegados a ese punto puede ocupar el lugar de un registro nacional anterior. En ese momento, si se presenta una petición de tomar nota de la sustitución antes de que se registre la ampliación de la protección, la USPTO considera que la petición es prematura o inoportuna, no la tramitará y reembolsará las tasas. Con idea de ser flexible y para comodidad de los titulares, la USPTO está estudiando la posibilidad de retener la petición hasta que se registre la ampliación de la protección. En ese momento, la Oficina examinará la petición y determinará el resultado. En ese caso, no se procederá al reembolso de las tasas. Dijo que, si el proyecto de la Regla 21 progresa, su país abrirá un expediente de la petición de tomar nota de la sustitución hasta que se conceda o registre la ampliación de la protección a los Estados Unidos de América. Una vez concedida la ampliación de la protección, la USPTO examinará la petición

y tomará nota de la sustitución. Sin embargo, la USPTO necesitará tiempo para aplicar los cambios de TI necesarios para adaptarse a dicha situación. Por tanto, pidió que en la Regla se incluya un período de transición. Dijo que puede unirse al consenso relativo en torno a la propuesta sobre el efecto de la sustitución en el registro nacional, ya que pueden coexistir el registro nacional y la ampliación de la protección registrada posteriormente. Cree que solo el propietario o titular debe tener derecho a decidir si abandona o mantiene el registro nacional. La Parte Contratante designada no debe cancelar de oficio el registro nacional. La USPTO no emite una denegación basada en la doble protección cuando coincide una petición de ampliación de la protección con un registro nacional existente. La USPTO acepta la petición de ampliación de la protección como si fuera un tipo distinto de solicitud en el marco de la legislación de su país. Por tanto, ambas pueden coexistir en los Estados Unidos de América. Señaló que también puede sumarse al consenso sobre la propuesta de que la Parte Contratante designada examine la petición de tomar nota de la sustitución antes de tomar realmente nota de dicha sustitución. La USPTO sigue dicha práctica y examina la petición para ver si cumple con las condiciones del Artículo 4*bis*.1). No obstante, en su opinión, solo debería producirse el examen y la toma de nota después del registro de la ampliación de la protección. Finalmente, en lo referente al alcance de los productos y servicios, dijo que su país se adhiere a la propuesta que aboga por una interpretación literal de los productos y servicios. Es decir, que los productos y servicios que figuran en el registro nacional deben ser iguales o equivalentes a los abarcados en el registro internacional. Cree que la norma de la equivalencia permite dar cabida a cualquier problema de traducción, y es más favorable y beneficiosa para el solicitante. Las prácticas de la USPTO no ofrecen actualmente la sustitución parcial. La USPTO exige que el titular elimine o restrinja los productos y servicios del registro nacional que no estén incluidos en la ampliación de la protección registrada. Dijo que reconoce que esto beneficia al titular por dos razones. En primer lugar, el titular está obligado a perder derechos de marcas de los productos y servicios eliminados o restringidos en el registro nacional. En segundo lugar, no hay ningún incentivo o razón para que el titular mantenga el registro nacional más allá, quizá, de una posible acción judicial futura puesto que tanto el registro nacional como la ampliación de la protección registrada tienen los mismos productos y servicios. Por tanto, señaló que estudiará si permitir tomar nota de la sustitución parcial de forma que el titular pueda mantener la protección de la marca de los productos y servicios que permanecen en el registro nacional. No obstante, si la USPTO incorpora la práctica de la sustitución parcial, necesitará un periodo de aplicación de entre 5 y 10 años para diseñar e implantar los cambios de TI que reflejen en la base de datos de marcas de la USPTO y en el certificado de registro los productos y servicios que han sido sustituidos y los que no.

61. El presidente señaló que se ha llegado a un acuerdo sobre la mayoría de los principios de sustitución y reconoció que el principal objeto de desacuerdo es la sustitución parcial y la interpretación literal del Artículo 4*bis* debido, especialmente, al tiempo adicional necesario para modificar la legislación nacional y actualizar los sistemas informáticos. Invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra para introducir una posible disposición transitoria.

62. La Secretaría hizo referencia a la propuesta anterior presentada por la delegación de los Estados Unidos de América sobre la posibilidad de una disposición transitoria y recordó que, en 2009, ya se introdujo una disposición transitoria en la Regla 40.5), de acuerdo con el requisito obligatorio de emitir concesiones de protección introducidas en la Regla 18*ter*.1). La Regla 40.5) hace referencia únicamente a las declaraciones de concesión de protección y establece que ninguna Oficina está obligada a emitir este tipo de declaraciones de conformidad con la Regla 18*ter*.1) antes del 1 de enero de 2011. Ese párrafo fue eliminado. Dadas las preocupaciones que han planteado algunas delegaciones, se prevé adoptar un planteamiento similar con respecto al principio de la sustitución parcial. Indicó que, si el Grupo de Trabajo está de acuerdo con la propuesta revisada de la Regla 21, se podría introducir también un nuevo párrafo 7 en la Regla 40 con el título “[Disposición transitoria relativa a la sustitución]” y el siguiente texto: “ninguna Oficina estará obligada a aplicar la Regla 21.3)d) antes del 1 de febrero de 2025”. Dicha disposición otorgará a las Oficinas el tiempo suficiente para modificar su legislación y estructuras informáticas.

63. El presidente cedió el uso de la palabra para debatir sobre la propuesta de la Secretaría y señaló que no se han formulado más comentarios.

64. El representante de la INTA recordó al presidente su intervención anterior, relativa a sus sentimientos encontrados sobre el párrafo adicional 3)c) propuesto para la Regla 21, y preguntó si es posible volver a examinar dichos debates cuando se hable sobre el proyecto de texto de la disposición transitoria de la Regla 40, según lo propuesto por la Secretaría.

65. El presidente recordó que ha cedido el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre todo el documento y que no se han realizado observaciones sobre el párrafo adicional 3)c) propuesto. Por lo tanto, se procederá a debatir sobre el nuevo texto relativo al período transitorio propuesto.

66. Hizo referencia a una pequeña modificación que ha realizado la Secretaría a la redacción propuesta para la Regla 40.7) y señaló que se ha incluido una coma en la segunda frase.

67. La delegación de la Unión Europea reiteró su intención de seguir debatiendo con prudencia, siempre y cuando se tenga en cuenta algunos puntos. En concreto, le preocupa el posible desajuste entre la segunda frase del proyecto de la Regla 21.3)d) propuesto y el Artículo 4bis.1)ii) del Protocolo de Madrid. La introducción de ese nuevo párrafo cambiará los procedimientos del Sistema de Madrid. Aun con la exención provisional hasta 2025, las consecuencias son lo suficientemente significativas como para seguir examinando dicha cuestión. Por ello, propuso considerar el proyecto de la Secretaría como un primer paso y posponer la decisión sobre dicho tema hasta la próxima reunión del Grupo de Trabajo. No obstante, está dispuesta a seguir debatiendo sobre una cuestión tan importante.

68. El presidente pidió a la delegación de la Unión Europea que aclare si la petición de aplazamiento relativa al principio del proyecto de la Regla 21.3)d) propuesto, segunda frase, se refiere únicamente a dicho principio o a todos, y señaló que el Grupo de Trabajo ya ha acordado el resto de principios de manera provisional.

69. La delegación de la Unión Europea aclaró que solo desea posponer el aspecto antes mencionado.

70. El presidente propuso eliminar la segunda frase de la Regla 21.3)d), que guarda relación con la Regla 40 y la sustitución parcial. Esto permitirá que el resto de la redacción propuesta entre en vigor el 1 de febrero de 2020, y propuso examinar esa segunda frase en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Añadió que puede ser de utilidad reflexionar sobre cuándo puede entrar en vigor esta segunda frase. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

71. La delegación de Alemania dijo que no es consciente de que se haya producido ningún acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que algunas Partes Contratantes tienen problemas de coexistencia, no solo con la sustitución parcial de la segunda frase de la Regla 21.3)d), tal como ha mencionado la delegación de la Unión Europea. Solicitó aclaraciones sobre la propuesta del presidente de eliminar esta segunda frase y señaló que no cree que la cuestión sea decidir cuándo debe entrar en vigor, sino si debe entrar en vigor, ya que algunas delegaciones no están de acuerdo con dicha propuesta.

72. El presidente, en respuesta a la delegación de Alemania, recordó que ya se han sometido a debate las inquietudes sobre la coexistencia. Sin embargo, parece que dichas preocupaciones guardan relación con el plazo de tiempo necesario para modificar la legislación más que con los principios. Se ha propuesto el año 2021 como fecha de entrada en vigor para garantizar que los miembros puedan adaptar su legislación. Recordó que algunos de ellos ya están permitiendo la sustitución parcial y que la Secretaría ha explicado la historia de dicha sustitución. Por consiguiente, no se está debatiendo sobre los principios, sino más bien sobre el plazo de tiempo necesario para su entrada en vigor y señaló que la intención es eliminar la

segunda frase para que el resto de la propuesta pueda avanzar. Quiso además aclarar la posición resumiendo que se ha llegado a un acuerdo sobre el texto del proyecto de la Regla 21, eliminando la segunda frase, que establece que la sustitución podría afectar solo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional, con entrada en vigor el 1 de febrero de 2021. La fecha propuesta brinda tiempo suficiente para garantizar que se pueda realizar cualquier armonización de la legislación nacional y que, en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, se examinarán los debates sobre esa segunda frase en un contexto más restringido. Cedió el uso de la palabra para que se formule cualquier objeción sobre el modo de proceder propuesto.

73. La delegación de España dijo que no tiene ninguna objeción sobre el modo de proceder propuesto, pero que, tras hablar con otras delegaciones, desea formular un comentario sobre la interpretación del texto del Artículo, tal como ha mencionado la Secretaría. Le preocupa la divergencia de opiniones sobre la manera en que debe interpretarse el Artículo y, dadas esas diferencias de interpretación, cree que este se puede redactar con mayor claridad. Propuso examinar el Artículo en la próxima reunión del Grupo de Trabajo con miras a modificar la redacción para que esta sea más clara.

74. El presidente, en respuesta a la delegación de España, señaló que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo se examinará el tema de la sustitución parcial y que el documento que prepare la Oficina Internacional brindará más información sobre los antecedentes y la Regla modificada.

75. El Grupo de Trabajo:

i) El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones de las Reglas 27bis, y 21 del Reglamento, según consta en el Anexo II del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2021.

ii) pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que se proponga una posible nueva modificación de la Regla 21 del Reglamento relativa a la sustitución parcial de un registro nacional o regional por un registro internacional.

#### **PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: OTRAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

76. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/3.

77. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/17/3 y explicó que la Oficina Internacional ha identificado las modificaciones propuestas del Reglamento del Protocolo de Madrid, que tienen por fin contribuir al proceso de simplificación del Reglamento en curso y velar por que el Sistema de Madrid sea más fácil de utilizar para sus usuarios. Más concretamente, el documento se refiere a las modificaciones de las Reglas 25, 27bis, 30 y 40 del Reglamento del Protocolo. La Secretaría observó que las cuatro modificaciones propuestas tienen por objeto: i) clarificar, en la Regla 25.4), que para la inscripción de un cambio en la titularidad concerniente a varios nuevos titulares debe determinarse la habilitación de cada uno de ellos; ii) clarificar, en la Regla 27bis.3), que las irregularidades relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional para la inscripción de la división de un registro internacional deben ser subsanadas por el titular y no por la Oficina; iii) simplificar el proceso de renovación y el procedimiento de cálculo de las tasas en vigor recogidos en la Regla 30 suprimiendo el requisito de efectuar una declaración en caso de renovación para las Partes Contratantes cuando se haya concedido una protección parcial; y iv) abordar la incompatibilidad con la legislación de las organizaciones intergubernamentales concerniente a la división y la fusión,

recogida en la Regla 40.6). La Secretaría propuso que esas modificaciones entren en vigor el 1 de febrero de 2020, que también es la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento del Protocolo.

78. El presidente sugirió que el documento se debata en cuatro partes y primero cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los párrafos 3 y 4 relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad, Regla 25.4), cuando se mencionen varios nuevos titulares.

79. El representante de la INTA se mostró totalmente de acuerdo con la modificación propuesta de la Regla 25.

80. La delegación de Suiza dijo que, en principio, no va a formular observaciones sobre la modificación propuesta de la Regla 25, que cree que simplifica el proceso. Sin embargo, señaló que el texto de la Regla 25 prevé que cada nuevo titular debe cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Protocolo y, como son requisitos no acumulativos, se preguntó si el texto debe decir más bien “uno de los requisitos indicados en el Artículo 2 del Protocolo”. Asimismo, mencionó que es solo una cuestión de redacción, al menos en el texto en francés, y solicitó que otras delegaciones francófonas manifiesten su opinión al respecto. Dijo que no tiene claro si la redacción tiene alguna incidencia en el significado.

81. El presidente invitó a las delegaciones francófonas a hacer uso de la palabra y compartir sus ideas con respecto a la cuestión planteada por la delegación de Suiza. Añadió que es la redacción utilizada en la versión original de la Regla y, por ende, considera que no debe suponer ningún problema.

82. La delegación de Suiza observó que existe el mismo problema con el texto inglés. El Artículo 2 del Protocolo se refiere a unas condiciones que no son acumulativas. Por tanto, se preguntó si también debe debatirse una modificación de ese texto cuando se examine la modificación de la Regla 25. Sin embargo, dijo que se remite a la Secretaría, dada su experiencia en la redacción de textos legales.

83. El presidente se refirió al texto cuestionado por la delegación de Suiza y sugirió dejarlo tal como está para evitar que surjan nuevos problemas, sobre todo, dado que no ha supuesto ningún problema en el pasado.

84. El presidente observó que existe un acuerdo con respecto a la modificación propuesta de la Regla 25.4) y cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los párrafos 5 a 8 relativos a irregularidades en las peticiones de división de un registro internacional, Regla 27*bis*.3).

85. La delegación de Belarús observó que la Regla 27*bis*.3) revisada hace referencia a una irregularidad que no sea subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los apartados a) o b) y sugirió que la conjunción “o” en dicho texto se cambie por “y/o” dado que una petición de división puede ser defectuosa tanto en lo que respecta a las tasas como a otros aspectos.

86. El presidente se refirió a la sugerencia planteada por la delegación de Belarús e indicó que sería preferible dejar el texto como está, ya que se ajusta a las prácticas de redacción normalizadas. Además, el uso de la conjunción “o” no impide que se presenten una o ambas irregularidades. Por consiguiente, el texto propuesto debe ser suficiente para abordar las dudas planteadas.

87. El presidente observó que no se han formulado más observaciones sobre la Regla 27*bis*.3), y que parece existir un acuerdo con respecto a las modificaciones propuestas. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los párrafos 9 a 19 del documento, relativos a la Regla 30.



88. La delegación del Japón dijo que apoya las modificaciones propuestas del Reglamento Común y cree que mejoran la facilidad de uso. Sin embargo, dijo que no está seguro de poder confirmar su acuerdo con la modificación propuesta de la Regla 30 sin más aclaraciones. Como se va a suprimir el párrafo 2)d) de la Regla 30, no queda claro el procedimiento de renovación de un registro internacional relativo a todos los productos y servicios de determinadas Partes Contratantes designadas, cuando se haya producido una denegación parcial de dichos productos y servicios.

89. La delegación de Suiza dijo que alberga pequeñas dudas con respecto al texto de la Regla 30 y observó que el nuevo párrafo 1)c) permite que la tasa individual se determine teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios indicados. Sin embargo, como las tasas individuales se establecen en función del número de clases indicado, y no de los productos y servicios, sugirió que se modifique el párrafo para reflejar que la tasa individual tiene en cuenta el número de clases de productos y servicios en cuestión.

90. La delegación de Austria declaró que está a favor de toda modificación de la Regla 30 que simplifique el formulario MM11. Anteriormente, los usuarios de su país tenían problemas para entender los puntos 3 y 4 del formulario MM11. A los usuarios les confundía la existencia de dos listas alfabéticas de Partes Contratantes. Preguntó cuáles serán las consecuencias prácticas de la modificación propuesta de la Regla 30, más concretamente, si el punto 4 del formulario MM1 quedará obsoleto y solamente se mantendrá una lista alfabética.

91. La delegación del Brasil solicitó que se aclare la modificación propuesta de la Regla 30. Dijo que, a su entender, el titular tiene dos opciones: i) si el titular no efectúa la declaración, se renovará la protección concedida a la clase; y ii) si el titular efectúa la declaración, se renovarán todas las clases y no existirá la opción de seleccionar los productos y servicios que se van a renovar. Se mostró de acuerdo con la modificación si lo que entiende es correcto.

92. El presidente tomó nota de la sugerencia planteada por la delegación de Suiza relativa a la referencia al número de clases, en lugar de a los productos o servicios, pero dijo que tiene dudas con respecto a la introducción de dicha referencia, habida cuenta de que otras Reglas del Reglamento hacen referencia a los productos y servicios y no a las clases. Por consiguiente, sugirió que sería mejor dejar el texto propuesto para mantener la coherencia con las demás Reglas. Invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra para responder a algunas de las preguntas formuladas por otras delegaciones.

93. La Secretaría explicó que, cuando el titular haya recibido una declaración de conformidad con la Regla 18ter.2) o la Regla 18ter.4) concerniente a la protección parcial en una Parte Contratante designada, el titular puede optar por pagar únicamente las clases incluidas en el alcance de la protección. En ese caso, si el titular desea renovar todas las clases incluidas en el registro internacional, también las que hayan sido denegadas parcialmente, estará obligado a efectuar una declaración y pagar las tasas correspondientes a todas las clases en cuestión. De este modo, los titulares mantienen su posición en el supuesto de que superen la denegación parcial mediante un recurso. Las opiniones de los usuarios indican que el procedimiento es complicado. Además, algunas Partes Contratantes designadas declararon que no pueden aceptar pagos correspondientes a clases que no estén incluidas en el alcance de la protección correspondiente. La propuesta presentada simplifica el proceso de renovación y facilita la renovación del registro internacional a los titulares. Al titular ya no se le exigirá que efectúe una declaración ni que pague las tasas correspondientes a las clases que no se incluyan en el alcance de la protección. En el supuesto de que el titular haya interpuesto un recurso y dicho recurso se resuelva favorablemente, el titular pagará las tasas correspondientes a todas las clases incluidas en el alcance ampliado en la siguiente fecha de renovación. Aclaró, asimismo, que la modificación propuesta de la Regla 30 facilitará la renovación a los titulares porque se produce una desvinculación de la petición de renovación del pago correspondiente a las clases. La modificación entrañará algunas modificaciones en el formulario MM11. Respondiendo a la pregunta formulada por la delegación de Austria, declaró

que el formulario será mucho más sencillo y habrá una lista para las Partes Contratantes. La herramienta de renovación electrónica también se simplificará. Añadió que la modificación propuesta es aplicable a los casos en que una Parte Contratante haya concedido una protección parcial. Si el titular desea hacer una renovación para una Parte Contratante que haya emitido una denegación total, tendrá que seguir pagando la cuantía correspondiente a todas las clases incluidas en el registro internacional.

94. El presidente observó que ninguna otra delegación ha solicitado el uso de la palabra y que hay acuerdo con las modificaciones propuestas de la Regla 30. Cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el párrafo 20 del documento relativo a la notificación en virtud de la Regla 46.

95. La delegación de China manifestó su apoyo a las modificaciones propuestas de la Regla 25, observando que es necesario que todos los nuevos titulares cumplan los requisitos del Protocolo concernientes a la habilitación; la Regla 27*bis*, relativa a las irregularidades relativas al pago de la división de un registro internacional y las medidas de subsanación de las mismas; la Regla 30, en virtud de la cual se simplifica la renovación de un registro internacional; y la Regla 40 relativa a la notificación. Sin embargo, en relación con las Reglas 27*bis* y 27*ter*, concernientes a la división y la fusión de un registro internacional, reiteró que su país ha efectuado una declaración en la que confirma que actualmente esas Reglas no son aplicables al mismo.

96. La delegación del Brasil dijo que tiene algunas preguntas concernientes a las modificaciones propuestas de la Regla 30 y necesita más tiempo para examinar sus implicaciones a la luz de la explicación dada por la Secretaría.

97. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el párrafo 21 del documento relativo a la fecha propuesta de entrada en vigor, que es el 1 de febrero de 2020.

98. La delegación de Colombia destacó que es fundamental que su país prorrogue la entrada en vigor de las modificaciones propuestas para poder implantar un nuevo sistema que pueda abordar estos requisitos.

99. En respuesta a la delegación de Colombia, la Secretaría explicó que, dado el carácter de las modificaciones propuestas, no debe producirse una incidencia significativa en los procedimientos o en los requisitos para las Oficinas e indicó que la fecha propuesta debería ser aceptable.

100. La delegación de Colombia dijo que toma nota de las observaciones formuladas por la Secretaría.

101. La delegación de Madagascar observó que, dado el carácter de las modificaciones propuestas, apoya su entrada en vigor el 1 de febrero de 2020.

102. El presidente observó que se acuerda recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que las modificaciones propuestas entren en vigor el 1 de febrero de 2020, y cedió el uso de la palabra para que se formulen las observaciones finales.

103. La delegación del Brasil confirmó que no desea formular más observaciones en relación con la Regla 30.

104. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones de las Reglas 25, 27*bis*, 30 y 40 del Reglamento, según consta en el Anexo II del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2020.

## **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: 6: RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE TIPOS DE MARCAS Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE ADMITEN**

105. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/4.

106. El presidente indicó que los debates sobre el punto 6 del orden del día, relativo a la encuesta sobre las marcas que se admiten, se intercalarán con los debates en torno al punto 10 del orden del día, en el que se contempla la posible modificación de la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

107. La Secretaría recordó que, en su reunión anterior, celebrada en 2018, Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que realizara una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid sobre los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten, y que presentara un documento sobre las conclusiones de esa encuesta en la presente reunión. Explicó que la encuesta, en forma de cuestionario en línea, se realizó entre el 14 de enero y el 15 de febrero del presente año y contó con la participación de 82 Oficinas. El cuestionario y las respuestas pueden consultarse en la página web de la presente reunión del Grupo de Trabajo, en la sección de otros documentos conexos. En el Anexo del documento se presenta un resumen de las conclusiones, sin entrar en un análisis pormenorizado. Las conclusiones recogen las opiniones de las Oficinas en ámbitos como la definición de marca, los signos que no pueden registrarse, los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten, el formato y los medios de presentar una solicitud ante la Oficina y los formatos utilizados por la Oficina para almacenar, gestionar y publicar representaciones electrónicas de marcas.

108. El presidente sugirió dividir los debates sobre los resultados de la encuesta en varias partes y cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre la Parte I) del documento, "Definición de marca" y la Parte II) del documento, "Signos que no pueden registrarse".

109. El presidente tomó nota de la ausencia de comentarios sobre la Parte I) y la Parte II) del documento y cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre la Parte III) del documento, "Tipos de marcas y medios de representación que se admiten".

110. La delegación de Belarús dijo que tiene una observación sobre la pregunta 1.a. del cuestionario, relativa a los signos perceptibles visualmente. Indicó que puede que las respuestas a algunas preguntas no siempre se correspondan con la realidad porque, por ejemplo, la Oficina de su país ha tenido que responder "no" a la pregunta 1.a. porque su legislación no contiene una disposición relativa a la perceptibilidad visual de los signos. Sin embargo, esto no quiere decir que no acepte el registro de signos perceptibles visualmente, sino que su legislación sigue una lógica diferente y establece que una marca es cualquier signo capaz de distinguir los productos y servicios de una empresa de los productos y servicios de otra. Podría interpretarse que una disposición de este tipo en su país es muy liberal porque supone la aceptación de cualquier tipo de marca. Sin embargo, la legislación prevé otra disposición que la hace muy restrictiva al establecer que solo se pueden registrar las marcas verbales, las marcas figurativas y las marcas combinadas. Por este motivo, hizo hincapié en la posibilidad de que las respuestas a las preguntas no siempre sean un reflejo de la realidad.

111. El presidente observó que no ha habido más peticiones de palabra por parte de las delegaciones, pero reconoció que la Parte III) del documento es extensa y, por lo tanto, cree que podría ser útil dividir los debates en grupos de preguntas. Sugirió comenzar por la pregunta 3. de la Parte III) del documento, sobre si el solicitante debe especificar, en la solicitud, el tipo de marca para la que se solicita el registro. Las respuestas indican que la mayoría de las Oficinas exigen al solicitante que especifique el tipo de marca. A continuación, propuso pasar a la pregunta 4. de la Parte III) del documento, que indica que la descripción de

la marca es obligatoria en el 22% de las Oficinas y que en el 77% es opcional. Una Oficina informó de que no es posible facilitar una descripción. Por último, sugirió que el Grupo de Trabajo examine la pregunta 5. del documento, relativa a la circunstancia en que no se especifica ni se incluye en la descripción una indicación del tipo de marca y si, en este caso, la Oficina aceptará y tramitará la solicitud. Observó que el 60% de las Oficinas tramitarán la solicitud, el 40% dijo que no lo harán y 19 Oficinas indicaron que ofrecen al solicitante la posibilidad de especificar el tipo de marca.

112. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre las preguntas 3. a 5. de la Parte III) del documento.

113. La delegación de la India declaró que la descripción de la marca debe ser obligatoria porque, de este modo, el solicitante describirá la marca correctamente, tal como está previsto, y añadió que, si fuera opcional, las Oficinas tendrían problemas a la hora de describir la marca en cuestión cuando haya que indexarla en línea. Declaró que el solicitante debe describir la marca correctamente.

114. La delegación de Alemania mencionó que la Oficina de su país marcó la opción "b." en la pregunta 4., por lo que se encuentra dentro del 77% que afirma que la descripción de la marca es opcional. Señaló que, sin embargo, esta respuesta no es correcta y que se ha seleccionado simplemente porque, a veces, hay descripciones que no están autorizadas en su país y aclaró que la Oficina no pudo seleccionar más de una respuesta. No obstante, hay ocasiones en las que una descripción puede ser obligatoria, como, por ejemplo, en el caso de que la Oficina necesite una descripción porque la marca no está claramente definida. Concluyó diciendo que la respuesta más apropiada hubiera sido que una descripción puede ser obligatoria o no autorizada.

115. La delegación de España dijo que, al igual que sucede con la Oficina de Alemania, la respuesta a la pregunta 4. de la Parte III) no plasma adecuadamente su práctica. Las opciones de respuesta que se ofrecían han llevado a la Oficina de su país a indicar que la descripción de la marca es opcional. Sin embargo, hay ciertos casos en los que, por razones de complejidad u otras circunstancias relacionadas con la marca, la Oficina necesita una descripción para poder entenderla mejor.

116. El presidente dio las gracias a las delegaciones por sus comentarios y pasó a la pregunta 6. de la Parte III) del documento, relativa a los tipos de marcas admitidos por la Oficina y, si procede, la forma en que deben representarse. Señaló que hay varios tipos de marcas. Todas las Oficinas aceptan marcas denominativas. Casi la mitad de dichas Oficinas exigen el uso de caracteres normalizados para la representación de las marcas denominativas. La mayoría de las Oficinas exigen la traducción de las palabras al idioma que utilizan las Oficinas. Además, un elevado número de Oficinas ha confirmado que se exige una transliteración.

117. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.a. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas denominativas.

118. El presidente tomó nota de la ausencia de observaciones por parte de las delegaciones en relación con la pregunta 6.a. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.b. de la Parte III), relativa a las marcas figurativas. Casi todas las Oficinas indicaron que aceptan marcas figurativas y la mayoría de ellas han señalado que la marca debe representarse gráficamente y ser clara, por ejemplo, con una imagen. Algunas Oficinas también indicaron otros requisitos, tales como requisitos relativos al tamaño de la imagen y la calidad de la representación o que el solicitante proporcione una indicación clara del color, si procede. Los tipos de archivos o formatos más comunes que se aceptan son JPEG, GIF y PNG.

119. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.b. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas figurativas.

120. El presidente señaló que las delegaciones no han formulado observaciones sobre la pregunta 6.b. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.c. de la Parte III), relativa a las marcas no tradicionales. Observó que 50 Oficinas, es decir, el 61%, aceptan marcas holograma. En lo que atañe a la representación, la mayoría de las Oficinas indicaron que exigen varias imágenes, dibujos o ilustraciones para determinar el efecto del holograma. Muchas Oficinas indicaron también que aceptan ficheros digitales o en video. Los formatos de archivo aceptables para este tipo de marcas son MP4 y JPEG.

121. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.c. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas holograma y, en concreto, su representación.

122. El presidente señaló la ausencia de observaciones sobre la pregunta 6.c. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.d. de la Parte III), relativa a las marcas tridimensionales, también conocidas como marcas de forma. Observó que la mayoría de las Oficinas, el 96%, aceptan marcas tridimensionales tanto en lo que atañe al embalaje de los productos como a las formas de los mismos. En lo que atañe a la representación de las marcas tridimensionales, la mayoría de las Oficinas exigen una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca. Una Oficina también requiere una muestra física, cuando se considere necesario. Los tipos de archivos indicados son JPEG, OBJ, STL y X3D.

123. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.d. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas tridimensionales.

124. El presidente tomó nota de que las delegaciones no han formulado observaciones sobre la pregunta 6.d. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.e. de la Parte III), relativa a las marcas de color. El 93% de las Oficinas indicaron que aceptan las marcas de color. Muchas Oficinas, el 82%, aceptan marcas de color único, mientras que el 18% dijeron que un color único no es admisible. En lo que atañe a la combinación de colores, todas las Oficinas dijeron que aceptan ese caso. En cuanto a los requisitos de representación, la mayoría de las Oficinas exigen una reproducción clara de la marca en color. Si la marca comprende una combinación de colores, a menudo se requiere una reproducción que muestre la disposición sistemática de dicha combinación. La mayoría de las Oficinas exigen una descripción clara o una indicación del color, y algunas también exigen un código de color reconocido, a menudo, el sistema Pantone, para circunscribirlo a un tono específico.

125. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.e. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas de color.

126. El presidente observó que las delegaciones no han formulado observaciones sobre la pregunta 6.e. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas de color o su representación, y pasó a la pregunta 6.f. de la Parte III), relativa a las marcas sonoras. Señaló que el 73% de las Oficinas indicaron que admiten las marcas sonoras. Sin embargo, el 27% de las Oficinas indicaron que las marcas sonoras no están autorizadas. Las prácticas nacionales o regionales relativas a la reproducción de marcas sonoras varían considerablemente. Numerosas Oficinas exigen un archivo sonoro o una representación gráfica de la notación musical, con o sin descripción del sonido. Algunas Oficinas también exigen tanto el fichero sonoro como una representación gráfica del sonido, o aceptan otras reproducciones del sonido, por ejemplo, un sonograma o fonograma. Algunas Oficinas se muestran flexibles y ofrecen al solicitante diversas opciones de reproducción.

127. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 6.f. de la Parte III) del documento, relativa a las marcas sonoras.

128. El representante de la INTA señaló con satisfacción que el 73% de las Oficinas que han respondido a la encuesta admiten marcas sonoras. Sin embargo, también apuntó que la pregunta 1. indica que el 43% de dichas Oficinas exige que la marca sea perceptible visualmente y, habida cuenta de dicha discordancia, se preguntó si la pregunta 1. se ha comprendido correctamente.

129. El presidente observó que las delegaciones no han formulado más observaciones sobre la pregunta 6.f. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.g., relativa a las marcas animadas. Recordó que el 54% de las Oficinas admiten marcas animadas, mientras que el 46% indicó que no las permiten. 21 de ellas indicaron que aceptan marcas animadas representadas en un formato gráfico o de vídeo. Cinco Oficinas exigen un vídeo y una representación gráfica. 16 Oficinas exigen una reproducción gráfica y una secuencia de imágenes. No todas las Oficinas especificaron de qué manera deberían representarse las marcas, pero entre los formatos aceptados cabe señalar JPEG y MP4. Habida cuenta de las similitudes, agrupó la pregunta 6.f. y la pregunta 6.h., relativa a las marcas multimedia, y afirmó que el 44% de las Oficinas indicaron que aceptan marcas multimedia. 15 Oficinas indicaron que aceptan o exigen archivos audiovisuales y muchas exigen el formato MP4. Observó que unas pocas Oficinas siguen exigiendo una reproducción gráfica de la marca.

130. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre las preguntas 6.g. y 6.h. de la Parte III) del documento, relativas a las marcas animadas y multimedia.

131. El presidente observó que las delegaciones no han formulado observaciones sobre las preguntas 6.g. o 6.h. de la Parte III) del documento y pasó a la pregunta 6.i. de la Parte III), relativa a otros tipos de marcas. Se considera que las marcas de las que trata la pregunta 6.i. son menos comunes y comprenden las marcas gestuales, las marcas olfativas, las marcas de patrón, las marcas de posición, las marcas de gusto, las marcas de textura y la presentación distintiva. Indicó que no todas las Oficinas admiten todas esas marcas, pero el 60% de ellas indicaron que aceptan al menos uno de los tipos mencionados. A continuación, se refirió al desglose incluido en el documento y afirmó que 21 Oficinas aceptan marcas de patrón, 23 Oficinas admiten marcas de posición, nueve Oficinas aceptan marcas de presentación distintiva, ocho Oficinas aceptan marcas olfativas, seis Oficinas aceptan marcas de textura, siete Oficinas aceptan marcas de gusto y seis Oficinas aceptan marcas gestuales. Por último, mencionó que diez Oficinas indicaron que aceptarían cualquier marca que pudiera representarse gráficamente.

132. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los otros tipos de marcas a los que se alude en la pregunta 6.i.

133. El presidente observó que las delegaciones no han formulado observaciones sobre la pregunta 6.i. de la Parte III) del documento y pasó a las Partes IV) y V), relativas al formato y los medios de presentar una solicitud ante la Oficina y las normas para almacenar, gestionar y publicar representaciones electrónicas de marcas.

134. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la pregunta 7 de la Parte IV) del documento, relativa a los formatos que se admiten para presentar una solicitud ante la Oficina, y señaló que el 91% de las Oficinas siguen permitiendo la presentación en formato papel, mientras que siete Oficinas, el 9%, afirman que ya no se admite el formato papel. La mitad de las Oficinas aceptan el formato imagen, por ejemplo, con un archivo PDF o JPEG. Asimismo, recordó que en el 68% de los casos se utilizan datos estructurados, por ejemplo, presentación electrónica.

135. El presidente observó que ninguna delegación ha pedido la palabra, sugirió que se examinen conjuntamente las preguntas 8 y 9 de la Parte IV) del documento, relativas a la presentación de la solicitud, y señaló que el 24% de las Oficinas siguen utilizando el fax y que la mayoría de las Oficinas, el 74%, permiten adjuntar una representación electrónica de la marca.

136. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre las preguntas 8 y 9 de la Parte IV) del documento, relativas a la presentación de la solicitud.

137. El representante de la INTA señaló que, según los resultados de la encuesta, tres de cada cuatro de las Oficinas que participaron en la encuesta exigen o permiten una representación electrónica de la marca y, entre esas Oficinas, una de cada dos acepta una grabación digital de sonido. Cuatro de cada diez Oficinas aceptan la grabación digital de imágenes animadas con o sin sonido. Dijo que cree que esta información será de gran utilidad para el debate sobre el documento MM/LD/WG/17/8, relativo a la posible modificación de la Regla 9.

138. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el resto de preguntas de la Parte IV) del documento, a saber, las preguntas 10, 11, 12 y 13.

139. El presidente observó que no hay más observaciones sobre el resto de las preguntas de la Parte IV) del documento y cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre la última sección del documento, la Parte V) y las preguntas 14 a 16.

140. El presidente señaló que no se han formulado observaciones sobre las preguntas 14 a 16 de la Parte V) del documento y que se continuarán los debates en torno al punto 10 del orden del día.

141. El Grupo de Trabajo tomó nota de las conclusiones del estudio sobre los tipos aceptables de marcas y los medios de representación presentados en el documento.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL – PLAZO DE RESPUESTA Y FORMAS DE CALCULAR DICHO PLAZO**

142. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/5.

143. La Secretaría afirmó que la Oficina Internacional recibe habitualmente quejas de los usuarios del Sistema de Madrid relativas a las denegaciones provisionales y a los plazos para responder a las mismas. En vista de esas quejas, y con el fin de obtener más información acerca de los plazos de respuesta, la Oficina Internacional realizó una encuesta entre las Partes Contratantes sobre las denegaciones provisionales y expuso los resultados en la mesa redonda celebrada en 2014\*. Recordó que el tema se enumera entre las prioridades de la hoja de ruta del Grupo de Trabajo que deben ser sometidas a debate a mediano plazo. Por consiguiente, la Oficina Internacional preparó el documento MM/LD/WG/17/5 para que sea sometido a debate en la presente reunión del Grupo de Trabajo. Observó que el documento presenta los problemas concretos que afrontan los usuarios del Sistema de Madrid cuando reciben denegaciones provisionales y se centra, más concretamente, en los distintos plazos que tienen las Oficinas de las Partes Contratantes para notificar las denegaciones provisionales, los distintos plazos fijados por las Oficinas para que los titulares respondan a estas denegaciones y las distintas maneras de calcular dichos plazos por parte de las Oficinas. Para abordar las inquietudes de los usuarios, añadió que el Grupo de Trabajo podría considerar modificar el Reglamento Común con el fin de establecer un plazo mínimo o armonizado para que los titulares respondan a las Oficinas interesadas, y una manera armonizada de calcular dicho plazo. Reconoció que la determinación del plazo para notificar una denegación provisional puede plantear un desafío para la Oficina de una Parte

---

\* Véase el documento MM/LD/WG/12/RT/INFORMATION ON PROVISIONAL REFUSALS.

Contratante, sobre todo, en los casos en que la Parte Contratante en cuestión sea miembro del Arreglo y haya efectuado la declaración correspondiente a la ampliación del plazo a 18 meses. En tal caso, la Oficina tendrá que evaluar, caso por caso, si la Oficina de la Parte Contratante del titular de un registro internacional concreto es también miembro del Arreglo y, de ser así, el plazo para emitir una denegación provisional se reducirá a solo un año. Se refirió a las estadísticas citadas en el párrafo 10 del documento y observó que más del 90% de las denegaciones provisionales recibidas por la Oficina Internacional en 2017 se recibieron en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de inicio del plazo de denegación. Habida cuenta de ello, invitó al Grupo de Trabajo a considerar si debe emprenderse el examen del funcionamiento del Artículo 5.2)b) del Protocolo de Madrid a fin de armonizar los plazos que tienen las Oficinas para notificar una denegación provisional de oficio, dejándolo en 15 meses o un año, o bien decidir otro plazo. Observó que la manera en que se transmite la notificación de la denegación provisional a la Oficina Internacional y posteriormente al titular puede acortar el plazo que tiene este último para responder a la denegación provisional. Señaló que, en este momento, solo 30 Oficinas transmiten información a la Oficina Internacional en formato legible por máquina, más concretamente lenguaje extensible de marcado o formato XML. Dijo que quizás el Grupo de Trabajo considere conveniente resolver esa situación a fin de garantizar una transmisión más rápida de las denegaciones provisionales a los titulares. Asimismo, sugirió que los titulares y sus mandatarios faciliten una dirección de correo electrónico a la Oficina Internacional para poder recibir las notificaciones por vía electrónica, con el fin de asegurarse de que tengan el mayor tiempo posible para responder a las denegaciones provisionales. Subrayó que el 88% de las notificaciones de denegación provisional se transmiten a los titulares por vía electrónica. Por consiguiente, dijo que el Grupo de Trabajo quizás pueda considerar que la comunicación electrónica sea la opción por defecto para las comunicaciones de la Oficina Internacional dirigidas a los solicitantes y titulares. Indicó que el documento resume las cuestiones que deben someterse a consideración y sugiere posibles vías de acción.

144. El presidente declaró que los seis temas que deben someterse a debate son: i) el plazo que tienen las Partes Contratantes para notificar una denegación provisional, incluido en los párrafos 5 a 13 del documento; ii) el plazo para responder a una denegación provisional y el cálculo de dicho plazo, incluido en los párrafos 14 a 17 de ese mismo documento; iii) los distintos plazos y las maneras de calcularlos, incluido en los párrafos 18 y 19 del documento; iv) la transmisión de la notificación a la Oficina Internacional, incluido en los párrafos 20 a 24 del documento; v) la transmisión de la notificación al titular, incluido en los párrafos 25 a 30 del documento; y vi) otras cuestiones que han de considerarse, incluido en los párrafos 31 a 38. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el documento.

145. La delegación de la Unión Europea dijo que está dispuesta a examinar medidas para armonizar, en la medida de lo posible, las maneras de calcular los plazos en beneficio de los usuarios del sistema. Expresó su apoyo a la propuesta de armonizar el cálculo de la fecha de inicio. Sin embargo, compartió sus inquietudes con respecto a la propuesta de reducir a un año el plazo para que todas las Oficinas notifiquen de oficio las denegaciones provisionales, ya que esa medida puede generar dificultades para algunas Partes Contratantes en materia de cumplimiento de la fecha límite, por las limitaciones jurídicas y por poner en peligro su derecho a declarar que la protección no puede concederse en sus respectivos territorios. Dijo que apoya las propuestas incluidas en los párrafos 34 a 37. Refiriéndose a las propuestas recogidas en los puntos i) y ii) del párrafo 38 del documento, afirmó que la Unión Europea apoya que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de establecer un plazo mínimo o, alternativamente, o incluso para la armonización del plazo para responder a una denegación provisional. Sin embargo, declaró que no está a favor de armonizar el plazo que tienen las Oficinas para notificar una denegación provisional de oficio dejándolo en un año.

146. La delegación de Madagascar observó que las notificaciones de denegación provisional afectan siempre a titulares de registros internacionales y estos no deben verse perjudicados con más dificultades para defender sus derechos e intereses. Dijo que el Sistema de Madrid



debe ocuparse de velar por los intereses de los titulares de registros internacionales, evitando al mismo tiempo que se dispense un trato injusto entre las presentaciones nacionales y los registros internacionales.

147. La delegación de Georgia dijo que reconoce la dificultad a la que se enfrentan los solicitantes a causa de las distintas metodologías que utilizan las Partes Contratantes para calcular las fechas de inicio de los plazos para responder a las denegaciones y expresó su apoyo a la normalización de dicha fecha. Afirmó que, según su legislación, el cálculo de la fecha de inicio del plazo para que responda el solicitante se computa desde la fecha de publicación de la denegación en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (“la Gaceta”). El plazo para responder a la denegación depende de la legislación nacional de cada Parte Contratante y, por tanto, cree que será más eficiente establecer el cálculo de la fecha de inicio en lugar del plazo para responder.

148. La delegación del Reino Unido dijo que apoya las observaciones formuladas por la delegación de la Unión Europea, que coinciden con las posiciones de larga data articuladas por el Reino Unido sobre la armonización en este ámbito, más concretamente, las expuestas en su documento de posición con número de referencia MM/LD/WG/15/4, presentado en la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo, en 2017.

149. La representante de MARQUES dijo que apoya firmemente que se resuelvan las cuestiones concernientes a la respuesta a las notificaciones de denegación provisional y se mostró de acuerdo con la posición adoptada por la delegación del Reino Unido en su documento de posición presentado en la decimoquinta reunión, en los términos referidos por dicha delegación. Recalcó que es muy importante, para la facilidad de uso del sistema y para la confianza en su funcionamiento, que los usuarios reciban una pronta notificación de las cuestiones que afecten a sus registros internacionales y una indicación clara del plazo para responder. Añadió que cualquier medida que no contemple estos aspectos hará peligrar la equidad y la accesibilidad del sistema. Alentó encarecidamente al Grupo de Trabajo a que realice las modificaciones necesarias para garantizar que, en la medida de lo posible, se armonicen los plazos para responder y que, preferiblemente, sea el Reglamento el que establezca dicha armonización en lugar de cada Parte Contratante. Dijo que la tramitación de las denegaciones provisionales debe realizarse con rapidez, tanto por la Parte Contratante como por la Oficina Internacional, algo que debe facilitarse con medios de comunicación electrónicos entre todas las partes. Destacó que, más concretamente, debe incluirse una indicación clara de la fecha límite para responder en toda la correspondencia de la Oficina Internacional porque, si no se indica la fecha límite exacta en la correspondencia, sigue existiendo la posibilidad de error. Una indicación más clara de la fecha de notificación o del método de cálculo de la fecha de respuesta no resolverá el problema. Recordó que la inclusión de una fecha para responder es una práctica habitual y una manera evidente de aumentar la confianza en el sistema y observó que, si bien lo ideal sería lograr la armonización de los plazos de notificación, para evitar plazos muy cortos o no prorrogables, una indicación clara de la fecha de respuesta exigida resolverá numerosos problemas relacionados con el cumplimiento de los plazos por parte de los solicitantes y sus mandatarios.

150. La delegación de Noruega convino en que el documento sugiere que la tramitación de las denegaciones provisionales puede resultar muy compleja para los titulares y apoyó la idea de armonizar los plazos para mejorar la situación. Dijo que espera que el aumento de los medios de comunicación electrónicos legibles por máquina ayudará a resolver el problema e indicó que la Oficina de su país se esfuerza constantemente por mejorar su comunicación electrónica con la OMPI y otros usuarios y cree que es importante tener una indicación precisa de la fecha de respuesta en la denegación provisional emitida por las Oficinas, como ha subrayado la representante de MARQUES.

151. La delegación de Italia dijo que apoya firmemente la declaración realizada por la delegación de la Unión Europea y observó que la Oficina de su país notifica a la OMPI una buena parte de sus denegaciones provisionales, si no todas, en el plazo de un año. Señaló, no obstante, que prefiere mantener el plazo actual, aunque está dispuesta a debatir sobre el plazo para responder a una denegación provisional. En su país, el plazo para responder a una denegación provisional emitida por la Oficina es de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación al titular. Sin embargo, dijo que está abierta a una solución.

152. La delegación de la República de Corea dijo que comprende que las Partes Contratantes tienen distintas interpretaciones sobre lo que se considera un tiempo razonable para responder, razón por la que las Partes Contratantes han fijado distintos plazos para responder a una denegación provisional. A ese respecto, afirmó que considera necesario establecer un plazo mínimo para responder a una denegación provisional a fin de prever salvaguardias para los solicitantes que respondan a la notificación y dijo que espera que la Secretaría pueda sugerir una manera armonizada para calcular el plazo. Por último, sugirió que la Oficina Internacional aliente a los Estados miembros a transmitir los documentos en formato legible por máquina para acortar el plazo de tramitación y para ayudar a resolver los problemas de infraestructura prestando asistencia técnica cuando se necesite.

153. La delegación de Belarús dijo que reconoce la necesidad de que los titulares dispongan de un sistema transparente y más armonizado para tratar las denegaciones provisionales. Afirmó que comprende que, para alcanzar ese objetivo, las delegaciones tienen que estudiar el documento. Expresó su apoyo a algunas de las propuestas que figuran en el documento, como, por ejemplo, el establecimiento de un plazo mínimo para responder a una denegación provisional y la correspondencia por correo electrónico como medio de comunicación por defecto. Sin embargo, dijo que no apoya la armonización o, mejor dicho, la reducción a 12 meses del plazo para responder a una denegación provisional, de conformidad con el Arreglo de Madrid. Aunque la Oficina cumple ese plazo, ha habido casos en los que ha tenido que utilizar su derecho a notificar fuera del mismo. Observó además que no puede indicar una fecha concreta para responder en una denegación provisional debido a la legislación de su país. Explicó que, aunque ha habido consultas acerca de si modificar las disposiciones de la legislación nacional para permitir que el cálculo del plazo comience a partir de la fecha de comunicación, no hay acuerdo con respecto a dicha posición y no lo habrá en un futuro próximo.

154. La delegación de Israel dijo que la Oficina de su país envía denegaciones provisionales mediante comunicación electrónica y en este momento está desarrollando su sistema para hacerlo de forma automática diariamente con el fin de acortar el plazo de tramitación. Explicó que, aunque en su país el plazo oficial permitido para responder a una denegación provisional es de tres meses contados a partir de la fecha en que se emite la denegación, en la práctica se permiten tres meses más hasta que se toma una decisión definitiva. Observó que una medida óptima será determinar un plazo universal, acordado por todas las Partes Contratantes, utilizando un método de cálculo coherente. Dijo que entiende que no es algo realista porque obligará a modificar la legislación nacional de las Partes Contratantes y, por este motivo, declaró que es imperativo establecer un plazo mínimo razonable para responder, teniendo en cuenta el tiempo de transmisión y todas las medidas que debe adoptar el titular para responder a la denegación provisional. Refiriéndose a la propuesta de reducción del plazo para emitir una denegación provisional a un año, informó de que la Oficina emite denegaciones provisionales en un plazo de seis meses contados a partir de fecha de la notificación del registro internacional y que espera acortar dicho plazo. Sin embargo, afirmó que la declaración de su país de ampliar el plazo de denegación a 18 meses permite a la Oficina, en casos excepcionales, modificar la denegación provisional tras un segundo examen en casos complicados. Por tanto, recalcó que prefiere mantener el plazo de 18 meses, pero dijo que no se opondrá a que se reduzca a un año si se alcanza un acuerdo para hacerlo entre la mayoría de los miembros y agregó que dicha reducción requerirá una modificación de la legislación de su país. Declaró que habrá que informar claramente al solicitante de cuál es el plazo para

responder y la manera de calcularlo y observó que esa información se indica explícitamente en la notificación de denegación provisional que envía la Oficina. Declaró que la Oficina Internacional debe exigir una dirección de correo electrónico como opción por defecto para las comunicaciones.

155. La delegación de Colombia dijo que no está de acuerdo con la propuesta de reducción del plazo de denegación a 12 meses y propuso que el Grupo de Trabajo siga con el plazo de 18 meses porque brinda mayor flexibilidad a los países que se adhieran al sistema y hace que el Sistema de Madrid resulte más atractivo. Declaró que, si bien está dispuesta a debatir sobre un plazo de 12 meses, quiere mantener el plazo de 18 meses para que se utilice en casos excepcionales.

156. La delegación de China informó de que la Oficina de su país ya está utilizando medios electrónicos para enviar las notificaciones de denegación provisional y que, en su país, el titular tiene 15 días para responder, contados a partir de la fecha de recepción de la denegación provisional. Observó que las Partes Contratantes tienen reglas distintas y, por tanto, les costará aplicar la armonización porque, por ejemplo, algunas pueden considerar que 3 meses es demasiado tiempo, y, como su país establece un plazo de 15 días, no será justo para los usuarios nacionales. Por tanto, sugirió que el plazo y el cálculo del mismo sean determinados para las Partes Contratantes designadas.

157. La delegación del Japón dijo que comprende que la armonización del funcionamiento en las Oficinas de las Partes Contratantes será beneficiosa para los usuarios. No obstante, en relación con el plazo que tienen las Partes Contratantes para notificar una denegación provisional, uno de los principios fundamentales del Protocolo de Madrid establece que una Parte Contratante puede declarar que el plazo de un año se sustituya por 18 meses, algo que resulta especialmente beneficioso para las Partes Contratantes que realizan un examen sustantivo. Declaró que la eliminación de la opción de los 18 meses puede impedir la adhesión al Protocolo de Madrid de nuevos miembros. Expresó su apoyo al examen de la disposición del Artículo 9sexies, que parece complicar las cosas a los usuarios del Sistema de Madrid, incluidas las Oficinas interesadas y los terceros. Indicó que la armonización del plazo para que los titulares respondan a las denegaciones provisionales debe debatirse muy cuidadosamente, dado que los plazos se rigen por las legislaciones nacionales.

158. La delegación de Hungría dijo que, a la luz de los resultados de la encuesta, considera que es necesario adoptar medidas para abordar las dificultades a las que se enfrentan otros en relación con las denegaciones provisionales. Manifestó su preferencia por un plazo mínimo en lugar de un plazo armonizado para responder a las denegaciones provisionales y dijo que alcanzar una solución mutuamente aceptable es más complicado en vista de las diferencias existentes entre los Estados miembros. Informó de que el Derecho de marcas de su país prevé un plazo fijo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación para que se formulen comentarios, con la posibilidad de que el titular prorrogue dicho plazo, y agregó que la Oficina de su país utiliza el formato XML en su labor diaria y preferirá utilizarlo en el futuro.

159. La delegación de Dinamarca declaró que no es necesario realizar un examen del funcionamiento del Artículo 5.2)b) del Protocolo y afirmó que no está de acuerdo con la propuesta de armonizar el plazo en 12 meses para que las Oficinas notifiquen a la Oficina Internacional una denegación de oficio. Recordó que su país tan solo se ha adherido al Protocolo y se ha acogido a la posibilidad prevista en el Artículo 5.2)b) de reemplazar el plazo de 12 meses por 18 meses, e informó de que, en la mayoría de los casos, la Oficina de su país puede completar todos los procedimientos relacionados con el examen de las designaciones en un plazo muy inferior a 12 meses. Sin embargo, en ocasiones los procedimientos pueden prolongarse debido a las peculiaridades de cada designación y, por consiguiente, es necesario notificar a la Oficina Internacional las denegaciones provisionales transcurrido un plazo de 12 meses. Además, la modificación del plazo para notificar las denegaciones provisionales de 18 a 12 meses hará que sea necesario modificar la legislación nacional y también los sistemas

informáticos de la Oficina. Recordó que, de acuerdo con la Regla 18<sup>ter</sup> del Reglamento Común, todas las Oficinas tienen la obligación de enviar una declaración de concesión de protección lo antes posible e informó de que la Oficina de su país cumple dicho requisito, asegurando que, en su país, en la mayoría de los casos, los titulares de registros internacionales reciben notificaciones sobre la protección de sus marcas mucho antes del vencimiento del plazo de 18 meses y 12 meses. Manifestó que no apoya un examen del funcionamiento para armonizar el plazo que tienen las Oficinas para notificar una denegación provisional. Dijo que reconoce que el Sistema de Madrid funciona con dos plazos, de 18 meses y 12 meses respectivamente y, por ende, sigue abierta a debatir sobre la armonización de dicho plazo en 18 meses. Con respecto a los demás temas del documento, agregó que, si el Grupo de Trabajo decide considerar un plazo mínimo para que el titular responda a una notificación de denegación provisional, tendrá que tener en cuenta que la mayoría de las Partes Contratantes son parte del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y que el Artículo 14.2)i) de dicho tratado prevé que el titular pueda solicitar una prórroga del plazo. Por otra parte, la Regla 9.1)ii) del Reglamento del Tratado de Singapur establece que estas peticiones pueden presentarse en un plazo que no puede ser inferior a dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo en cuestión. Recordó que esta característica concreta del Tratado de Singapur se debe a que, cuando se celebró la conferencia diplomática en Singapur, no hubo consenso con respecto a un plazo mínimo para responder a las denegaciones provisionales. Informó de que su país es parte del Tratado de Singapur y ha aplicado el Artículo 14.2)i) en su legislación nacional, lo que quiere decir que la Oficina de su país, transcurrido el plazo para responder a una denegación provisional, tiene que esperar otros dos meses antes de emitir una denegación definitiva, salvo que el solicitante pida una prórroga del plazo. Como consecuencia de ello, dijo que un plazo mínimo no debe ser superior a cuatro meses porque, debido al Tratado de Singapur, ese plazo supondrá que la Oficina de su país tendrá que esperar al menos seis meses, tras una denegación provisional, antes de poder emitir una denegación definitiva. Declaró que es encomiable que se acuerde un plazo mínimo y es algo a lo que debe dar prioridad el Grupo de Trabajo y alentó a las Oficinas a que indiquen con claridad el plazo para que el titular responda a una denegación provisional indicando para ello la fecha exacta de dicho plazo.

160. El presidente observó que no hay acuerdo con respecto a la reducción del plazo de 18 a 12 meses.

161. La delegación de Singapur observó que ha recibido comentarios de los usuarios que indican que las distintas maneras de calcular los plazos para responder a una denegación provisional generan confusión. Dijo que, si bien la armonización de los plazos puede ser complicada en este momento, respalda la propuesta de establecer un plazo mínimo para que un titular responda a una denegación provisional, con el fin de ayudar a los usuarios.

162. La delegación de Suecia manifestó su apoyo a la declaración de la delegación de la Unión Europea, pero agregó que el plazo para responder a una denegación provisional puede armonizarse en tres meses, contados a partir de la fecha en que se emita la denegación provisional o cuando se envíe a la Oficina Internacional. Manifestó su apoyo a la opinión de que la comunicación entre la Oficina Internacional y el titular debe ser electrónica.

163. La delegación del Brasil elogió los esfuerzos en pro de la armonización y la transparencia entre los miembros del Sistema de Madrid y planteó cuatro cuestiones para el debate: i) en lo que respecta a las denegaciones provisionales de oficio, que figuran en el párrafo 38.iii) del documento, se mostró de acuerdo con otras delegaciones en que el plazo de un año propuesto no es suficiente, habida cuenta de los procedimientos internos en materia de oposición vigentes en su país; ii) en cuanto al punto de partida del cálculo, que figura en el párrafo 17 del documento, cree que debe contarse a partir de la fecha en que la Oficina nacional envía la notificación a la OMPI; y iii) se mostró de acuerdo con que el plazo para responder debe ser inferior a 60 días e informó de que, de conformidad con la legislación de su país, se debe responder a una denegación provisional en menos de 60 días a partir de la fecha de

publicación de la notificación en su Gaceta y, por consiguiente, dijo que no está en condiciones de apoyar la propuesta de la delegación de Suecia. Añadió que, con respecto a la traducción de las listas de productos y servicios que figuran en el párrafo 19.ii) del documento, está de acuerdo en conservar la Regla 17.2)v) del Reglamento Común, que autoriza a las Oficinas a enumerar, en la notificación, la lista de productos y servicios respecto de los que pueden existir derechos anteriores en el idioma utilizado por esa Oficina.

164. La delegación de Australia dijo que un buen punto de partida para abordar los retos a los que se enfrentan los titulares es contar con una forma coherente de calcular los plazos para responder a las denegaciones provisionales, con objeto de simplificar el proceso para los titulares. Reiteró su firme respaldo a la continuación del debate sobre el establecimiento de un plazo mínimo para responder a las denegaciones provisionales.

165. La delegación de la República Checa declaró que la armonización de los plazos presenta dificultades porque es evidente que cada Oficina tiene sus propias prácticas y se preguntó si sería útil que la Oficina Internacional desarrolle una herramienta informativa o una base de datos que pueda ofrecer una mejor orientación sobre el cálculo de los plazos. Añadió que con dicha herramienta será más fácil conocer los diversos sistemas de cálculo de los plazos de respuesta porque, por ejemplo, si un usuario designa 40 Partes Contratantes, será bastante difícil encontrar toda esa información en la Base de datos de Perfiles de Miembros de Madrid porque, a veces, la información que arroja es algo confusa.

166. La delegación del Canadá apoyó la armonización de los plazos para responder a las denegaciones provisionales e informó de que la Oficina de su país concede un plazo de seis meses para dar una respuesta a partir de la fecha en que se emite la denegación provisional. En caso de que el titular no ofrezca una respuesta, hay un plazo adicional de dos meses para resolver la situación. En todos los casos, se informa del plazo exacto o la fecha de término. Asimismo, se admiten las peticiones de ampliación de seis meses si el titular necesita más tiempo para dar una respuesta completa. Añadió que, en un esfuerzo por informar al titular lo antes posible acerca de los motivos de denegación que se puedan señalar, y además del envío de la denegación provisional en forma electrónica a la Oficina Internacional, se envía una copia de cortesía de la denegación provisional al titular, aunque no tenga dirección en el Canadá. Habida cuenta de la posibilidad de que, a corto plazo, la armonización del plazo para responder a las denegaciones provisionales no sea factible para algunas Oficinas, dijo que, como primer paso, respaldará el establecimiento de un plazo mínimo.

167. La delegación de Francia dijo que respalda la declaración de la delegación de la Unión Europea e indicó que, aunque la Oficina de su país emite notificaciones de denegaciones provisionales en el plazo de un año, mantiene su deseo de conservar el plazo de 18 meses. Expresó su apoyo a la posibilidad de disponer de un plazo mínimo para la respuesta de los titulares que, en el caso de su Oficina, es de un mes a partir de la fecha de recepción de la notificación.

168. La delegación de Cuba dijo que el plazo propuesto sometido a consideración no le plantea ningún problema porque su país prevé un plazo de un año. Sin embargo, indicó que algo que sí le plantearía un problema es la propuesta relativa al cálculo del plazo de respuesta. Señaló que, como en el caso de Francia, la legislación de su país prevé un plazo de respuesta de un mes a partir de la fecha en que se transmite la notificación al solicitante. Declaró que ese plazo de un mes no debería causar ningún problema, siempre y cuando la comunicación con el solicitante se efectúe por medios electrónicos, en coordinación con la Oficina Internacional. Recordó que la Oficina Internacional publica en Madrid Monitor la fecha en la que envía la notificación al solicitante y mencionó que los solicitantes disponen de un mes para responder a partir de dicha fecha. Sin embargo, reconoció que dicho plazo de respuesta planteará un problema a los titulares que sean notificados por correo y dijo que, en estos casos y habida cuenta del análisis presentado por la Oficina Internacional sobre el funcionamiento de los servicios postales, podría establecerse una fecha prevista de notificación. Informó de que, unos

años atrás, la Oficina de su país tuvo graves problemas con el plazo citado, pero que, tras la instauración de la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, dichos problemas han sido prácticamente erradicados, salvo para los titulares que continúan recibiendo comunicaciones por correo y para los que sigue siendo un problema determinar la fecha en que el titular recibe la notificación.

169. La delegación de Nueva Zelandia dijo que ha recibido comentarios de sus usuarios indicando que los diferentes plazos de respuesta y las distintas maneras de calcular dichos plazos pueden prestar a confusión y, por lo tanto, se mostró abierta a proseguir con los debates sobre las posibles vías de acción. Se mostró de acuerdo con la delegación de Australia y declaró que un buen punto de partida sería establecer una forma coherente de calcular la fecha de inicio de los plazos.

170. La delegación de Letonia informó sobre la práctica de su Oficina, puesto que se rige tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y dijo que prevé un plazo de un año para emitir una notificación de denegación provisional de un registro internacional y que los titulares tienen tres meses para responder a partir de la fecha de transmisión de la notificación al titular por parte de la Oficina Internacional.

171. El representante de la INTA reconoció que no hay mucho interés en examinar el Artículo 5.2)b) del Protocolo, pero dijo que los datos que figuran en el párrafo 10 del documento, que indican que, en realidad, el 92% de las notificaciones de denegación provisional se emiten en un plazo de 12 meses, son sumamente alentadores y confía en que marquen una pauta que espera que continúe así. En cuanto al plazo para responder a las denegaciones provisionales, destacó que en varias intervenciones se ha hecho hincapié en los problemas que plantearía el intento de conseguir cierta armonización a ese respecto. Por otra parte, indicó que se debe procurar por todos los medios acordar un plazo mínimo razonable y, en la medida de lo posible, una manera armonizada de calcular dicho plazo. Declaró que la Oficina Internacional debe seguir alentando a los Estados miembros a que enriquezcan con la mayor cantidad de información posible la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid, no solo en lo relativo al plazo para presentar una petición de revisión, sino también al plazo para nombrar un mandatario a tal fin, al plazo para presentar los argumentos, que también reviste gran importancia, y sobre las diversas posibilidades de prorrogar dichos plazos. Tomó nota con interés de las intervenciones de las delegaciones del Canadá y China a ese respecto. Asimismo, dijo que considera que la Oficina Internacional no solo debe seguir alentando a las Oficinas a utilizar medios electrónicos de comunicación, sino que también debe ayudarlas a facilitar la comunicación oportuna de las notificaciones de denegación provisional.

172. La persona representante de la JPAA apoyó las observaciones formuladas por algunas delegaciones en relación con la armonización del cálculo del plazo para responder a las denegaciones provisionales y el establecimiento de unos plazos mínimos. Señaló que los titulares suelen tener problemas con los plazos para responder a las denegaciones provisionales y la manera de calcularlos, y subrayó que dichos problemas surgen cuando esos plazos son breves y cuando se calculan de diferentes maneras, tal como se indica en el documento. En cuanto a los métodos para calcular los plazos, destacó que, en muchos casos, los titulares no saben cómo calcular los plazos para responder a las denegaciones provisionales o no están seguros de la fecha exacta en que estos comienzan y finalizan. Por ende, dijo que para los titulares sería de gran utilidad y claridad que, en cada denegación provisional, se indique una fecha exacta de finalización de los plazos. En cuanto a los plazos mínimos de respuesta, señaló que los titulares también atraviesan dificultades a la hora de responder a las denegaciones provisionales en un breve período de tiempo y, por esta razón, y aunque la armonización del plazo resulte demasiado compleja, afirmó que a muchos usuarios del Sistema de Madrid les beneficiaría el establecimiento de un plazo mínimo de, por ejemplo, 60 días o tres meses.

173. El representante de CITMA dijo que el documento preparado por la Oficina Internacional resulta de gran ayuda para situar las cosas en un contexto real y añadió que queda claro que los usuarios de marcas tienen dificultades para responder a las denegaciones provisionales procedentes de muchas Partes Contratantes diferentes, cada cual con sus respectivos criterios. Mostró su apoyo a los documentos presentados por la delegación del Reino Unido y MARQUES y señaló, basándose en las intervenciones realizadas, que existe un verdadero problema porque muchos usuarios no saben cómo lidiar con esos plazos. Aunque es consciente de la gran complicación que existe dadas las distintas legislaciones nacionales, indicó que da su pleno respaldo a la armonización de los plazos, y afirmó que le gustaría disponer de plazos claros en las comunicaciones que no se limiten exclusivamente a la mera armonización. Animó encarecidamente a que se haga uso de las comunicaciones electrónicas.

174. El representante de la JIPA indicó que, desde el punto de vista del usuario, convendría disponer de un plazo mínimo razonable para responder a la denegación provisional en cada una de las Partes Contratantes designadas en el marco del Sistema de Madrid, y que espera que se produzca una armonización de plazos mínimos razonables y que se propongan maneras lógicas de calcular esos plazos en el futuro, todo ello con el objetivo de facilitar el uso del Sistema de Madrid.

175. La delegación de JTA dijo que está de acuerdo en que, en general, la armonización de los plazos beneficiará al Sistema de Madrid y a sus usuarios. Aunque no considera que sea problemático emitir denegaciones provisionales en un plazo de 12 meses, le preocupa que establecer un plazo en 12 meses pueda hacer que los potenciales nuevos miembros se muestren reticentes a unirse al Protocolo de Madrid. En relación con el plazo para responder a la denegación provisional y el cálculo de dicho plazo, indicó que será difícil armonizar y calcular el plazo debido a que la legislación nacional es diferente en cada país. A ese respecto, y puesto que la Oficina Internacional cuenta con los resultados de una encuesta realizada hace cinco años y una lista de los plazos y la forma de calcularlos en cada país, pidió a la Oficina Internacional que actualice dicha lista y la comparta cada año, si es posible. Añadió que, cuando la Oficina Internacional envíe una notificación de denegación a los titulares, esta puede ir acompañada por la versión en inglés de dicha lista actualizada, lo que ayudará a los usuarios del Sistema de Madrid a conocer el plazo y cómo calcularlo en cada país, y hará que el sistema sea más fácil de utilizar. Se mostró de acuerdo con otras delegaciones en el hecho de que debe establecerse un plazo mínimo en el marco jurídico del Sistema de Madrid, y propuso un mínimo de dos meses desde la fecha en que la Oficina Internacional trasmite la notificación al titular mediante correo electrónico. En ese sentido, dijo que está de acuerdo con la propuesta de designar la comunicación electrónica como opción por defecto para las comunicaciones con la Oficina Internacional.

176. El representante del CCPIT indicó que los plazos deben adaptarse a los requisitos de las distintas legislaciones de las Partes Contratantes y que, aunque un plazo uniforme no parece viable, todavía es posible establecer un plazo mínimo. Señaló que las prácticas relativas al cálculo del plazo difieren en función de cada Parte Contratante y entiende que son dos: la primera, a partir de la fecha en la que se emite la notificación y, la segunda, a partir de la fecha en que se recibe dicha notificación; y añadió que cualquiera de las dos prácticas es aceptable si existe un plazo mínimo que puede calcularse.

177. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que reconoce el valor de la recomendación de la Oficina Internacional de establecer un plazo mínimo para evitar que los titulares se vean perjudicados por la falta de armonización de los plazos, especialmente cuando algunas Oficinas tienen períodos de respuesta extremadamente cortos y otras los tienen extremadamente largos. Añadió que los plazos de respuesta cortos no son prácticos puesto que no conceden tiempo suficiente al titular para evaluar de manera adecuada el problema o sus opciones de respuesta, o para conseguir y consultar con un consejero jurídico que le ayude a diseñar una estrategia de respuesta y tramitación; por otra parte, los plazos de respuesta largos a menudo permiten que las solicitudes permanezcan innecesariamente en el registro,

incluso aunque puede que finalmente no se les conceda la protección. Subrayó que se plantea la cuestión de si los plazos de respuesta, cortos o largos, pueden considerarse razonables en función de las circunstancias, que es la norma especificada en el párrafo vii) de la Regla 17.2), y señaló que ni el Reglamento Común ni las Instrucciones Administrativas informan de lo que significa “razonable en función de las circunstancias”, por lo que cada Partes Contratante hace su propia interpretación. Dijo que está abierta a considerar el establecimiento de un plazo mínimo de respuesta e informó de que, en su país, dicho plazo es de seis meses, pero que algunas partes interesadas han manifestado que es un plazo demasiado largo que permite que permanezcan en el registro solicitudes que los propietarios no tienen intención de utilizar o tramitar. No obstante, señaló que, como cuestión previa, solicita información a la Secretaría o al Grupo de Trabajo sobre qué tipos de comunicaciones de la Oficina se clasifican como denegación provisional y, por tanto, están sujetas al plazo mínimo. Se preguntó si una denegación provisional es una denegación basada en motivos sustantivos o si incluye una denegación basada en deficiencias en las formalidades. Dijo que respalda la recomendación de la Oficina Internacional de armonizar el cálculo del plazo de respuesta, y reconoció que contar con un método coherente y uniforme de calcular los plazos de respuesta a las denegaciones provisionales proporciona más seguridad jurídica y beneficia a los usuarios. Sugirió que, puesto que todas las denegaciones provisionales deben notificarse a la Oficina Internacional que, a su vez, las remite a los titulares, puede fijarse que el plazo empiece en la fecha en que la Oficina Internacional recibe la denegación provisional de la Oficina, que es la práctica actual de la USPTO y que establece la fecha en la que la denegación provisional se envió o notificó a la Oficina Internacional como por ejemplo la fecha de envío de la denegación. Recordó que, cuando la Oficina Internacional remite la denegación provisional al titular, dicha fecha de envío aparece en la carta que acompaña a la denegación, y señaló que dicha fecha también está indicada en la base de datos en línea de la USPTO para que se pueda revisar el estado de una solicitud y examinar todos los documentos pertinentes. Sugirió que el Grupo de Trabajo considere si otros sistemas, como el Sistema de La Haya o el Sistema del PCT, han abordado o están abordando la cuestión del establecimiento de plazos mínimos y la armonización del cálculo de los mismos y cómo lo han hecho, ya que quizá sean soluciones que se pueden aplicar al Sistema de Madrid.

178. El presidente señaló que no hay más observaciones generales y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el resto del documento.

179. La delegación de Alemania manifestó que está de acuerdo con el representante de la INTA en que será muy difícil fijar un plazo determinado, pero que puede establecerse un plazo mínimo ya que parece haber cierto consenso sobre el asunto. Indicó que muchos grupos de usuarios han solicitado contar con una fecha exacta, pero dijo que es muy difícil porque, como se describe en los párrafos 16.i), 16.ii) y 16.iii) del documento, hay diferentes fechas de inicio para calcular los plazos, lo que impide proporcionar una fecha exacta. Su país calcula la fecha como se indica el párrafo 16.ii) y, al igual que los Estados Unidos de América, la fecha de inicio se calcula a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación al titular que está claramente indicada en la comunicación de la Oficina Internacional, y explicó que en la denegación provisional hay una descripción precisa del plazo y de cómo calcularlo. Explicó que el titular tiene un plazo de cuatro meses para responder a la denegación provisional y que, si agota dicho plazo, puede contar con un mes adicional, sujeto al pago de una tasa. Dijo que, tal como han mencionado otras delegaciones, sería una buena idea disponer de un plazo mínimo de dos o tres meses y sugirió que la Oficina Internacional diseñe un formulario para que los usuarios puedan conocer el plazo de manera sencilla. Aclaró que no está sugiriendo que la Oficina Internacional establezca el plazo, sino que diseñe un formulario, con un formato establecido y encabezados específicos, que puedan utilizar todas las Partes Contratantes de forma que los usuarios sepan al menos dónde mirar.

180. La delegación de Austria manifestó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea relativa al cálculo de la fecha de inicio, y añadió que está a favor de una armonización que dé lugar a una fecha de inicio clara y, en consecuencia, a una fecha de



finalización clara. Dijo que encuentra problemática la fecha de inicio tal como se describe en el párrafo 16.iii) del documento, puesto que la fecha en que el titular recibe la notificación de la Oficina Internacional no queda registrada en el Registro Internacional y, por tanto, no es un dato transparente.

181. La delegación de Suiza declaró que está a favor de todo lo que facilite las cosas para el solicitante y añadió que es partidaria de una armonización del plazo, una armonización del cálculo de la fecha de inicio y el establecimiento de un plazo mínimo. Sugirió que puede ser bueno empezar poco a poco, estableciendo un plazo mínimo, y dijo que sigue abierta a nuevas propuestas sobre el asunto.

182. El presidente reconoció que no hay acuerdo sobre la reducción del plazo de 12 a 18 meses, y señaló que, aunque existe cierto interés en la posibilidad de armonizar el plazo, de los comentarios de algunas delegaciones se desprende que resultará difícil. Recordó que existe cierto acuerdo en torno a algunas de las propuestas del documento y sugirió que el Grupo de Trabajo considere pedir a la Oficina Internacional la preparación de un documento con algunas posibles modificaciones del Reglamento Común en relación con un plazo mínimo para responder a una denegación provisional y con una manera armonizada de calcularlo. También recordó que algunas delegaciones mencionaron que puede ser difícil establecer un plazo mínimo y, por tanto, sugirió que dicha propuesta incluya disposiciones de demora en la aplicación y algunos requisitos más estrictos sobre la obligación de indicar la fecha de finalización en una denegación provisional, si es posible. Añadió que, cuando una Oficina no puede proporcionar una fecha, el Reglamento puede exigir una indicación clara de cómo calcular la fecha de finalización en la denegación provisional para que los usuarios lo tengan más fácil. También recordó que hay cierto acuerdo sobre el requisito de obligatoriedad del correo electrónico, especialmente de la Oficina Internacional al titular, y dijo que este punto puede incluirse en una modificación de la Regla 9. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre las propuestas mencionadas anteriormente.

183. El representante de la INTA dijo que entiende que la propuesta de la comunicación por correo electrónico con los titulares o representantes es la opción por defecto, pero que no excluye la comunicación en papel cuando no esté disponible la comunicación por medios electrónicos, y que, si ese es el caso, no tiene ninguna objeción.

184. El presidente dio por terminado el debate.

185. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, sobre las posibles modificaciones del Reglamento relativas a:

- i) un plazo mínimo para responder a una denegación provisional;
- ii) la manera armonizada de calcular dicho plazo;
- iii) la posibilidad de aplazar la aplicación de esas nuevas disposiciones en el caso de las Partes Contratantes que necesiten tiempo para modificar su marco jurídico, sus prácticas o su infraestructura;
- iv) un requisito más estricto para indicar claramente, en la notificación de denegación provisional, el final del plazo mencionado anteriormente o, si eso no es posible, la manera en que debe calcularse; y
- v) la comunicación electrónica como medio por defecto para transmitir las comunicaciones de la Oficina Internacional dirigidas a los solicitantes, titulares y mandatarios.

**PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLE REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA**

186. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/6.

187. La Secretaría presentó el documento y recordó que el tema se añadió a la hoja de ruta en 2016 para debatirlo en el mediano plazo. En dichos debates, las delegaciones manifestaron diferentes puntos de vista que van desde la supresión de la dependencia, por completo o mediante la suspensión de su aplicación, hasta su mantenimiento tal y como está o con alguna modificación como, por ejemplo, la reducción del número de años del período de dependencia o la limitación de los motivos sobre los que invocarla. El documento describe brevemente la historia de la dependencia en el Sistema de Madrid y el contexto en el cual el Grupo de Trabajo la ha examinado previamente. También resume las posiciones manifestadas por las delegaciones y expone las opciones para la prosecución de los debates en el seno del Grupo de Trabajo.

188. El presidente señaló que el documento está dividido en tres partes: los párrafos 3 a 7, que presentan una reseña sobre la dependencia; los párrafos 8 a 19, que se refieren a los debates anteriores sobre dependencia mantenidos por el Grupo de Trabajo; y los párrafos 20 a 33, que plantean posibles vías de acción.

189. La delegación de Noruega recordó que el objetivo del Grupo de Trabajo es perfeccionar el Sistema de Madrid, mediante su mejora y lograr una mayor eficiencia y flexibilidad, y declaró que la supresión o suspensión del principio de dependencia beneficiará al Sistema de Madrid y a sus usuarios. Asimismo, se mostró a favor de que se contemple una reducción del período de dependencia de cinco a tres años u otros posibles cambios mencionados en el documento, que podrán crear un equilibrio más justo y una mayor seguridad jurídica para los usuarios del Sistema. Mencionó que el Convenio de París establece el principio de independencia de las patentes y los derechos de marcas, en particular, el Artículo 6.3) del Convenio de París dispone que una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. También recordó que, en el marco del Sistema de Madrid, corresponde a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas determinar la efectiva protección de una marca en un registro internacional. Habida cuenta de estos principios, dijo que las solicitudes de registro de marcas no deben depender de la evaluación de otras Partes Contratantes y que, como no se observa que el ataque central sea un mecanismo de uso generalizado, la dependencia no es realmente necesaria, y añadió que el ataque central no puede emplearse como argumento a favor de la necesidad de la dependencia. Dijo que aguarda con interés seguir debatiendo sobre el tema.

190. La delegación de la Unión Europea dijo que respalda los esfuerzos por avanzar hacia la simplificación del Sistema de Madrid en un asunto tan importante y complejo. Sin embargo, reiteró que prefiere abstenerse de aplicar cambios fundamentales y radicales de forma inmediata o en un futuro cercano o lejano, incluida la suspensión de la aplicación de la dependencia. En relación con las posibles vías de acción, manifestó que la ruta que puede conducir a una solución consensuada puede orientarse hacia la reducción del período de dependencia, por ejemplo, de cinco a tres años, según se propone en los párrafos 22 a 25 del documento, o hacia la limitación de los motivos, como señalan los párrafos 26 y 27. Mencionó que esta última opción es una nueva sugerencia que puede examinarse con mayor detenimiento y añadió que está más a favor de centrarse en la reducción del período de dependencia a tres años para intentar alcanzar una solución de compromiso. Dijo que sigue dispuesta a escuchar las opiniones de los demás participantes del Grupo de Trabajo y que aguarda con interés la prosecución de los debates sobre este asunto.

191. La delegación de la Federación de Rusia se pronunció a favor de la posibilidad de suspender la dependencia, y señaló que la mayoría de los usuarios rusos del Sistema de Madrid que participaron en una encuesta en 2014 apoyaron las modificaciones propuestas relativas a la suspensión del principio de dependencia de cinco años. Los usuarios también señalaron que las modificaciones propuestas relativas a la suspensión temporal de dicho principio ayudarán a aumentar el número de solicitudes internacionales presentadas, especialmente, por pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los usuarios comentaron que, en el marco jurídico existente, la incertidumbre sobre el destino de los registros internacionales antes de que se tome una decisión final sobre la solicitud de base, junto con otras consideraciones relativas a la rentabilidad, supone en gran medida una limitación para la presentación de una solicitud internacional. Mencionó que, en su opinión, la suspensión del principio de dependencia de los registros internacionales tendrá un efecto psicológico positivo para los usuarios actuales y futuros del Sistema de Madrid. La suspensión de la dependencia ofrecerá una solución para los titulares que no están en condiciones de utilizar la marca de base en el país de origen porque incluye palabras cuyo significado no entiende un consumidor medio de dicho país. Por ejemplo, una marca de base que incluye caracteres latinos solicitada o registrada en un país de origen que utiliza el alfabeto cirílico. Habida cuenta de lo anterior, quiso reiterar su apoyo a la posible suspensión del principio de dependencia, y señaló que la Asamblea podrá decidir la suspensión de la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, si periódicamente se revisan las consecuencias de dicha decisión. En su opinión, se puede introducir la suspensión durante un período de cinco años en el que se lleven a cabo revisiones periódicas. Aclaró que la Asamblea podría revocar la decisión en cualquier momento, teniendo en cuenta los derechos de los titulares que se hayan beneficiado de las medidas temporales. Además, señaló que, para adoptar la suspensión de la dependencia, no será necesario convocar una conferencia diplomática, sino que una decisión de la Asamblea será suficiente.

192. La delegación de Belarús declaró que, aunque entiende que la dependencia es un obstáculo que impide que los usuarios inicien su uso del Sistema de Madrid y causa problemas a los usuarios ya existentes, y a pesar de que está de acuerdo en la necesidad de debatir sobre formas de mejorar el Sistema, no apoya la total eliminación de la dependencia porque le parece una medida demasiado drástica, ni tampoco la suspensión del principio de dependencia porque generaría inseguridad jurídica en el Sistema de Madrid y derechos desiguales para los titulares. Dijo que apoyará la reducción del tiempo de la dependencia y los motivos por los que el registro internacional debe depender de la marca de base.

193. La delegación de Argelia dijo que no está a favor de la supresión, modificación o suspensión del principio de dependencia, y explicó que existe una correlación entre el principio de dependencia y la posible caducidad de una marca en la legislación de su país, que prevé que pueda iniciarse una acción de cancelación contra una marca de base una vez que la marca haya sido registrada y durante un período de cinco años a partir de esa fecha, a menos que la marca se haya solicitado de mala fe. Declaró que la dependencia sigue siendo necesaria para proteger los intereses de las empresas, que pueden iniciar un procedimiento que lleve a la cancelación de un registro internacional durante los cinco años del período de dependencia, y añadió que el ataque central continúa siendo algo excepcional. Invitó a la Secretaría a examinar otras opciones como, por ejemplo, limitar los inconvenientes del efecto automático de la dependencia sin cuestionar el principio de dependencia, incluido el período de cinco años.

194. La delegación de Israel reconoció las desventajas de la dependencia cuando se solicita protección mediante el Sistema de Madrid y afirmó que, mientras que en su país se utilizan caracteres hebreos, en los demás países se usan principalmente los caracteres latinos, lo cual hace que la marca de base sea vulnerable a la cancelación por falta de utilización. Recordó que el objetivo es encontrar un equilibrio entre las necesidades del solicitante y el interés de terceros, y dijo que está a favor de reducir o suspender el período de dependencia con el fin de incrementar el uso del Sistema de Madrid y dotarlo de mayor flexibilidad, así como de un mayor grado de seguridad jurídica. Puesto que la reducción del período de dependencia exige una

conferencia diplomática y, por tanto, dificulta el proceso, cree que la solución más adecuada es suspender el período de dependencia, ya que es más fácil de conseguir, se podrá medir su incidencia y es una decisión reversible. No obstante, señaló que será necesario modificar la legislación nacional de su país.

195. La delegación de Hungría manifestó su profunda aversión a la supresión de la dependencia y dijo que su eliminación sería el primer paso hacia la eliminación del requisito de la marca de base, que es un principio fundamental del Sistema de Madrid. Dio su pleno respaldo a la declaración de la delegación de la Unión Europea en relación con la abstención de introducir cambios fundamentales y radicales. Señaló que la eliminación del efecto automático de la dependencia o la suspensión del carácter operativo de la dependencia daría paso a la eliminación de la dependencia a largo plazo, y dijo que no apoya ninguna de esas sugerencias. Añadió que, en su opinión, la mejor vía de acción es mantener la dependencia tal como está, pero dijo que está abierta a estudiar la opción de reducir el período de dependencia.

196. La delegación de Georgia respaldó la idea de mantener el período de dependencia de cinco años, y dijo que es una herramienta jurídica bien equilibrada para los titulares de derechos y las instituciones que ha funcionado de manera eficiente hasta ahora. Indicó que la posible transformación del registro internacional y las dificultades que enfrentan los solicitantes en relación con los procedimientos de falta de utilización han reforzado su posición, pero afirmó que no descarta la posibilidad de debatir sobre la reducción del período de dependencia de cinco a tres años y sobre la posibilidad de introducir peticiones de cancelación por falta de utilización en la OMPI.

197. La delegación de Finlandia expresó su apoyo a la declaración de la delegación de la Unión Europea y, en relación con los párrafos 26 y 27 del documento, señaló que dicha propuesta puede acarrear problemas porque la regla del ataque central solo funciona para terceros, debido a que no tiene en cuenta la situación cuando los motivos relativos se examinan de oficio. Mencionó que terceros interesados pueden enfrentarse a situaciones dispares cuando se examinan los motivos relativos. Explicó que, por ejemplo, en el momento en que la Oficina de su país ya haya denegado el registro de una marca debido a derechos anteriores, no habrá necesidad de que un tercero reaccione y, por tanto, si ha entendido correctamente la propuesta, no será posible el ataque central. En cambio, en las Partes Contratantes en las que no haya un examen de oficio sobre los motivos relativos, un tercero puede presentar una oposición y utilizar el ataque central. Sugirió que la propuesta no se limite a acciones de terceros.

198. La delegación de China, sobre el asunto de la reducción del período de dependencia, explicó que, según su experiencia, la dependencia no presenta ninguna ventaja. Señaló que, por el contrario, la dependencia ha limitado el Sistema de Madrid, ha instaurado cierta inseguridad y, aunque existe un procedimiento para la transformación, el coste para los titulares es elevado. Por tanto, sugirió suspender la aplicación de la dependencia y revisar de forma regular la incidencia de dicha suspensión. También sugirió pedir a la Asamblea que adopte una decisión.

199. La delegación de la República de Corea recordó que ha propuesto en repetidas ocasiones la supresión de la dependencia y dijo que se alegra de debatir la posibilidad de suprimirla o de reducir el período de dependencia. Declaró que la dependencia debe suprimirse por diferentes razones y destacó que el período de dependencia y el miedo a un ataque central suponen barreras importantes para el uso del Sistema de Madrid entre los usuarios de su país. Informó que los usuarios de su país creen firmemente que la dependencia es un inconveniente que debe suprimirse o reducirse y aseguró que, sin ella, los usuarios de su país estarían más dispuestos a utilizar el Sistema de Madrid. Recordó que las estadísticas muestran que su país es el quinto mayor solicitante de registros internacionales, pero que en comparación con el número de solicitudes PCT y del Sistema de La Haya que se registran su país, el número de

solicitudes del Sistema de Madrid está por debajo de las expectativas. Destacó que no hay ninguna empresa de su país entre los diez principales solicitantes. Señaló que el destino del registro internacional varía según el resultado del examen de la marca de base, y recordó que la dependencia ha sido un punto débil del Sistema de Madrid debido a su incoherencia con respecto del Artículo 6.3) del Convenio de París. Además, genera irracionalidad en el Sistema, habida cuenta de que el ataque central provoca la cesación de los efectos de las marcas en todas las Partes Contratantes designadas que tienen distintos criterios sustantivos para el registro de marcas. Manifestó que, con objeto de mejorar la estabilidad jurídica del registro internacional y fomentar nuevas adhesiones al Sistema de Madrid, debe suprimirse la dependencia.

200. La delegación de Australia dijo que le complace debatir de nuevo la dependencia en el Grupo de Trabajo porque los cambios en esta cuestión suponen un gran paso para modernizar el Sistema de Madrid, reiteró su apoyo a la suspensión de la aplicación de la dependencia y animó a todos los Estados miembros a considerar sus potenciales efectos positivos como forma de simplificar y facilitar el uso del Sistema de Madrid. También señaló que la acelerada expansión geográfica del Sistema de Madrid de los últimos años y la creciente mundialización de los mercados debería generar más flexibilidad para las empresas que dirigen a los mercados determinados productos y servicios. Sin embargo, advirtió que, en muchos de los mercados de exportación elegidos, las empresas ejercen sus actividades en un idioma que no tiene caracteres latinos. Los usuarios intentan proteger sus marcas en esos territorios en caracteres específicos para ejercer sus actividades y proteger esos derechos en dichos mercados. La dependencia de la marca de base en el país de origen determina que los usuarios deben presentar la solicitud de registro de la marca en el país de origen en los caracteres extranjeros del mercado de que se trate. Es poco probable que se utilice esa marca en el país de origen dado que no transmitirá el mensaje deseado a los consumidores de ese país y, por tanto, se vuelve vulnerable a demandas por falta de utilización. También supone una duplicación y un proceso oneroso para los propietarios de marcas. Una empresa no tiene que estar obligada a mantener dos marcas en el país de origen, una en el idioma deseado para el país de origen y otra en el idioma necesario para el mercado de exportación. Señaló que es una cuestión que afecta a todos los miembros y, aunque prefiere que se suspenda la dependencia, considera útil seguir debatiendo formas en las que el principio de dependencia pueda evolucionar para responder a las necesidades de los usuarios del Sistema de Madrid. Manifestó su apoyo a la reducción del período de dependencia de cinco a tres años y a seguir debatiendo sobre la reducción de los motivos. Dijo que sigue preocupada por los importantes costos relacionados con la supervisión y presentación de informes sobre la marca de base durante cinco años, especialmente cuando hay pocas pruebas que sugieran que dicha actividad cumpla su propósito para el grueso de los registros internacionales. Además de la supervisión y presentación de informes para la Oficina de origen, existe una carga para la Oficina Internacional, que tiene que notificar a todas las Partes Contratantes designadas, y otra carga para las Partes Contratantes designadas relacionada con las acciones que afectan a las limitaciones o a la cesación de los efectos. Añadió que aguarda con interés la continuación de los debates sobre este tema.

201. La delegación de Alemania expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea y señaló que no puede apoyar la suspensión de la dependencia. Recordó que la dependencia ya se debatió en la duodécima reunión del Grupo de Trabajo que se celebró en octubre de 2014 y que, aunque no se alcanzó un consenso sobre la suspensión del período de dependencia, las mismas delegaciones han vuelto a exponer los mismos argumentos en la presente reunión. Recordó que la suspensión del período de dependencia no está incluida en la hoja de ruta, modificada en 2016, que solo incluye el asunto de la reducción del período de dependencia. Manifestó su decepción con la Oficina Internacional por introducir el tema de la suspensión de la dependencia en el documento y dijo que, aunque está dispuesta a debatir sobre la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, no quiere volver a debatir las opciones que ya se trataron en 2014.

202. La delegación de Colombia dijo que la eliminación del período de dependencia no será eficiente porque está vinculada con la jurisdicción nacional y con el derecho nacional, y añadió que sin el período de dependencia no hay razón para que exista la marca de base. Sin embargo, manifestó su apoyo a la reducción del período de dependencia de cinco a tres años para facilitar el registro internacional y el comercio.

203. La delegación de Suecia se refirió a la declaración de la delegación de Finlandia y manifestó el deseo de compartir algunos hechos relacionados con la dependencia en su país. Informó de que la Oficina recibe alrededor de 120 oposiciones y entre 10 y 15 cancelaciones administrativas cada año y que se examinan los motivos relativos. Entre el verano de 2016 y el de 2019, se presentaron en su Oficina una media de 170 solicitudes de registro internacional. En alrededor del 5,5% de dichas solicitudes, la Oficina notificó una cesación de los efectos de la marca de base. Lamentó que la notificación no muestre si la cesación de los efectos es consecuencia de un examen de oficio de los motivos relativos, de una oposición o de una cancelación administrativa, así como que la Oficina no cuente con información sobre los motivos por los que la marca de base ha sido rechazada o revocada.

204. La delegación del Japón cree que la dependencia debe debatirse de forma responsable porque es un principio fundamental del Sistema de Madrid y respaldó la eliminación del principio de dependencia para proporcionar una mayor flexibilidad a la diversidad lingüística y para reducir la inseguridad jurídica.

205. La delegación de Nueva Zelanda recordó que ya ha manifestado su apoyo a la suspensión de la aplicación de la dependencia en otras ocasiones y dijo que su opinión sigue siendo la misma. Los resultados de la encuesta de 2015 debatidos en la decimotercera reunión muestran que la mayoría de los usuarios no cree que la dependencia sea una fortaleza del Sistema de Madrid y que el 62% de los usuarios están a favor de eliminarla, suspenderla o restringirla. Acogió con beneplácito la celebración de más debates sobre las opciones propuestas.

206. La delegación de Austria manifestó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea y dijo que comparte las preocupaciones expuestas por las delegaciones de Belarús, Alemania y Hungría. Explicó que, según su experiencia, en su país se usa el ataque central y considera que el principio de dependencia es útil. Hizo hincapié en que la dependencia es un compromiso justo entre los intereses del titular del registro internacional y de terceros, pues ambos se benefician de un procedimiento centralizado. Proporciona al titular un fácil acceso a la marca y, al mismo tiempo, proporciona a terceros interesados un mecanismo de defensa eficaz y asequible. En consecuencia, declaró que no apoya ni la supresión del principio de dependencia ni la suspensión de la aplicación de la dependencia, y considera que la suspensión de la aplicación de la dependencia generará inseguridad jurídica. No obstante, manifestó su apoyo a la reducción del período de dependencia a tres años y dijo que sigue dispuesta a celebrar más debates.

207. La delegación de Cuba dijo que comparte las opiniones de la delegación de Alemania acerca de retomar los debates sobre el principio de dependencia en el Grupo de Trabajo. Dijo que ha tomado nota con satisfacción de las intervenciones de la delegación de la Unión Europea y de otras delegaciones de sus Estados miembros en relación con el ataque central. También se refirió a los comentarios sobre la dependencia y el ataque central que evitan la adhesión de nuevas Partes Contratantes y recordó que la dependencia es uno de los pilares del Sistema de Madrid, que cuenta con más de 100 años de antigüedad. Durante todos estos años, ha aumentado tanto el número de países que se han adherido al Sistema como el número de solicitudes de registro internacional. También recordó que la dependencia es un compromiso justo entre los derechos del titular y de terceros que no impide el avance del Sistema de Madrid. Destacó la importancia de debatir sobre la modernización del Sistema de Madrid al tiempo que se preservan características útiles para sus usuarios como, por ejemplo, el ataque central, que supone importantes ahorros para los usuarios de su país en la defensa

de sus derechos, habida cuenta de que estos cuentan con recursos limitados para mantenerse en el mercado. Por tanto, señaló que no está de acuerdo con la supresión o suspensión del principio de dependencia. No obstante, declaró que está abierta a contemplar una posible reducción del período de dependencia sin perder de vista los intereses de las pequeñas y medianas empresas de países menos adelantados.

208. La delegación de España dijo que respalda la declaración de la delegación de la Unión Europea y que comparte las preocupaciones planteadas por las delegaciones de Argelia, Austria, Colombia, Cuba, Alemania y Hungría. Señaló que, aunque algunos usuarios pueden no estar de acuerdo con la sencillez de la dependencia o con sus ventajas y desventajas, no deja de ser una característica fundamental del Sistema de Madrid y uno de sus principios fundamentales. Hizo hincapié en que la eliminación, suspensión o reducción del período de dependencia implicaría una modificación de las características esenciales y de los principios básicos del Sistema de Madrid. En relación con la intervención de la delegación de Colombia, señaló que la principal preocupación que suscita la eliminación de la dependencia es que se cuestionaría la existencia de una marca de base y la labor realizada por la Oficina de origen. Por tanto, dijo que se debe reflexionar sobre las consecuencias que puede tener en el Sistema de Madrid un cambio en el principio de dependencia, más allá del mero cambio que se aplique a la dependencia. Por último, se sumó a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea en contra de la introducción de cualquier cambio radical en el Sistema de Madrid a corto o mediano plazo.

209. La delegación de Suiza dijo que está de acuerdo con la declaración de la delegación de España y añadió que la dependencia es uno de los pilares del Sistema de Madrid que está directamente relacionado con la existencia de la marca de base. Declaró que la propuesta de suspensión de uno de los pilares fundamentales del Sistema de Madrid no es aceptable.

210. La delegación de Italia respaldó la declaración de la delegación de la Unión Europea y señaló que, aunque puede aceptar una reducción del período de dependencia, está totalmente en contra de su suspensión por la posible inseguridad jurídica que generaría. Afirmó que prefiere mantener el período de dependencia actual y que ningún cambio debe ser demasiado radical.

211. El representante de la INTA recordó que, tal como indica la Secretaría en el documento, la cuestión de la dependencia ha estado presente en el Grupo de Trabajo durante unos 11 años de distintas formas. En lo que atañe a los debates anteriores sobre las ventajas y desventajas de las propuestas sobre la eliminación de la dependencia, recordó que las opiniones de los usuarios están tan divididas como las opiniones de los miembros de la Unión de Madrid. Señaló que no puede apoyar la suspensión temporal de la dependencia por la Asamblea de la Unión de Madrid, ya que no ofrecerá la seguridad jurídica necesaria a los titulares de registros internacionales, como ya han señalado varias delegaciones. Explicó que, en marzo de 2017, después de un detenido examen del sistema de dependencia por parte de la INTA que incluía una encuesta a una muestra de miembros de esta Asociación, la Junta Directiva de la INTA adoptó una resolución que respaldaba la reducción del período de dependencia de cinco a tres años. Dicha resolución y los argumentos en los que se basa están disponibles fuera de la sala, en papel, en el sitio web de la INTA y en el sitio web del Grupo de Trabajo. Dijo que una reducción del período de dependencia a tres años ofrecerá una mayor seguridad sobre la situación de los registros internacionales, lo que a su vez podrá incrementar la utilización del Sistema por parte de los propietarios de marcas y conseguirá una mayor coherencia y armonización entre jurisdicciones con diferentes plazos para las cancelaciones por falta de utilización. A ese respecto, señaló que la incapacidad de iniciar un ataque central contra un registro internacional entre el tercer y el quinto año desde la fecha del registro internacional no parece que afecte de manera significativa al procedimiento actual de ataque central. Explicó que, con arreglo a las legislaciones vigentes en todo el mundo, los terceros interesados pueden oponerse a nuevas solicitudes o registros en sistemas de oposición tanto anteriores como posteriores, durante un período de tres años en la gran mayoría de casos. En

las jurisdicciones donde el período de falta de utilización es de tres años, la reducción del período de dependencia a tres años mitigará el riesgo de acciones de cancelación por falta de utilización en las situaciones en que la marca de base no esté pensada para ser utilizada en la Parte Contratante de origen, como sucede, por ejemplo, con las marcas de exportación en caracteres latinos procedentes de Partes Contratantes que utilizan caracteres no latinos y viceversa. Recordó que muchas jurisdicciones están implantando procedimientos simplificados de revocación por falta de utilización que facilitarán la cancelación de registros en función de la falta de utilización, y señaló que esto ayudará a abordar la cuestión en ausencia de ataque central. En conclusión, señaló que los beneficios de la reducción del período de dependencia parecen compensar de forma significativa la incapacidad de iniciar el ataque central para un conjunto muy pequeño de registros internacionales.

212. La representante de MARQUES recordó que habla en nombre de la Asociación de Titulares Europeos de Marcas, reconoció que se ha debatido sobre la dependencia durante algún tiempo y señaló que eso es un reflejo de que el ataque central y la marca de base plantean serias dificultades para los propietarios de marcas. Aseguró al Grupo de Trabajo que ha reflexionado cuidadosamente sobre su posición, que representa a propietarios de marcas grandes y pequeñas, incluyendo a terceros, y que ha debatido en profundidad las ventajas y desventajas. Destacó que el documento de MARQUES enumera las opciones en orden de preferencia: en primer lugar, eliminar la marca de base y el período de dependencia; en segundo lugar, suspender la dependencia y, en caso de que no suceda ninguna de estas dos, reducir el período de dependencia de acuerdo con lo mencionado por el representante de la INTA. Hizo hincapié en que las Partes Contratantes con un período de cancelación por falta de utilización menor a cinco años plantean un verdadero problema.

213. El representante de la JIPA explicó que muchos usuarios japoneses evitan utilizar el Sistema de Madrid debido al riesgo de que se produzca un ataque central y señaló que, por otro lado, el riesgo de cancelación por falta de utilización de la marca de base puede materializarse en su país durante los tres años posteriores a la fecha de registro. Si el período de dependencia se reduce a menos de tres años, el riesgo de que se produzca un ataque central se verá parcialmente reducido. Por consiguiente, la supresión o suspensión de la dependencia o la reducción del período de dependencia a menos de tres años alentará a más usuarios japoneses a utilizar el Sistema de Madrid.

214. El representante del CCPIT expresó su apoyo a la suspensión de la dependencia porque fomentará el uso del Sistema de Madrid. Dijo que esta opción, al prever un período de observación antes de la eliminación final del principio, permitirá al Grupo de Trabajo la posibilidad de valorar esta medida.

215. El presidente concluyó el debate del Grupo de Trabajo sobre el punto 8 del orden del día y señaló que no se alcanza consenso en torno a la suspensión del principio de dependencia. Sin embargo, recalcó que hay cierto acuerdo sobre la continuación del examen y el debate en torno a tres puntos, a saber: la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, la limitación de los motivos y la eliminación del carácter automático del efecto de la dependencia. Cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios u objeciones sobre el modo de proceder propuesto.

216. La delegación de Alemania dijo que será muy útil debatir la reducción del período de dependencia, pero no recuerda que nadie haya mostrado su apoyo a la eliminación del carácter automático del efecto de la dependencia.

217. La delegación de Dinamarca pidió al presidente que repita las opciones.



218. El presidente reiteró que las opciones son: en primer lugar, la reducción del período de dependencia, tal como se indica en los párrafos 22 a 25 del documento; en segundo lugar, la limitación de los motivos, que figura en los párrafos 26 y 27 del documento; y, por último, la eliminación del carácter automático del efecto de la dependencia, mencionado en los párrafos 28 y 29 del documento.

219. La Secretaría, en respuesta a la delegación de Alemania, aclaró que el orden en que el presidente ha enumerado las opciones corresponde al grado de apoyo manifestado en la sala. Dijo que no hay una objeción expresa al último punto y reiteró que esta opción formará parte de un estudio que podrá ser excluida por las delegaciones en la próxima reunión.

220. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que se siga examinando la posible reducción del período de dependencia, de cinco a tres años, y los motivos de la cesación del efecto de la marca de base que den lugar a la cancelación del registro internacional, así como de la posible eliminación del efecto automático de la dependencia.

### **PUNTOS 9 Y 12 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLES OPCIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS IDIOMAS EN EL SISTEMA DE MADRID Y PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE ARGELIA, BAHREIN, EGIPTO, MARRUECOS, OMÁN, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, SUDÁN Y TÚNEZ**

221. Los puntos 9 y 12 del orden del día se debatieron conjuntamente.

222. Los debates sobre estos puntos del orden del día se basaron en los documentos MM/LD/WG/17/7 Rev. y MM/LD/WG/17/10.

223. El presidente invitó a la Secretaría a presentar el documento MM/LD/WG/17/7 Rev.

224. La Secretaría recordó que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, las delegaciones de China y la Federación de Rusia presentaron propuestas para la introducción del chino y el ruso como idiomas de trabajo del Sistema de Madrid. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparase un estudio en profundidad sobre las consecuencias de la introducción de nuevos idiomas y que identificase los posibles modelos de aplicación a tal efecto. El documento presentado por la Secretaría incluye un análisis en profundidad sobre las consecuencias de la introducción del chino y el ruso en el Sistema de Madrid, ya que la propuesta del árabe no se había recibido en el momento de la publicación del documento MM/LD/WG/17/7 Rev. Dicho documento propone cinco posibles opciones para la introducción de los nuevos idiomas, que son, en orden de complejidad, el idioma de presentación, el idioma de tramitación, el idioma de transmisión, el idioma de comunicación y el idioma de trabajo, así como los criterios para dicha introducción y sus ventajas y desventajas, sin que el régimen trilingüe actual se vea afectado. Asimismo, expone los costos estimados de traducción y funcionamiento y las posibles consecuencias para los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Oficina Internacional. Por otro lado, contempla la posibilidad de llevar a cabo un examen exhaustivo del régimen lingüístico para permitir la introducción de más idiomas.

225. El presidente invitó a la delegación de Bahrein a presentar su propuesta, que figura en el documento MM/LD/WG/17/10 y corresponde al punto 12 del orden del día.

226. La delegación de Bahrein manifestó su apoyo a las propuestas formuladas por las delegaciones de China y la Federación de Rusia en la reunión anterior del Grupo de Trabajo. Declaró que su país, en coordinación con Argelia, Egipto, Marruecos, Omán, Túnez, el Sudán y la República Árabe Siria, propone introducir el árabe como idioma de trabajo del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Informó de que el árabe es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Hay más de 380 millones de hablantes de árabe en el mundo, de los que 246 millones pertenecen a Partes Contratantes del Sistema de Madrid.

En cuanto al número de hablantes, el árabe es uno de los cinco idiomas más hablados en el mundo. El uso del Sistema de Madrid ha crecido entre las Partes Contratantes árabes, pero todavía dista mucho de alcanzar su pleno potencial. Señaló que la barrera lingüística es uno de los principales problemas que obstaculiza un uso más amplio del Sistema de Madrid entre las Partes Contratantes árabes, y que supone un desafío para dichas Partes Contratantes, especialmente para las que están estudiando la posibilidad de adherirse. En consecuencia, dijo que la introducción del árabe como idioma oficial del Sistema de Madrid promoverá la adhesión de más países y contribuirá al aumento del uso del Sistema de Madrid entre las Partes Contratantes árabes. Habida cuenta de lo anterior, pidió que el Grupo de Trabajo considere y respalde la propuesta.

227. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre el documento.

228. La delegación de Túnez mostró su apoyo a la propuesta formulada por la delegación de Bahrein y acogió con agrado la continuación de los debates. También respaldó las propuestas de las delegaciones de China y la Federación de Rusia. Resaltó la importancia de introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid, lo que facilitará el registro de marcas y eliminará las barreras y los obstáculos a los que se enfrentan algunas Partes Contratantes. Solicitó más información a la Secretaría sobre las opciones propuestas en el documento.

229. La delegación de Tayikistán, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Regional de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, expresó su apoyo a la propuesta de la delegación de la Federación de Rusia de introducir el ruso como idioma de trabajo del Sistema de Madrid a petición de solicitantes e instituciones de Estados miembros del Grupo. Se refirió al interés expresado por las Oficinas de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y a la información estadística proporcionada por dichas Oficinas, que confirma el importante crecimiento del número de solicitudes de registro internacional entre 2015 y 2017, con un crecimiento medio del 22%, y del número de designaciones recibidas. Esta tendencia positiva demuestra que la introducción del ruso como idioma de trabajo del Sistema de Madrid favorecerá un significativo aumento del número de solicitudes internacionales de dichas Partes Contratantes. Asimismo, permitirá aumentar la eficiencia y reducir el plazo de examen de las solicitudes de las Oficinas nacionales porque, en muchos países del Grupo donde el ruso es un idioma ampliamente hablado, los procedimientos en las Oficinas se llevan a cabo en dicho idioma. También informó de que, en promedio, el 92% de los especialistas que trabajan en las respectivas Oficinas nacionales dominan el ruso, y que su gran demanda ya justifica en el corto plazo los costos operativos relativos a su integración. Indicó que el proceso se puede simplificar con el apoyo de las Oficinas de los Estados interesados y que, en particular, las Partes Contratantes de la región a la que pertenece están dispuestas a prestar toda la ayuda posible para adaptar las herramientas de TI al uso de caracteres no latinos y a proponer personas candidatas hablantes de ruso para que trabajen como especialistas en la OMPI. Habida cuenta de la variedad de legislaciones y dificultades operativas en la cooperación de la OMPI con las Oficinas nacionales, la introducción del ruso, que es uno de los idiomas más solicitados en el Sistema de Madrid, mejorará de forma significativa la calidad de los servicios de registro y ayudará a reducir el número de errores técnicos y de traducción. Destacó la importancia de seguir trabajando en la elaboración de un estudio minucioso acerca del actual régimen lingüístico del Sistema de Madrid, con objeto de considerar su posible ampliación en función de las necesidades de los solicitantes. Expresó su apoyo a la conclusión que afirma la necesidad de establecer un régimen de traducción equilibrado y eficaz y propuso realizar más estudios sobre el volumen de traducciones que piden los solicitantes, así como la necesidad de examinar las posibles formas de fomentar la diversidad lingüística del Sistema de Madrid. También respaldó las opiniones y los argumentos de la delegación de China y de las delegaciones de Partes Contratantes de habla árabe en relación con la ampliación de la lista de idiomas que se utilizan en el Sistema de Madrid, y los planteamientos con los que dichas delegaciones abordan la idea de fortalecer el sistema y facilitar el acceso a usuarios de distintas regiones del mundo.

230. La delegación de China afirmó que el Sistema de Madrid es un sistema fácil de utilizar que debe seguir perfeccionándose, recordó que la introducción de nuevos idiomas ya se debatió en 2009 y dijo que dicho debate es ineludible. Señaló que la introducción de nuevos idiomas beneficiará al sistema, porque le aportará diversidad y conllevará un aumento del número de solicitudes. La introducción de nuevos idiomas generará nuevos beneficios y, con el incremento del número de solicitudes, los ingresos también aumentarán. Señaló el ya conocido y notable uso del sistema en su país en los años anteriores y dijo que confía en que los debates sobre la introducción del chino, así como de otros nuevos idiomas, avancen de forma favorable.

231. La delegación del Canadá explicó que, en su país, que es multicultural y bilingüe, el francés y el inglés son idiomas oficiales desde 1979. Mostró su apoyo a la introducción de más idiomas en el Sistema de Madrid si de este modo el sistema es más accesible para los usuarios. También reiteró su respaldo a la aplicación del multilingüismo en el sistema de las Naciones Unidas, especialmente desde el punto de vista de la costoeficacia. Expresó su convicción de que el Grupo de Trabajo y la Oficina Internacional garantizarán una aplicación adecuada del multilingüismo al tiempo que corregirán los retrasos en las tramitaciones o, al menos, los mantendrán tal como están. Indicó que será conveniente celebrar más debates encaminados a la armonización lingüística de la OMPI y señaló que está a favor de llevar a cabo un exhaustivo examen del régimen lingüístico del Sistema de Madrid.

232. La delegación de Argelia acogió con beneplácito los esfuerzos destinados a transformar el Sistema de Madrid, durante los próximos años, en un sistema multilingüe abierto a hablantes de otros idiomas y regiones del mundo. Respaldo las anteriores intervenciones relativas a la introducción del árabe como idioma de trabajo del Sistema de Madrid y se refirió a las propuestas planteadas por las delegaciones de China y la Federación de Rusia. Pidió a la Secretaría que aporte aclaraciones sobre las posibles soluciones que se pueden ofrecer en relación con la traducción automática y sobre la manera de aumentar la eficacia en función de los costos al introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid.

233. La delegación de Egipto dio su pleno respaldo a la declaración formulada por la delegación de Bahrein en relación con la introducción del árabe en el Sistema de Madrid. Recordó que el árabe es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y cuenta con millones de hablantes en todo el mundo. Señaló que, sin duda, la introducción del árabe contribuirá a aumentar el número de solicitudes de las Partes Contratantes de habla árabe y fomentará la adhesión de más países árabes al Sistema de Madrid. Asimismo, mostró su apoyo a las propuestas formuladas por las delegaciones de China y la Federación de Rusia en relación con la introducción de otros idiomas en el Sistema de Madrid.

234. La delegación de la Federación de Rusia dijo que respalda plenamente la intervención de la delegación de Tayikistán en nombre del Grupo Regional de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental. Dijo que considera que el documento sirve de base para continuar la labor relativa a la introducción de nuevos idiomas y, especialmente, la que gira en torno al fortalecimiento de las capacidades de los hablantes de ruso que utilizan los servicios mundiales de la OMPI. Informó de que, según distintos cálculos, en el mundo hay aproximadamente 300 millones de hablantes de ruso. El ruso es el segundo idioma más utilizado en Internet, más de 18 millones de personas en el mundo lo estudian y cada año son más quienes lo aprenden. Existe un crecimiento constante del número de estudiantes extranjeros que estudian en Rusia, así como de los estudiantes que aprenden ruso en los países donde residen. Las asociaciones regionales de las que la Federación de Rusia forma parte apoyan la promoción del ruso como idioma de trabajo de los sistemas de registro internacional. Señaló que el ruso es un idioma de trabajo en la Unión Económica Eurasiática y que se utiliza en el marco del sistema regional de protección jurídica de la propiedad intelectual creado en dicha Unión. En particular, está previsto introducir la gestión de la documentación en ruso para los procedimientos dispuestos en el Acuerdo sobre Marcas Comerciales, Marcas de Servicios y Denominaciones de Origen de Productos. Recordó que la comunidad profesional respalda la idea de introducir el ruso como

idioma de trabajo y que las asociaciones de abogados de patentes más importantes consideran que dicha introducción será muy demandada por los solicitantes, y afirmó que esta dará paso a un aumento del número de usuarios del sistema, procedentes tanto de Rusia como de otras Partes Contratantes. También señaló que es posible tener en cuenta los criterios propuestos para nuevos idiomas, incluyendo la actividad de presentación de solicitudes internacionales y nacionales y el número de designaciones en las solicitudes internacionales. En este contexto, hizo hincapié en que, en el caso del ruso, no es la única implicada e interesada, sino que también hay otros Estados con actividad de presentación de solicitudes. La delegación dio las gracias a la Secretaría por incluir la disposición sobre los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y la información sobre la aplicación por parte de la OMPI de la política lingüística de 2010, que supuso un hito en la ampliación de la cobertura lingüística y en el refuerzo de la posición de la OMPI como organismo especializado de las Naciones Unidas que se adhiere a los principios del multilingüismo y a la paridad de los idiomas oficiales de la Organización. Reafirmó su disposición a proporcionar toda la ayuda posible en la formación de especialistas, la introducción de información en bases de datos de traducción y la adaptación de los sistemas de TIC, así como en la labor que sea necesaria para incorporar fuentes no latinas que permitan un funcionamiento eficaz del sistema. Recordó que el Gestor de productos y servicios de Madrid (MGS), herramienta en línea de la OMPI, ya cuenta con una interfaz en ruso. Desde mayo de 2017, la representación de datos en ruso es del 76%. Según los datos de la OMPI, los usuarios de la Federación de Rusia encabezan la lista de usuarios del MGS. Mencionó que la Clasificación de Niza se está traduciendo al ruso. Afirmó que, con este nivel de representación de términos en ruso, no será necesario emplear muchos recursos para nutrir la base de datos terminológica a los fines de la traducción. Además, hizo hincapié en que los solicitantes rusos utilizan principalmente medios electrónicos para la presentación de sus solicitudes y que, en el caso de los procedimientos nacionales, la cifra supera el 70%. Si se tiene en cuenta que, cuando el solicitante presenta una solicitud electrónica, se le recomienda que escoja términos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, se podría predecir una reducción de los recursos financieros y del tiempo necesarios para la traducción y el control de calidad. Cree que las herramientas de traducción automática de la OMPI constituirán una oportunidad de aumentar la productividad y reducir el tiempo que se emplea en la traducción de los textos. Manifestó su preferencia por un proceso de traducción indirecta, con el inglés como idioma de enlace. Expresó su apoyo a las conclusiones del estudio que establece que el desarrollo del Sistema de Madrid mediante la introducción de nuevos idiomas es inevitable debido a la expansión geográfica del sistema, pero que también es algo deseable para garantizar el acceso de los usuarios al sistema. Dijo que comparte la opinión de que hay que definir el régimen de traducción de tal forma que garantice la sostenibilidad del sistema y evite una carga financiera y administrativa para la Unión. No obstante, señaló que, en su opinión, los datos expuestos en el estudio revelan una falta de equilibrio en el uso de los idiomas de trabajo existentes. Cree que el Grupo de Trabajo puede continuar mejorando el régimen lingüístico en lo que atañe a la identificación de los tipos de traducción que precisan los solicitantes y los usuarios del sistema, la optimización de los costos de traducción, incluyendo el uso de herramientas de traducción automática, y la ampliación del número de idiomas de trabajo del sistema. Afirmó que la tarea de fortalecer el régimen lingüístico del Sistema de Madrid es de una naturaleza muy compleja. Dijo que, en caso de que el ruso, el chino y el árabe se conviertan en idiomas de trabajo del sistema, será interesante valorar el número de solicitudes y, en este sentido, respalda las consideraciones y los argumentos planteados por las delegaciones de China, Argelia, Bahrein, Egipto y Túnez en relación con el fortalecimiento del régimen lingüístico del Sistema de Madrid y la mejora de la accesibilidad para usuarios de diferentes regiones del mundo.

235. La delegación de la Unión Europea dijo que, dada la importancia fundamental del régimen lingüístico, sigue suponiendo un desafío la adopción de una posición definida en este momento. Reiteró su preocupación sobre el hecho de que la incorporación de nuevos idiomas puede ir en contra del objetivo clave de este Grupo de Trabajo, que es el de simplificar y mejorar la eficiencia del Sistema de Madrid. Indicó que, en vista del documento, todavía no es posible valorar las cargas administrativas y financieras reales que supone la introducción de

nuevos idiomas, y añadió que no es seguro que un nuevo régimen de traducción aborde de manera adecuada las complejidades mencionadas. Dijo que, en cualquier caso, la Unión Europea y sus Estados miembros están abiertos a seguir con el debate.

236. La delegación de Omán manifestó su apoyo a las propuestas planteadas por las delegaciones de Bahrein, China y la Federación de Rusia, y dio las gracias a la delegación de Bahrein por coordinar el grupo de países árabes en relación con la cuestión de añadir el árabe como idioma oficial al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Señaló que la introducción del árabe debe incrementar el uso del Sistema de Madrid.

237. La delegación de China añadió, como aclaración, que respalda la introducción del chino, el árabe y el ruso en el Sistema de Madrid y que confía en que los debates sobre dicho objetivo tendrán resultados positivos.

238. La delegación del Sudán dijo que respalda la propuesta planteada por la delegación de Bahrein y reafirmó la incidencia positiva del multilingüismo en el Sistema de Madrid, especialmente para facilitar el acceso en todo el mundo a la propiedad intelectual y para aumentar su uso y fomentar nuevas adhesiones. Indicó que la introducción de nuevos idiomas ayudará a mejorar y desarrollar el Sistema de Madrid y beneficiará a sus usuarios; también recordó que la barrera del idioma es una de las razones para no utilizar el sistema. Se refirió a las disposiciones del apartado vii) del Artículo 6.2) del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la que se determinan los idiomas de trabajo de la Secretaría teniendo en cuenta los idiomas del sistema de las Naciones Unidas. Solicitó más información en relación con los pasos necesarios para añadir el árabe al Sistema de Madrid.

239. La delegación de Marruecos destacó que su país ha apoyado de manera reiterada el multilingüismo mediante diferentes actividades de la OMPI, recalcó los beneficios de introducir los idiomas indicados por otras delegaciones, y mostró su respaldo a las propuestas de las delegaciones de Bahrein, China y la Federación de Rusia. Dijo que los nuevos idiomas mejorarán el funcionamiento del Sistema de Madrid y fomentarán la adhesión de más Partes Contratantes.

240. La delegación del Brasil señaló que su país está a favor del principio del multilingüismo, y cree que es un tema importante, sobre el que se debe debatir con un enfoque global que incluya tanto los idiomas actuales del Sistema de Madrid como la posibilidad de contemplar otros idiomas en el futuro. Acogió con agrado más información sobre la sostenibilidad y el carácter inclusivo del Sistema de Madrid, incluyendo las consecuencias en los costos a largo plazo, y recordó las posibilidades que pueden ofrecer las herramientas de traducción basadas en la inteligencia artificial.

241. La delegación de Belarús dijo que respalda plenamente las intervenciones de las delegaciones de los miembros del grupo regional de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, la Federación de Rusia, China y los países árabes. Mencionó que las propuestas para cada uno de los tres idiomas no deben considerarse de forma separada sino como una única propuesta, y que el objetivo final debe ser la inclusión del árabe, el chino y el ruso como idiomas de trabajo de pleno derecho del Sistema de Madrid. Dijo que entiende que se necesitará mucha labor preparatoria que tendrá que llevarse a cabo en diferentes etapas. Reconoció las cuestiones técnicas, y dijo que parece que no hay que usar la traducción directa y que la traducción a través del inglés puede acelerar el proceso de inclusión de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid.

242. La delegación de Colombia dijo que reconoce los efectos positivos del multilingüismo en el Sistema de Madrid. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la estrategia de traducción que se va a utilizar porque, a veces, en el proceso de traducción se pierde el sentido de lo que se busca expresar en el idioma original, y esto supone una carga añadida para la Oficina a la hora de entender la información proporcionada por la Oficina Internacional. Por tanto, mencionó

que, antes de incluir un idioma nuevo, la Oficina Internacional debe tener la infraestructura necesaria para garantizar una traducción adecuada.

243. La delegación de Madagascar dijo que uno de los principales objetivos del continuo examen del Sistema de Madrid es aumentar el número de sus usuarios, y que la ampliación del régimen lingüístico debe ser una vía para conseguir ese objetivo. Añadió que, aun así, es importante mantener el Sistema de Madrid como algo sencillo y de bajo costo y reducir el plazo de examen, puesto que son ventajas importantes de utilizar el Sistema de Madrid. Sugirió la introducción progresiva de los nuevos idiomas tras un análisis adecuado de la situación, que incluya la incidencia en los costos y los plazos de examen.

244. La delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la declaración efectuada por la delegación de la Unión Europea. Recordó los debates mantenidos en la reunión anterior del Grupo de Trabajo relativos a la introducción de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid, a los costos sustanciales que implicará y a la forma en que dichos costos se transferirán finalmente a los usuarios del Sistema de Madrid. Destacó que todas las opciones planteadas en el documento confirman sus preocupaciones y que, por dicha razón, no está ahora mismo en situación de respaldar ninguna de dichas opciones pues el Sistema de Madrid será más caro de utilizar y los beneficios globales de introducir nuevos idiomas no compensarán los costos.

245. La delegación del Japón destacó la importancia de seguir trabajando en el Sistema de Madrid para mejorar su facilidad de uso. Añadió que la cuestión de determinar qué idioma debe ser un idioma de trabajo es importante y una de las bases fundamentales del sistema. Advirtió de que tener más idiomas de trabajo puede aumentar los costos en términos financieros y humanos de la Oficina Internacional debido al mayor número de traducciones y procedimientos operativos. Compartió su preocupación sobre el hecho de que los usuarios pueden sufrir desventajas inesperadas dependiendo de la calidad de las traducciones de productos y servicios, que están relacionadas con el alcance de sus derechos. Señaló que, además de los problemas lingüísticos, los usuarios se enfrentan a otras dificultades como, por ejemplo, no estar familiarizados con los procedimientos de presentación. Dijo que añadir nuevos idiomas puede hacer que el Sistema de Madrid sea más complicado. En su lugar, sugirió trabajar en otros incentivos para reducir el conjunto de dificultades que afrontan los usuarios de Partes Contratantes que utilizan idiomas que no son idiomas de trabajo con el fin de mejorar la facilidad de uso del sistema. Por ejemplo, proporcionar ayuda para la presentación de solicitudes mejorando el servicio de atención al cliente para usuarios, haciendo así que el sistema sea más fácil de utilizar.

246. La delegación de la Arabia Saudita acogió con satisfacción las propuestas para añadir otros idiomas al Sistema de Madrid. Explicó que su país está estudiando la posibilidad de adherirse al Protocolo de Madrid y, por tanto, está interesado en las propuestas que alienten a los propietarios de marcas locales, y a las autoridades locales, a respaldar la adhesión al Sistema de Madrid.

247. La delegación de la República de Corea dijo que introducir los tres idiomas propuestos en el Sistema de Madrid parece bastante difícil en muchos aspectos. Señaló que, antes de adoptar una decisión, el Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid necesita más tiempo para examinar los grandes asuntos financieros y administrativos que este asunto puede implicar.

248. El representante del CCPIT mostró su firme apoyo a la propuesta formulada por la delegación de China en relación con la introducción de nuevos idiomas. Dijo que la propuesta refleja las demandas del sector privado chino y señaló que, en 2018, el número de solicitudes internacionales de China sobrepasó las 6.000, mientras que las solicitudes presentadas en el extranjero por ciudadanos chinos representaron solo el 36%, lo que significa que existe un gran potencial en su país para incrementar el uso del Sistema de Madrid. Añadió que, si el chino se convierte en idioma oficial del Sistema de Madrid, no cabe duda de que ese número aumentará. Informó de que la Asociación China de Marcas acaba de realizar una encuesta

entre representantes de empresas y abogados y que el 98% de los participantes piensa que la introducción del chino facilitará el uso para los solicitantes, mientras que el 95% dijo que considerará utilizar más el Sistema de Madrid si el chino es un idioma de trabajo. Señaló que la introducción del chino en el Sistema de Madrid es algo razonable ya que la encuesta señala que los solicitantes chinos se plantearán utilizarlo con más frecuencia.

249. La delegación de Georgia confirmó su posición, ya expresada en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, de que la introducción del ruso en el Sistema de Madrid aumentará excesivamente sus costos de administración y complicará de forma innecesaria los procesos de examen de la Oficina Internacional. Dijo que, considerando el número de solicitudes de registro internacional presentadas en ruso, las solicitudes presentadas en países extranjeros donde se habla dicha lengua y el porcentaje de cuota de mercado del Sistema de Madrid, los argumentos de la Federación de Rusia para incluir el ruso entre los idiomas oficiales del Sistema de Madrid no están bien fundamentados.

250. La representante de MARQUES dijo que respalda, en principio, las propuestas para introducir nuevos idiomas, pues ello facilitaría a los usuarios el acceso al Sistema, pero comparte las dudas sobre si es el momento adecuado, y está de acuerdo con la delegación de Madagascar en que deben tenerse en cuenta todos los elementos. Señaló que no se trata solo de aumentar el uso del Sistema de Madrid, sino también de mantener y mejorar su calidad y de reducir el plazo de examen. Dijo que está de acuerdo con la delegación de Dinamarca en que no desea que aumenten los costos y comparte la opinión de la delegación del Japón de que hay que centrarse en mejorar el sistema. Indicó que la calidad de la traducción será una verdadera preocupación porque, si se incluyen más idiomas, pueden aumentar los errores, retrasarse los exámenes y se puede perder calidad en las traducciones, y recordó que ya hubo problemas con la introducción del español. Se refirió a su posición relativa a la protección de marcas en caracteres no latinos y añadió que será mejor debatir sobre los idiomas en relación con las marcas antes de ocuparse de los idiomas de trabajo.

251. La delegación de Australia respaldó la idea de hacer más fácil el uso del Sistema de Madrid y dijo que la introducción de nuevos idiomas hará que el Sistema de Madrid sea más atractivo para los usuarios actuales y los potenciales. Indicó que contar con más idiomas proporcionará beneficios a todos los usuarios del sistema reduciendo las barreras lingüísticas y mejorando la calidad de las solicitudes, lo que reducirá el número de irregularidades y aumentará el uso general del sistema. Dijo que, para asegurar que la introducción de cualquier idioma nuevo se hace correctamente, es consciente de la necesidad de ser cautos a la hora de garantizar que se entienden de forma conjunta las implicaciones relacionadas con el respeto a los plazos y la calidad para los usuarios del sistema. Expresó su apoyo al examen exhaustivo del actual régimen lingüístico propuesto por la delegación del Canadá, que analizará las prácticas actuales para examinar qué cambios pueden hacerse para introducir gradualmente nuevos idiomas en el Sistema de Madrid sin que suponga una fuerte carga financiera o administrativa ni para los Estados miembros ni para la Oficina Internacional. Añadió que las herramientas que utilizan inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden ayudar a hacer que la traducción sea más fácil y más eficaz en función de los costos, pero añadió que se necesitará tiempo y pruebas rigurosas para desarrollar y modificar dichas herramientas con el fin de responder a las necesidades y las normas de calidad de la Oficina Internacional. Dijo que la introducción de nuevos idiomas beneficiará al Sistema de Madrid, pero debe hacerse con cautela y asegurándose de que se encuentran disponibles las herramientas y los recursos necesarios para apoyar la introducción y para garantizar que la calidad, el respeto de los plazos y el costo de los servicios no se ven negativamente afectados.

252. La persona representante de la JPAA señaló que se necesitará una estricta precisión para traducir la lista de productos y servicios ya que está directamente relacionada con la interpretación del alcance del derecho y añadió que, dado que los nuevos idiomas propuestos son muy diferentes desde el punto de vista lingüístico de los idiomas de trabajo existentes en el Sistema de Madrid, le preocupa que los productos y servicios no se traduzcan con precisión ni

reflejen la intención de los solicitantes. Por tanto, cree que son necesarios más debates sobre la introducción de nuevos idiomas de trabajo manteniendo la calidad de las traducciones y teniendo en cuenta los costos de dichas traducciones.

253. La delegación de los Estados Unidos de América dio a conocer su preocupación por la gran inversión administrativa y financiera y por el tiempo necesario para añadir nuevos idiomas al Sistema de Madrid y dijo que la idea de ampliar el régimen lingüístico hasta que se conozca mejor la calidad actual de la capacidad de traducción, tanto humana como automática, no tiene sentido. Además de examinar las deficiencias actuales de las competencias de traducción y los costos de subsanar dichas deficiencias, en la medida en que estas existan, propuso que la Oficina Internacional examine cómo abordar los problemas lingüísticos mediante las interfaces y herramientas electrónicas disponibles en la OMPI y, de no ser posible, qué mejoras o herramientas adicionales pueden facilitar la presentación de solicitudes internacionales a los usuarios. El sitio Web de la OMPI parece estar disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas mientras que el MGS ofrece unos 15 o 16 idiomas. Otras herramientas electrónicas del Sistema de Madrid, como la Base Mundial de Datos sobre Marcas, Madrid Monitor, el calculador de tasas y la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid están disponibles en los tres idiomas de este Sistema. Cree que es fundamental que la Oficina Internacional realice un examen exhaustivo del actual régimen lingüístico del Sistema de Madrid, así como de las herramientas electrónicas existentes a disposición de las Oficinas nacionales y sus posibles mejoras. La Oficina Internacional lleva un importante retraso y ha propuesto traducir una serie de documentos disponibles únicamente a petición de las personas interesadas. Recordó que ha apoyado esta medida, pero que, en última instancia, el Grupo de Trabajo no estuvo de acuerdo con la delegación ni con la Oficina Internacional. Explicó que apoya dicha propuesta para garantizar que la Oficina Internacional dedique los recursos adecuados al examen y la tramitación y menos recursos a traducciones que tal vez no sean necesarias, salvo para unas pocas partes interesadas. Dijo que comprende la preocupación de quienes trabajan en otros idiomas y que quiere asegurarse de que los usuarios cuentan con la información que necesitan y que pueden utilizarla. Sin embargo, ya se han escuchado peticiones para ampliar las competencias lingüísticas del Sistema de Madrid a gran escala en unos años. Considera que el Grupo de Trabajo debe examinar dicha ampliación en profundidad y valorar sus posibles consecuencias, en particular, la magnitud de la inversión financiera que implica la introducción de esos nuevos idiomas. En referencia a la propuesta que presentó en la reunión anterior del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid bajo el título "Contribución a la salud financiera de la Organización", recordó que actualmente el Sistema de Madrid no contribuye con la totalidad de su cuota financiera a los gastos comunes de la OMPI ni tampoco a los gastos indirectos de la Unión de Madrid. Esta Unión se beneficia de la metodología de asignación de ingresos y gastos, de manera que no paga una parte equitativa de los gastos comunes y, sin embargo, recibe subvenciones de la Unión del PCT, lo que se traduce en déficits para las Uniones financiadas mediante contribuciones y señaló que, de continuar así, será perjudicial para la OMPI. Dijo que reconoce que el Grupo de Trabajo tiene marcada en la hoja de ruta a mediano plazo la revisión de las tasas de la Unión de Madrid, y que se espera abordar dicho tema el año siguiente. Solicitó al Grupo de Trabajo que priorice dicha cuestión, ya que es necesario debatir sobre la necesidad de que el Sistema de Madrid cuente con los ingresos por tasas apropiados para que pague tanto los gastos directos como los indirectos. La introducción de idiomas en el Sistema tendrá una incidencia directa en las tasas que se deberán cobrar a los usuarios para sufragar dichos gastos. Subrayó que dichos debates deben avanzar a la vez.



254. La delegación de Nueva Zelandia dijo que apoya la introducción de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid para reflejar mejor su naturaleza global y hacerlo más atractivo para los usuarios. La introducción de nuevos idiomas puede mejorar el acceso al Sistema de Madrid y alentar a más países a unirse al mismo. No obstante, dijo que le gustaría asegurarse de que los usuarios y la Oficina Internacional pueden asumir los costos que entraña la introducción de dichos idiomas. Se mostró de acuerdo con la sugerencia de la delegación del Canadá, que cuenta con el apoyo de la delegación de Australia y que propone que la Oficina Internacional realice un examen exhaustivo de la introducción de nuevos idiomas.

255. La delegación de China señaló que, a raíz de los debates celebrados, la mayoría de las delegaciones desea atenerse a lo acordado, lo que significa que es necesario introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid. Recordó que la introducción del inglés y el español en el Sistema de Madrid atrajo a nuevas Partes Contratantes y señaló que la mayoría de las solicitudes de dicho Sistema se presentan en inglés. La mayoría de las delegaciones han señalado que se debe adoptar una decisión sobre los idiomas adicionales lo antes posible e indicó que la Secretaría ya ha realizado un exhaustivo estudio y análisis al respecto, suficiente para justificar una decisión. Reconoció que algunas delegaciones han expresado su preocupación por la introducción de nuevos idiomas al Sistema, como, por ejemplo, la calidad de la traducción. No cree que haya un vínculo directo entre la introducción de nuevos idiomas y la calidad de las traducciones y añadió que la introducción del inglés y el español en el Protocolo no ha afectado a la calidad de las traducciones, sino que ha fomentado el desarrollo del Sistema de Madrid. También reconoció las preocupaciones expresadas por otras delegaciones sobre las consecuencias en los costos y dijo que entiende que, si se añaden nuevos idiomas, aumentarán los costos operativos, en especial los de traducción. No obstante, hay que tener en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas de traducción, que estarán disponibles en un futuro cercano y que reducirán los costos de traducción. Expresó su confianza en dichas herramientas de traducción avanzada. Asimismo, dijo que reconoce las preocupaciones planteadas por otras delegaciones y se mostró favorable a una introducción gradual del chino. El mundo actual es diverso. Por ello, el Sistema de Madrid debe ser plurilingüe y diversificado. Hizo referencia al positivo multilingüismo de la Unión Europea y dijo que es un factor de gran importancia. El Sistema de Madrid debe desarrollarse lo antes posible para permitir la introducción de nuevos idiomas. Por último, hizo referencia a las intervenciones de las delegaciones sobre la posibilidad de realizar un examen exhaustivo del régimen lingüístico del Sistema de Madrid y dijo que, si se puede llegar a un consenso y llevarlo a cabo, estará a favor de dicho examen.

256. La delegación de la República Checa expresó su apoyo a la declaración efectuada por la delegación de la Unión Europea. Explicó que las marcas se utilizan para vender determinados productos u ofrecer ciertos servicios en el mercado internacional. Esto significa que, para poder desarrollar su actividad, los usuarios deben realizar ciertas labores sobre el terreno y en diferentes idiomas. No basta con que la marca esté en árabe, chino o ruso. Es posible que haya usuarios a quienes confundan estos idiomas y los consideren bastante difíciles. Señaló que a veces la traducción no es correcta y contiene errores. La introducción de más idiomas incrementará las posibilidades de que se produzcan estos errores. Por consiguiente, declaró que los idiomas existentes son suficientes e indicó que le preocupa el aspecto económico, tal como se indica en el documento.

257. El presidente resumió las observaciones generales formuladas por las delegaciones y señaló que, si bien varias delegaciones están a favor de la introducción de nuevos idiomas, otras están indecisas o tienen sus reservas al respecto. Sin embargo, parece haber un consenso general sobre la necesidad de seguir debatiendo sobre el tema y, habida cuenta de ello, cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 5 a 17, relativos a los posibles criterios para la introducción de nuevos idiomas.

258. La delegación de China reconoció que en el documento se abordan varios posibles criterios para la introducción de nuevos idiomas, como, por ejemplo, la actividad actual de presentación de solicitudes, la introducción de nuevos idiomas de uno en uno, y los métodos que pueden adoptarse para traducir dichos idiomas. Declaró que el Sistema de Madrid es fácil de utilizar y que está destinado a atender las necesidades de los usuarios para mejorar el desarrollo del mismo. Las nuevas solicitudes representan la principal fuente de ingresos del Sistema de Madrid. El desarrollo del mismo depende del número de nuevas solicitudes. Solo si se sigue mejorando el Sistema de Madrid, aprovechando sus ventajas al máximo y alentando a más propietarios de marcas a utilizarlo para aumentar el número de nuevas solicitudes, se podrá mantener un desarrollo próspero y sostenible del mismo y proteger mejor los intereses de todos los usuarios y Partes Contratantes. En consecuencia, indicó que el criterio para introducir nuevos idiomas que cumplan mejor con los requisitos e intereses de todas las Partes Contratantes del Sistema de Madrid es el número de solicitudes de una Parte Contratante determinada. Recordó que, en los últimos años, el Sistema de Madrid ha realizado importantes avances en China. Cada año ha ido aumentando el número de solicitudes nuevas presentadas en China en el marco del Sistema de Madrid. Entre 2016 y 2018, se presentaron 3.053, 4.810 y 6.900 nuevas solicitudes en China, respectivamente, lo que representa el 5,8%, el 8,5% y el 11,3% de todas las nuevas solicitudes presentadas cada año en el marco del Sistema de Madrid. Durante dos años consecutivos, 2017 y 2018, China se ha situado en tercer lugar en cuanto a número de nuevas solicitudes presentadas en el marco del Sistema de Madrid. Asimismo, recordó que desde 2006, y durante 12 años consecutivos, China ha sido la Parte Contratante más designada del Sistema de Madrid. Entre 2016 y 2018, China fue designada en 22.444, 26.148 y 24.289 solicitudes respectivamente presentadas por solicitantes extranjeros en el marco del Sistema de Madrid. Dichas cifras reflejan las necesidades reales y potenciales de los usuarios extranjeros en el mercado chino. En marzo de 2019, la Asociación China de Marcas, Organización especializada en marcas a nivel nacional, realizó una encuesta electrónica sobre la introducción del chino como nuevo idioma de trabajo en el Sistema de Madrid, en la que se incluyeron sus beneficios y la posible incidencia de dicha introducción en la disposición de los usuarios a elegir dicho Sistema. Señaló que, en dicha encuesta, participaron especialistas en marcas de empresas, agentes de marcas y otros profesionales de sectores relacionados. El 98% de los participantes consideró que la introducción del chino facilitaría el uso del Sistema de Madrid. El 95% de ellos dijo que, si se introducía el chino como idioma de trabajo en el Sistema de Madrid, estarían más dispuestos a utilizar este Sistema a la hora de presentar solicitudes de registro de marcas en el extranjero. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional, en 2017, las solicitudes presentadas en el marco del Sistema de Madrid solo representaban el 36% del número total de solicitudes de registro de marcas extranjeras presentadas en China, lo que constituye un porcentaje relativamente bajo. De acuerdo con esta encuesta realizada por la Asociación China de Marcas, si se introdujera el chino en el Sistema de Madrid, el uso del Sistema de Madrid entre los usuarios chinos para la presentación de solicitudes de registro de marcas en el extranjero aumentaría un 61%, lo que será sumamente positivo para el desarrollo del Sistema de Madrid. Informó de que, desde 2017, la Oficina de China ha estado trabajando en el desarrollo del servicio de presentación de solicitudes internacionales por Internet en el marco del Sistema de Madrid para facilitar el uso del mismo a los usuarios chinos. La Oficina ha resuelto problemas de gran dificultad como, por ejemplo, la transmisión de datos entre el chino y el inglés, la compatibilidad del sistema de presentación de solicitudes en línea de Madrid y su sistema de examen interno; ha tenido plenamente en cuenta las necesidades de los usuarios del Sistema de Madrid y ha desarrollado el servicio de presentación de solicitudes internacionales por Internet en el marco de dicho sistema. Este servicio se ha desarrollado con la asistencia técnica de la OMPI. Se puso en marcha oficialmente en junio de 2018. Además, la información sobre este servicio se publicó en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales del 29 de octubre de 2018. Explicó que dicho servicio abarca el proceso completo de presentación de solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid y que brinda una gran ayuda a los usuarios interesados en China. En el mes siguiente al lanzamiento de este servicio, se alcanzaron las 418 solicitudes, lo que representa el 55,58% del número total de solicitudes internacionales del Sistema de Madrid

en China. En el primer semestre de 2019, las solicitudes presentadas por Internet constituyeron el 83,12% del total de las solicitudes internacionales presentadas en el marco del Sistema de Madrid en China. Dado su buen funcionamiento, se ha decidido poner a prueba un nuevo servicio electrónico de designación posterior, que muy pronto estará en funcionamiento. Una vez se lance este nuevo servicio, el proceso de presentación de solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid en China estará totalmente digitalizado. Mientras tanto, y en lo que respecta a los registros internacionales que designan a China, señaló que desde 2011 las notificaciones de designaciones de la Oficina Internacional se han recibido por medios electrónicos y que, para mayo de 2019, toda la comunicación con la Oficina Internacional será electrónica. Este tipo de comunicación es más práctica, eficiente y sencilla para los usuarios extranjeros que solicitan la protección de sus marcas en China a través del Sistema de Madrid. Recalcó que está convencida de que el criterio a seguir para introducir nuevos idiomas debe ser la actividad actual de presentación de solicitudes en cada Parte Contratante, en lugar de realizar la introducción de idiomas de uno en uno. Los métodos para introducir nuevos idiomas deben determinarse teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo del Sistema de Madrid y las necesidades de los usuarios. Debido a la extensión geográfica de este Sistema, es inevitable y razonable desarrollarlo introduciendo nuevos idiomas. Reiteró que en la Asamblea de la Unión de Madrid de 2009 ya se debatió sobre si se debían introducir nuevos idiomas o no. La introducción de nuevos idiomas tiene como objetivo garantizar la diversidad del Sistema de Madrid, aumentar su flexibilidad, atraer a más usuarios y mejorar su desarrollo completo. Reconoció que esta introducción de nuevos idiomas traerá consigo problemas relacionados con los costos. Sin embargo, también ofrecerá más beneficios y ganancias. Señaló que se pueden adoptar ciertas medidas para reducir el costo, como, por ejemplo, y como ya ha mencionado la Oficina Internacional, se podrán tener en cuenta diferentes prácticas de traducción. De acuerdo con la estimación de la Oficina Internacional, el uso de la traducción indirecta en comparación con la traducción directa podrá reducir considerablemente el costo de las traducciones. Dijo que apoya el método de traducción indirecta a fin de reducir dicho costo.

259. La delegación del Brasil cree que los criterios establecidos en el documento, que están basados, por ejemplo, en el número de designaciones y la cuota de mercado del Sistema de Madrid, no benefician a los nuevos miembros que aún no han tenido la oportunidad de utilizar este Sistema. Por lo tanto, propuso que se tenga en cuenta el potencial de uso como criterio. Recordó al resto de delegaciones que hay 250 millones de hablantes de portugués, lo que convierte a este idioma en el sexto más hablado del mundo.

260. La delegación de Suiza dijo que cree que, con respecto a los criterios para la introducción de nuevos idiomas, debe hacerse hincapié en la conveniencia del solicitante, la Oficina de origen y el Sistema de Madrid. Añadió que entre los criterios que se han de tener en cuenta puede estar el idioma de la solicitud o registro de base y, por último, los idiomas más utilizados.

261. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos informó de que está preparando su adhesión al Sistema de Madrid y que está trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría a ese respecto. Solicitó a la misma que se aclare el párrafo 5 del documento MM/LD/WG/17/7 Rev., así como la referencia al documento PCT/A/38/6, aprobado por la Asamblea en 2008. Preguntó si los criterios mencionados en el Anexo III del documento PCT/A/38/6 son aplicables al Sistema de Madrid y si estos también se aplican a los idiomas de trabajo del PCT o a otros idiomas adicionales. Asimismo, solicitó una aclaración sobre el documento MM/A/42/1 de 2009, que también figura en el documento. En ese documento, se hace referencia a un estudio realizado por la Oficina Internacional sobre la admisión de idiomas adicionales de presentación de solicitudes, a saber: el árabe, el chino, el portugués y el ruso, los cuatro idiomas de trabajo de la OMPI, y el holandés, el alemán, el italiano y el japonés, que cumplieran con los criterios de admisibilidad de aquel momento. En dicho documento se concluye que se ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha un proyecto piloto. Solicitó a la Secretaría que proporcione más información sobre dicho proyecto y sobre su eficacia.

262. La Secretaría, en respuesta a la delegación de los Emiratos Árabes Unidos, explicó que la mención de los documentos, que figura en el documento objeto de debate del Grupo de Trabajo, es una mera referencia al hecho de que, tras debatir sobre la cuestión de los idiomas en otras ocasiones, los distintos órganos han desarrollado un criterio para la introducción de nuevos idiomas. El criterio que figura en estos documentos no se aplica al Grupo de Trabajo. En respuesta a la segunda pregunta sobre la introducción del idioma de presentación, dijo que dicha propuesta ya se ha sometido a debate y ha dado como resultado el desarrollo del MGS, una herramienta que la mayoría de Oficinas ya utilizan. Aclaró además que la idea de introducir nuevos idiomas de presentación ha quedado en suspenso y que, en su lugar, se ha decidido que la Oficina Internacional desarrolle una herramienta que permita a los solicitantes buscar indicaciones sobre productos y servicios en diferentes idiomas, debidamente ordenadas según la Clasificación de Niza, y señaló que, por el momento, dicha herramienta está disponible en 19 idiomas.

263. La representante de MARQUES hizo referencia a la traducción indirecta y directa y destacó que es partidaria de esta última. Cualquier otra alternativa supone un riesgo demasiado elevado para la calidad de la traducción. Declaró que solo puede lograrse mediante una traducción automática adecuada y que únicamente entonces la traducción directa no supondrá un problema.

264. El presidente señaló que ninguna otra delegación ha solicitado el uso de la palabra y, a fin de que se produzcan nuevos debates, propuso que las delegaciones indiquen si están a favor de los criterios enumerados en el documento o si hay algún otro criterio que deba tenerse en cuenta.

265. La delegación de Alemania declaró que desea compartir algunas ideas sobre los dos primeros criterios enumerados en el documento y dijo que, con respecto al número de solicitudes internacionales, cree que la mayor carga recae sobre el solicitante, que no puede presentar la solicitud en su propio idioma, como ocurre en su país. Sin embargo, reconoció que, en lugar de introducir nuevos idiomas de presentación, la Oficina Internacional ha desarrollado la Base de datos MGS, disponible en 19 idiomas y que ha sido de gran ayuda para los solicitantes. Con respecto al segundo criterio relacionado con las designaciones, considera que el número de designaciones no constituye un buen criterio porque siempre son los solicitantes de otras Partes Contratantes los que seleccionan las designaciones. Por ejemplo, si un solicitante alemán designa a China, no podrá beneficiarse de la introducción del chino como idioma de trabajo porque los solicitantes alemanes no hablan este idioma.

266. El presidente señaló que existe cierto acuerdo sobre la actividad de presentación de solicitudes como posible criterio para la introducción de nuevos idiomas, e hizo referencia a la siguiente parte del documento, donde se mencionan los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Dado que los tres idiomas adicionales que se proponen son idiomas de las Naciones Unidas, cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 19 a 24 del documento sobre la introducción de nuevos idiomas de uno en uno.

267. Señaló que ninguna delegación ha solicitado el uso de la palabra, por lo que entiende que todas están de acuerdo con que la introducción de idiomas de uno en uno constituye un buen criterio.

268. La delegación del Brasil hizo referencia a sus intervenciones previas y reiteró que se debe adoptar un enfoque global en la introducción de nuevos idiomas y no necesariamente añadirlos de uno en uno. Considera que sería útil que la Secretaría brindase más información sobre la manera en que se van a introducir cada uno de esos nuevos idiomas y preguntó si, por ejemplo, se proporcionará una lista con los idiomas y el orden en el que se van a ir incorporando.

269. La delegación de la Federación de Rusia reiteró que está a favor de introducir los tres idiomas de manera simultánea y señaló que otras delegaciones han apoyado tanto la propuesta como el criterio para la introducción de nuevos idiomas.

270. La delegación de Belarús dijo que no está a favor de introducir los tres idiomas en el Sistema en momentos diferentes. Propuso que todos los esfuerzos para introducir nuevos idiomas, entre ellos los esfuerzos organizativos, se realicen en el mismo momento. De esta manera, se estandarizarán las soluciones propuestas para los tres idiomas, lo que podrá dar lugar a una especie de economía de escala, dado que los tres idiomas superarán a la vez las dificultades relacionadas con su introducción. Entiende que tratar de determinar qué idioma debe ir primero puede dar lugar a debates acalorados y posiblemente poco constructivos y que algunas partes incluso pueden sentirse discriminadas. Por lo tanto, dijo que el planteamiento correcto es el de introducir estos idiomas en el Sistema de manera simultánea.

271. La delegación del Brasil, con el fin de aclarar su intervención anterior, dijo que a la hora de decidir si los idiomas se deben introducir de uno en uno o simultáneamente no se ha tenido en cuenta la actividad actual de presentación de solicitudes ni los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Por lo tanto, acogió con beneplácito las propuestas de la Secretaría relativas a la determinación de los idiomas que deben incluirse en el Sistema y, en particular, la cuestión de decidir si los criterios son acumulativos o si deben examinarse de otra manera.

272. En respuesta a la delegación del Brasil, el presidente declaró que quien debe examinar los criterios y decidir cuáles son los más apropiados es el Grupo de Trabajo.

273. Tras señalar que ninguna delegación ha pedido la palabra, cedió el uso de la misma para que se formulen comentarios sobre los párrafos 25 a 42 del documento sobre traducción.

274. La delegación de Bahrein solicitó que se aclare la sección sobre consecuencias en los costos del documento y dijo que desea ver un desglose más detallado de los costos mencionados, en concreto, la diferencia entre el costo de la traducción indirecta y directa.

275. La Secretaría explicó que para comprender mejor cómo se han calculado las estimaciones que figuran en el documento, sería muy útil que el Grupo de Trabajo sepa cómo funciona el Sistema. El Sistema actual funciona bajo un régimen trilingüe. Según lo que permita la Oficina de origen, el solicitante puede presentar su solicitud en inglés, francés o español. La Oficina Internacional recibe y tramita dicha solicitud en uno de esos idiomas, lo que significa que cuenta con examinadores que dominan cada uno de esos idiomas para tramitarla y verificar que cumple con la clasificación de la lista de productos y servicios. Explicó que la Oficina de origen y el solicitante pueden elegir un idioma de comunicación, por ejemplo, el inglés, el francés o el español. La Oficina Internacional se comunicará con ellos en el idioma escogido y la solicitud se tramita y se traduce posteriormente. A continuación, informó de que la Oficina Internacional ha desarrollado una base de datos de traducciones interna que contiene alrededor de 1,5 millones de términos y que traduce, aproximadamente, el 75% de las palabras. El resto se envía, a continuación, a un sistema de traducción automática mediante inteligencia artificial. Tal como han reconocido algunas delegaciones, la inteligencia artificial todavía no ha alcanzado el nivel de calidad deseado. Por ello, se envía la traducción automática a una empresa subcontratada para que la revise y garantice que es correcta. Cuando se recibe la traducción revisada, los traductores internos realizan un control de calidad más exhaustivo y el resultado del mismo se publica en inglés, francés y español. Señaló que las Partes Contratantes designadas también pueden recibir las notificaciones en el idioma que elijan: inglés, francés o español. Hizo referencia a la primera opción de aplicación que figura en el Anexo del documento y señaló que esta permitirá al solicitante presentar su solicitud en un nuevo idioma. Después, la solicitud se traducirá a uno de los idiomas de trabajo para su posterior tramitación. Esto supone una gran ventaja tanto para el solicitante como para la Oficina de origen porque permite que el primero presente su solicitud en el idioma original de la marca de base, o en su idioma nativo, y porque la Oficina de origen puede certificar dicha

solicitud en ese idioma. Después, se tramita la solicitud y toda comunicación posterior se realiza en el idioma de trabajo. En lo que respecta a la estimación de costos, señaló que solo se ha calculado el costo de externalizar la revisión de la traducción, dando por hecho que la Oficina Internacional desarrollará una base de datos de traducciones interna con un rendimiento inicial aproximado del 20% al 25% que irá incrementándose entre un 2% y un 2,5% cada año. En el caso de la traducción directa, la solicitud se traduce directamente del idioma original, como, por ejemplo, el chino o el ruso, al inglés, francés o español. Este proceso tiene ciertas consecuencias en los costos porque obliga a la Oficina Internacional a externalizar la revisión de dicha traducción. Declaró que en el documento también se estima el número de horas necesarias para realizar el control de calidad de las traducciones directas y señaló que, para ello, se necesitan traductores que dominen cada uno de esos nuevos idiomas y combinaciones de idiomas. Explicó que, en el caso de la traducción indirecta, los costos se reducen significativamente porque la traducción no se realiza directamente del idioma origen a cada uno de los otros idiomas. Dicha traducción se lleva a cabo a través de lo que se denomina idioma de enlace. Señaló que, por diversos motivos, principalmente relacionados con el costo y la disponibilidad de los recursos, lo lógico es elegir el inglés como idioma de enlace, en cuyo caso la solicitud se traducirá del idioma original, ya sea chino o ruso, al inglés. Una vez finalizada la traducción al inglés, es posible aprovechar la capacidad de traducción de la Oficina Internacional para traducir dicho texto al francés y al español. Explicó que la segunda opción del Anexo del documento, a saber, el idioma de presentación y tramitación, es una ligera variación de la primera opción, es decir, la opción del idioma de presentación. Si se escoge la opción del idioma de presentación y tramitación, el solicitante podrá presentar la solicitud en un nuevo idioma y la Oficina de origen podrá certificarla en ese mismo idioma. En ese caso, la Oficina Internacional tramitará la solicitud en el nuevo idioma, lo que significa que cualquier comunicación que se produzca en torno a dicha solicitud internacional, principalmente por irregularidades, se realizará en ese nuevo idioma. Señaló que esto también beneficia al solicitante y a la Oficina de origen porque implica que esta última puede recibir y certificar las solicitudes y ponerse en contacto con la Oficina Internacional en el nuevo idioma, ya sea en chino, ruso o árabe. Después, la Oficina Internacional se encarga de registrar la marca y traducirla al inglés, francés y español que, a partir de ese momento, funciona bajo el régimen trilingüe. Informó de que la tercera opción, el idioma de transmisión, no solo permite la presentación y tramitación de solicitudes en un nuevo idioma, sino que además brinda a las Oficinas designadas la opción de recibir notificaciones en el idioma de presentación. Puede ser beneficioso para las Oficinas de las Partes Contratantes que hablan el mismo idioma que otras Partes Contratantes. Por ejemplo, si se presenta una solicitud en una Parte Contratante de habla rusa que ha designado a otra Parte Contratante rusoparlante podrá comunicarse con la Oficina designada en este mismo idioma. Señaló que esto no solo supone una ventaja para el solicitante y la Oficina de origen, sino que también tiene el potencial de beneficiar a las Oficinas designadas en aquellos casos en los que la solicitud se presenta en un nuevo idioma. De esta manera, las Oficinas pueden recibir la notificación, tramitarla y enviar su decisión en ese nuevo idioma. Sin embargo, para el resto de registros internacionales, el régimen trilingüe seguirá vigente. Aclaró que la siguiente opción del Anexo del documento es probablemente la más completa, y dista poco de ser un idioma de trabajo. La opción del idioma de comunicación permite a solicitantes, titulares y Oficinas decidir en qué idioma desean comunicarse con la Oficina Internacional, es decir, en qué idioma prefieren enviar y recibir las comunicaciones por parte de esta. La diferencia entre esta opción y los idiomas de trabajo es que, en este caso, la Oficina Internacional solo traducirá lo estrictamente necesario. Explicó que, cuando se trata de un idioma de trabajo propiamente dicho, todo lo que debe inscribirse y comunicarse debe traducirse al inglés, francés o español, dependiendo del idioma en que se presente el documento y de si dicha traducción es necesaria para comunicarse con el solicitante o las Oficinas designadas. Si se escoge la opción del idioma de comunicación, los solicitantes, los titulares, las Oficinas que actúan como Oficina de origen y las Oficinas designadas se benefician de trabajar en el idioma que prefieran, pero la Oficina Internacional solo traducirá cuando sea necesario para comunicarse con el solicitante, titular u Oficinas interesadas. Concluyó explicando que las opciones se han enumerado, por orden creciente de complejidad

y de las características que ofrecen. Sin embargo, y tal como se señala en el Anexo del documento, todas estas opciones se traducen en mayores consecuencias en los costos para la Oficina Internacional, por lo que además del contenido de las opciones, también deben examinarse dichas consecuencias.

276. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

277. El representante del CCPIT dijo que, entre las dos opciones, apoya la de la traducción indirecta por sus consecuencias en los costos y señaló que, en el marco del Sistema de Madrid, la mayoría de las traducciones son simples y sencillas y tratan sobre las indicaciones de los productos y servicios.

278. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 45 a 71 del documento que abordan la posible aplicación de las opciones para introducir nuevos idiomas.

279. La delegación de la Federación de Rusia dijo que ha examinado las cifras con atención e indicó que las previsiones sobre el uso del ruso en el Sistema de Madrid le han sorprendido gratamente, especialmente teniendo en cuenta que ocho Partes Contratantes utilizan este idioma. Sin embargo, hay un problema con los gastos correspondientes a la tramitación de presentaciones en ruso. Por ello, propuso llevar a cabo más estudios sobre dichas estadísticas financieras con el fin de estar en mejores condiciones para examinar la propuesta, ya que, en ese momento, si se multiplican dichas cifras por ocho, el resultado será demasiado alto. Añadió que, históricamente, las solicitudes presentadas en China contienen una lista corta, a diferencia de las que provienen de la Federación de Rusia. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la complejidad de dichas solicitudes. Ha oído decir que las solicitudes internacionales de su Oficina son siempre un regalo para los especialistas porque respetan el uso de la terminología requerida y porque los términos de productos y servicios que se utilizan en dichas solicitudes internacionales siempre son aceptables.

280. La delegación de Suiza comunicó que su primera declaración, sobre los criterios para introducir idiomas, debe entenderse teniendo en cuenta la opción elegida en este momento. En otras palabras, la introducción del idioma de presentación parece ser la opción más sencilla y menos costosa para el Sistema, además de la más útil.

281. La delegación de Belarús reiteró que el objetivo final debe ser la introducción del árabe, el chino y el ruso en el Sistema de Madrid como idiomas de pleno derecho. Por lo tanto, dijo que las distintas opciones, como, por ejemplo, el idioma de presentación, el idioma de tramitación o el idioma de comunicación, no se excluyen mutuamente. Dichas opciones representan el desarrollo de la aplicación de introducción de nuevos idiomas a lo largo del tiempo, primero como idioma de presentación, después como idioma de tramitación, luego como idioma de comunicación y, por último, como idioma de trabajo. Declaró que esa es la manera más lógica y factible de introducir nuevos idiomas.

282. La delegación del Brasil dijo que considera que la opción más adecuada es la del idioma de comunicación.

283. La representante de MARQUES recordó a las delegaciones que la razón para introducir el español en el Sistema de Madrid era atraer a los países de habla hispana al Sistema y que, sin embargo, no se ha logrado ese resultado. Aunque, por supuesto, todavía hay esperanzas de que esto suceda.

284. La delegación de Bahrein, en nombre de las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Belarús, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Marruecos, Omán, la República Árabe Siria, el Sudán, Tayikistán y Túnez y declaró que dichas delegaciones han realizado aportaciones adicionales al debate en un documento titulado

“Documento oficioso de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Belarús, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Marruecos, Omán, la República Árabe Siria, el Sudán, Tayikistán y Túnez”. El multilingüismo es un valor fundamental de las Naciones Unidas y de la OMPI que ayuda a que el sistema multilateral sea eficaz. Constituye un componente fundamental de la diversidad cultural y resulta esencial para ampliar el alcance geográfico de las actividades de la OMPI. Recordó que el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y de la OMPI. Estos idiomas se encuentran entre los más comunes del mundo, son de carácter oficial en más de 100 países y se utilizan ampliamente a efectos de comunicación en todo el mundo. Son muchos los hablantes de árabe, chino, ruso, francés y español que han realizado importantes aportaciones al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la propiedad intelectual, en general. Teniendo en cuenta el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas de traducción basadas en el aprendizaje automático que ha estudiado la OMPI, cabe esperar un ahorro significativo que facilite la aplicación de la política lingüística prevista de manera rentable. Con la aplicación de esta iniciativa se incrementará el uso y acceso al Sistema de Madrid en todo el mundo. Dijo que, teniendo en cuenta la complejidad de su aplicación administrativa, propone que dicha introducción se realice de manera gradual y siguiendo un planteamiento pragmático. Por lo tanto, propuso que el Grupo de Trabajo solicite a la Secretaría que prepare: i) un estudio exhaustivo de las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid; y ii) un examen del actual régimen lingüístico para someterlo a debate en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Informó que dicha propuesta está disponible para su examen en el documento titulado “Documento oficioso de Argelia, Bahrein, Belarús, China, Egipto, Marruecos, Omán, la Federación de Rusia, la Arabia Saudita, el Sudán, Siria, Tayikistán, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos”.

285. El presidente anunció que fuera de la sala de conferencias hay copias disponibles de dicho documento oficioso y ofreció a las delegaciones tiempo para examinarlo. Cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre ese documento.

286. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros, reiteró su posición sobre la naturaleza compleja de la cuestión y sus distintas repercusiones. Se necesita más información para formar una opinión fundamentada sobre los temas que se están debatiendo. Por ello, se manifestó a favor de realizar un estudio más exhaustivo que abarque los diversos factores que están en juego sin excluir ninguna opción posible. Dicho estudio debe arrojar luz sobre aspectos que de momento no están claros, como, por ejemplo, la totalidad de los costos o la posible incidencia en el sistema financiero. Por consiguiente, considera que es demasiado pronto para tomar cualquier otra decisión que no sea la de realizar un estudio exhaustivo de las posibles incidencias de introducir los idiomas propuestos en el Sistema de Madrid y que por lo tanto no se debe examinar la política lingüística en mayor profundidad.

287. La delegación del Brasil reiteró su apoyo al multilingüismo y dijo que cree que el Sistema de Madrid debe avanzar hacia la introducción de los idiomas de los distintos Estados miembros. Elogió la propuesta y alentó a introducir no solo el árabe, el chino, el ruso y todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, sino también otros idiomas de los Estados miembros. Mediante la propuesta, se debería solicitar a la Secretaría que prepare un estudio exhaustivo sobre las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica de la introducción gradual del árabe, el chino y el ruso, así como de otros idiomas, en el Sistema de Madrid. La apertura a otros idiomas concuerda con el modelo adoptado por la Unión del PCT, que, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, ha logrado ampliar con éxito su alcance a fin de introducir diferentes idiomas.

288. La delegación de Noruega apoyó la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea.



289. El presidente señaló que se ha llegado a un consenso para solicitar que la Oficina Internacional realice un estudio exhaustivo sobre las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid, opción a). Sin embargo, dijo que no se ha llegado a un acuerdo ni consenso sobre la propuesta de examinar el actual régimen lingüístico en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, opción b). Cedió el uso de la palabra para que se formule cualquier comentario adicional sobre la última opción.

290. La delegación de Alemania apoyó la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea y reiteró que los Estados miembros de la Unión Europea no están preparados para llevar a cabo un examen más exhaustivo de la política lingüística, opción b), tal como ha mencionado el presidente.

291. La delegación de los Estados Unidos de América reiteró su intervención anterior y su interés en realizar el examen exhaustivo del actual régimen lingüístico para conocer la totalidad de los costos y consecuencias de los tres idiomas actuales antes de asumir el costo y las implicaciones de introducir nuevos idiomas. Como parte de dicho ejercicio, desea que se examinen las herramientas actuales disponibles, como, por ejemplo, el calculador de tasas, el Sistema de Renovación Electrónica de Dibujos y Modelos Internacionales, la Base Mundial de Datos sobre Marcas y el MGS para evaluar su viabilidad, calidad, previsibilidad y fiabilidad, así como para comprobar si dichas herramientas pueden ampliarse a otros idiomas, en lugar de considerar introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid. Respaldó las opciones a) y b), de acuerdo con lo mencionado por el presidente.

292. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare, para su examen en su siguiente reunión, un estudio exhaustivo de las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica (incluida una evaluación de las herramientas de la OMPI disponibles actualmente) de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid. El Presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

293. La delegación del Brasil recordó que no se ha formulado ninguna objeción a su propuesta de introducir otros idiomas en el Sistema de Madrid.

294. El presidente explicó que varias delegaciones no están de acuerdo con la propuesta de examinar el actual régimen lingüístico o el régimen lingüístico en general y que, por lo tanto, no se ha llegado a un acuerdo para añadir más idiomas al estudio.

295. La delegación del Brasil dijo que entiende que, tal como ha mencionado el presidente, la opción b) propone realizar un examen del actual régimen lingüístico, y que la opción a) es simplemente un estudio exhaustivo de las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica de la introducción gradual de idiomas en el Sistema, en el que se pueden incluir idiomas distintos a los propuestos.

296. El presidente invitó a las delegaciones a comentar la propuesta de la delegación del Brasil.

297. La delegación de Alemania se mostró de acuerdo con el párrafo propuesto que especifica la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid, incluida la evaluación de las herramientas de la OMPI disponibles actualmente. No recuerda nada relacionado exclusivamente con los idiomas.

298. El presidente señaló que la idea de introducir más idiomas en el estudio no cuenta con ningún apoyo y concluyó que este incluirá únicamente los idiomas árabe, chino y ruso.

299. La representante de MARQUES se mostró de acuerdo con la propuesta de adoptar un planteamiento gradual y recordó al Grupo de Trabajo que las cosas requieren tiempo y que siempre se puede volver a plantear otros idiomas.

300. La delegación de China dijo que está de acuerdo con adoptar un planteamiento gradual para introducir más idiomas y que, en ese momento, el Grupo de Trabajo solo debe considerar la introducción de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema. Propuso debatir sobre la introducción de otros idiomas una vez la Secretaría haya realizado un análisis en profundidad de la posición.

301. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare, para su examen en su siguiente reunión, un estudio exhaustivo de las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica (incluida una evaluación de las herramientas de la OMPI disponibles actualmente) de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid.

#### **PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

302. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/8.

303. El presidente señaló que los debates sobre el punto 6 del orden del día, relativo a la encuesta sobre las marcas que se admiten, se tendrán en cuenta durante los debates relacionados del punto 10 del orden del día, relativo a la posible modificación de la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

304. La Secretaría recordó que, en la reunión anterior, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparara un documento en el que se describieran las posibles modificaciones de la Regla 9 del Reglamento Común para dar cabida a nuevos medios de representación. La encuesta debatida en el marco del punto 6 del orden del día de la presente reunión del Grupo de Trabajo ha puesto de manifiesto que muchas Partes Contratantes todavía exigen una reproducción gráfica de la marca. Sin embargo, la Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a debatir sobre cómo prepararse para futuras novedades haciendo que el marco jurídico sea más neutral y permita cierta flexibilidad. En el documento no se propone un texto modificado para someterlo a debate, sino que se identifican y describen tres posibles modificaciones de la Regla 9 a saber, i) suprimir el requisito de que la marca se ajuste al recuadro previsto en el formulario de solicitud internacional MM2 y, en su lugar, exigir que en la solicitud internacional figure o se indique una representación clara y precisa de la marca; ii) suprimir el requisito de aportar una segunda representación de la marca con la consiguiente supresión del recuadro que figura en el apartado 7)b) del formulario de solicitud MM2, que solo se usa cuando la marca contiene una reivindicación de color pero la Oficina de origen lo haya publicado en blanco y negro; y iii) armonizar la redacción de la Regla 9.5)d)iv) con el Artículo 3.1) del Protocolo para exigir que la Oficina de origen certifique que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden con las que figuran en la solicitud de base o registro de base. La Secretaría sugirió que los detalles sobre cómo se podrán representar las marcas en la solicitud internacional se especifiquen en las Instrucciones Administrativas, que posteriormente podrán contener indicaciones sobre formatos aceptables y requisitos de representación. Aclaró que, en las Instrucciones Administrativas, se indicarán simplemente detalles técnicos de los formatos y requisitos, como, por ejemplo, una reproducción que no supere el tamaño A4 en el caso de una marca representada en papel o qué formatos utilizar para la representación electrónica, como, por ejemplo, JPEG, MP3 o MP4. Cabe esperar que, en el futuro, todas las Partes Contratantes acepten distintos medios de representación, intercambiados por medios electrónicos y en formato digital. La Secretaría dijo que el Sistema de Madrid debe estar preparado para servir a sus usuarios actualizando su marco jurídico y ajustando sus procesos, prácticas e infraestructuras organizativas. El documento contiene consideraciones prácticas y técnicas específicas que el Grupo de Trabajo deberá examinar más a fondo. La Secretaría señaló además que las posibles modificaciones de la Regla 9 no obligarán a las Oficinas de las Partes Contratantes a proteger los signos que,

de conformidad con su legislación aplicable, no constituyan una marca. Además, las posibles modificaciones no eliminarán los inconvenientes de tener diferentes requisitos de representación en las Partes Contratantes del Sistema de Madrid. Sin embargo, las modificaciones exigirán que las Oficinas de todas las Partes Contratantes intercambien representaciones electrónicas por medios electrónicos y también exigirán cambios en los sistemas TIC de la Oficina Internacional.

305. El presidente sugirió que el documento se debata por partes y cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los párrafos 3 a 6 del documento, acerca de las posibles modificaciones de la Regla 9.

306. La delegación de la Unión Europea informó que su nueva legislación armonizada deroga el requisito de representación gráfica, sustituyéndolo por un requisito general de que la marca deba poder ser representada en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección. Tras el cambio, la Unión Europea y sus Estados miembros consideran de la mayor importancia que los solicitantes y propietarios de marcas de la Unión Europea dispongan de la posibilidad de solicitar la ampliación de la protección a las marcas no tradicionales a través de la vía de Madrid, de conformidad con las modernas condiciones que tendrán a su disposición en virtud de la nueva legislación de la Unión Europea. Dijo que entiende y reconoce plenamente las dificultades señaladas por la Secretaría y a las que algunas Partes Contratantes posiblemente tendrán que enfrentarse si se introducen nuevos medios de representación en el Sistema de Madrid. También tomó nota de las preocupaciones manifestadas sobre si la posibilidad de presentar una solicitud internacional con cualquier representación de la marca, gráfica o no gráfica, eliminará los inconvenientes a los que siguen enfrentándose los titulares, que tienen que cumplir con diferentes requisitos de representación en las Partes Contratantes designadas para un tipo de marca determinado, siempre que constituya una marca en dichos territorios. Dijo que reconoce plenamente la complejidad del problema a resolver y, sin embargo, reiteró su opinión de que adoptar el uso de las últimas tecnologías en las prácticas de solicitud reales también facilitará y promoverá la modernización, la digitalización y la facilidad de uso del Sistema de Madrid. En ese contexto, valoró positivamente el documento MM/LD/WG/17/8 que dijo haber leído con gran interés. Brindó su pleno respaldo a la Secretaría en sus esfuerzos por abordar esa compleja cuestión de manera exhaustiva y orientada a la búsqueda de soluciones, y agradeció a la Secretaría la preparación del documento MM/LD/WG/17/4 relativo a las conclusiones de la encuesta sobre los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten. La información recopilada en dicho documento es una buena base para futuros debates y añade un valioso contexto práctico a la labor continua sobre la cuestión. Con respecto a la orientación sobre un posible camino a seguir, dijo que, dadas las realidades prácticas y las dificultades jurídicas, quizás sería deseable que el Grupo de Trabajo vaya procediendo paso a paso y desarrolle una solución sistémica que sea lo más flexible posible. Señaló que está plenamente convencida de que es fundamental tener en cuenta la amplia gama de situaciones diferentes registradas en los Estados miembros del Sistema de Madrid y que está abierta a escuchar la opinión de otros participantes del Grupo de Trabajo. La Unión Europea y sus Estados miembros aguardan con interés nuevos debates sobre esa cuestión y están dispuestos a colaborar con la Secretaría y los miembros de la Unión de Madrid para encontrar soluciones técnicas y jurídicas para la adecuada protección de las marcas no tradicionales por conducto del Sistema de Madrid.

307. La delegación del Japón apoyó las modificaciones de la Regla 9.4)a)v) y vii) y la propuesta de armonizar la Regla 9.5)d)iv) con la redacción del Artículo 3.1) del Protocolo. Declaró que la introducción de datos electrónicos será muy beneficiosa tanto para los solicitantes como para las Oficinas, pero recalcó que el Grupo de Trabajo tiene que examinar las modificaciones con gran detenimiento porque, para algunas Oficinas, incluida la Oficina de Patentes de su país, revisar su legislación nacional y desarrollar sus sistemas informáticos para gestionar la transferencia de datos electrónicos tomará tiempo.

308. La delegación de Dinamarca apoyó seguir trabajando en posibles modificaciones de la Regla 9.4)a)v) y la Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Común y establecer alguna orientación en las Instrucciones Administrativas sobre cómo pueden representarse las marcas en las solicitudes internacionales, incluida la indicación de los formatos aceptables y los requisitos técnicos para cada tipo de representación electrónica para dar cabida a nuevos medios de representación. Se refirió a la Regla 9.4)a)x) que establece que en la solicitud internacional figurará o se indicará si la solicitud de base o el registro de base se refieren a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía. Informó que, de conformidad con la legislación nacional de su país, es necesario saber exactamente si se trata de una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía. Por lo tanto, cada vez que se realiza una indicación en virtud de la Regla 9.4)a)x) en un Registro Internacional en el que se designa a su país, la Oficina danesa tiene que emitir una denegación provisional total. En consecuencia, sugirió que la indicación se divida en dos para que en la solicitud internacional se indique claramente una u otra. Además, la legislación de su país exige reglamentos que regulen el uso de marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación. Por lo tanto, sugirió que debería ser posible facilitar dichos reglamentos al presentar la solicitud internacional. Declaró que la opción de indicar claramente si la marca es una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía y poder proporcionar el reglamento que rige el uso de la marca también beneficiará a los usuarios, ya que no recibirán una denegación provisional total basada únicamente en ese motivo.

309. La delegación de Israel dijo que el Sistema de Madrid debería brindar la oportunidad de presentar solicitudes internacionales para marcas no gráficas, ya que la legislación nacional de algunos miembros permite la representación no gráfica. El Sistema de Madrid debe avanzar y adaptarse a esta novedad. Por lo tanto, sugirió que se modifique el Reglamento del Sistema de Madrid para satisfacer las necesidades de los usuarios y las Oficinas. La opción de facilitar representaciones adicionales de marcas no tradicionales en la solicitud internacional podría ayudar a los titulares a evitar las denegaciones provisionales en aquellas Partes Contratantes donde la representación gráfica es obligatoria. Con respecto al párrafo 5 del documento, dijo que es partidaria de flexibilizar el proceso de certificación de las solicitudes internacionales y de modificar el Reglamento de Madrid de manera que la Oficina de origen certifique que la marca que figura en la solicitud internacional corresponde con la marca de base o el registro de base. Con respecto a las Instrucciones Administrativas, dijo que reconoce la importancia de establecer normas para la representación de las marcas en las solicitudes internacionales, que dependerá de la forma en que se transmita la solicitud a la Oficina Internacional. Las Instrucciones Administrativas deben indicar expresamente cuáles son los formatos aceptables y los requisitos técnicos para todo tipo de representación electrónica, como, por ejemplo, marcas sonoras, marcas multimedia y hologramas. Cree firmemente que la Oficina Internacional debe comenzar a desarrollar el intercambio electrónico de datos en el Sistema de Madrid con el fin de prever la transmisión de los archivos digitales, incluida la representación no gráfica de las marcas. Dada la rapidez con la que avanza tecnológicamente la digitalización, los miembros podrán ir adhiriéndose, gradualmente en el tiempo y aprovechar ese modo de comunicación.

310. La delegación de Nueva Zelandia informó que su país cuenta con un requisito de representación gráfica. En el ejercicio 2018, solo el 0,3% de las designaciones totales de su país correspondieron a marcas no tradicionales. En los tres ejercicios anteriores, ninguna de las 1.200 solicitudes internacionales correspondió a marcas no tradicionales. Indicó que no ha recibido comentarios de los usuarios que indiquen que el requisito de representación gráfica sea la razón de ese número reducido. Lo más probable es que se deba a que los requisitos de registro para las marcas no tradicionales suelen ser más rigurosos y habitualmente exigen pruebas de uso. Dada la evolución de la tecnología y la transmisión electrónica, parece inevitable permitir una mayor flexibilidad para la representación de marcas. La propuesta de la Regla 9 de no exigir que la Parte Contratante designada acepte representaciones no gráficas es muy conveniente porque significa que los miembros pueden evaluar la demanda de marcas no tradicionales y realizar cualquier cambio interno para responder a la misma. Dijo que ha tomado nota de las posibles cuestiones que los usuarios deberán tener en cuenta al presentar

marcas comerciales que no estén representadas gráficamente dado el alto número de Partes Contratantes que aún exigen una representación gráfica. Es algo que, en cierta medida, quedará mitigado ya que los solicitantes que suelen presentar marcas no tradicionales generalmente son usuarios más sofisticados y, por lo tanto, deberían conocer los diferentes requisitos de representación. Sugirió que se podría incluir dicha información en la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid.

311. La delegación de la República de Corea declaró que, a pesar del incremento de solicitudes de registro de marcas no tradicionales en todo el mundo, el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas no prevé un procedimiento de presentación respecto de una marca no tradicional. Eso dificulta la concesión de protección en todo el sistema. Se mostró de acuerdo con las propuestas de la OMPI para mejorar el sistema cambiando el formulario y permitiendo que se acompañe de una segunda representación de la marca para garantizar los derechos de sus marcas. Sin embargo, como todavía quedan varios miembros del Sistema de Madrid que aún no han introducido marcas no tradicionales, sugirió que la OMPI haga todos los esfuerzos necesarios para elevar el número de Partes Contratantes que aceptan marcas no tradicionales, reduciendo la carga que provocaría esta modificación.

312. La delegación de Madagascar informó que, si bien su legislación actual solo permite registrar signos visibles, existe una nueva ley que está en espera de entrar en vigor mediante decreto que reconoce todos los signos que son suficientemente distintivos para el uso para el que están destinados. Por lo tanto, dijo que apoya la introducción de nuevos medios de representación en el Sistema de Madrid de la que podrán beneficiarse los solicitantes, pero de manera flexible, es decir, proporcionando medios complementarios de representación de las marcas y teniendo en cuenta las características específicas de la legislación en las Partes Contratantes, como se revela en los resultados de la encuesta. Dijo que exigirá una representación gráfica para todas las marcas archivadas, pero que aceptará representaciones digitales como complemento. Sin embargo, solicitó aclaraciones sobre el párrafo 5 y sobre el concepto y el alcance de la correspondencia.

313. La delegación de Colombia informó que su país acepta diferentes tipos de marcas, incluidas las consideradas como no tradicionales y que la Oficina ha recibido solicitudes de tipos de marcas exóticos, como, por ejemplo, marcas olfativas. Sin embargo, su país todavía exige una representación gráfica, porque solo se admiten otros medios de representación de manera complementaria. Los reglamentos nacionales, que están en sintonía con el derecho comunitario andino, permiten a los solicitantes presentar marcas no tradicionales y prescriben los requisitos mínimos para realizar el examen y determinar si son distintivos. Dijo que, durante esa etapa, la Oficina ha encontrado obstáculos que impiden otorgar protección a la marca. Sin embargo, en su país, que es Estado miembro de la Comunidad Andina, en materia de propiedad industrial rige la Decisión 486 de dicha Comunidad, que es una ley supranacional. Por lo tanto, la modificación de dicha ley supranacional para ampliar o eliminar el requisito de representación gráfica, debe ser sometida a la consideración de los demás Estados miembros de la Comunidad Andina, que no son miembros del Sistema de Madrid, para que puedan tomar una decisión a nivel regional.

314. La delegación de Australia dijo que apoya la simplificación de la Regla 9 tanto para los usuarios como para las Oficinas. Sin embargo, al igual que la delegación del Japón, instó a la precaución porque cualquier modificación debe tener en cuenta las diferentes circunstancias en cada Parte Contratante. Señaló que, como lo han demostrado los resultados de la encuesta, no todas las Oficinas están en la misma posición. Declaró que, en el futuro, agradecería una propuesta de modificación de la Regla 9 en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, en línea con lo sugerido en el documento.

315. La delegación de China apuntó que, de los resultados de la encuesta, se desprende que la legislación de las Partes Contratantes en materia de marcas es muy distinta. Como los tipos de marcas registradas y sus representaciones son muy diferentes en cada país, sugirió que el Sistema de Madrid adopte un marco relativamente flexible y abierto, para que los usuarios puedan solicitar protección en diferentes Partes Contratantes para diferentes tipos de marcas.

316. La delegación de Belarús dijo que entiende que la tendencia general consiste en incluir nuevos tipos de marcas en las leyes de cada vez más Partes Contratantes. También es necesario pasar de la representación gráfica a la representación no gráfica de las marcas. Aceptó las modificaciones de la Regla 9 propuestas, tal como figuran en los párrafos 3 a 6 del documento. Entiende que la nueva norma se interpretará de conformidad con la legislación nacional de su país y sus capacidades técnicas. Expresó preocupación por las Oficinas que no permiten la protección de marcas no tradicionales, ya que recibirán una avalancha de registros internacionales que las designarán. Por su naturaleza, dichos registros no pueden ser protegidos en su país, ya sea porque son para un tipo de marca que no puede protegerse en su país o porque están representados de alguna manera no gráfica. Se refirió a los comentarios de la delegación de Israel sobre el uso de la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid para informar a los usuarios sobre los tipos de marcas que se admiten. Sin embargo, no todos los usuarios son sofisticados y, por lo tanto, tal vez sería posible desarrollar el formulario de solicitud internacional para abordar el problema en mayor profundidad. Por ejemplo, actualmente hay notas al pie de página para algunas Partes Contratantes designadas, que explican sus requisitos específicos, como la declaración de uso. Se preguntó si se podría perfeccionar el formulario de solicitud internacional para que hiciera referencia directamente a la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid o, tal vez, si no es demasiado pesado, incluir más información sobre la aceptación de dichas marcas. Por ejemplo, podría haber una nota al pie que contenga la lista de Partes Contratantes que no protegen las marcas sonoras. Y se podría proceder de la misma manera con otros tipos de marcas. Si el número de notas resultara excesivo, se podría prever una referencia a la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid.

317. La delegación de Suiza dijo que entiende la necesidad de actualizar la Regla 9 sobre la representación de la marca, habida cuenta de que los avances técnicos ofrecen nuevas oportunidades que no existían cuando se redactó la regla. Indicó que acoge con agrado la modernización de dicha norma y que, en principio, apoya las ideas propuestas en los párrafos 3 a 6 del documento. Sin embargo, considera problemática la redacción del párrafo 4 sobre la inclusión del color cuando se reivindique como elemento distintivo. La consideración de un elemento como distintivo o no depende de cada Oficina, debido a la legislación nacional. Quizá el color en sí no sea distintivo, pero la combinación de colores o la combinación de un color con otros elementos puede ser un elemento distintivo. Así, por esa razón, cree que cuando se vaya a redactar un futuro párrafo para la Regla 9, se podría usar una formulación como, por ejemplo, “cuando se reivindique el color” o “cuando el color forme parte de los elementos constitutivos del signo”. Aclaró que realiza esta observación en relación con la labor que se llevará a cabo el próximo año y dijo que, en su opinión, es algo importante, y que posteriormente volverá a realizar un comentario a este respecto. Cuestionó la interpretación de la Regla 9.4)a)vii) del Reglamento Común e informó que su Oficina a veces recibe reproducciones de marcas en color que no contienen una reivindicación de color. Por lo tanto, no se indica color alguno bajo el código INID 591 en Madrid Monitor. Hasta la fecha, la Oficina de su país las ha considerado como marcas sin color, en otras palabras, marcas en blanco y negro que pueden estar protegidas en todos los colores. De hecho, entiende que la Regla 9.4)a)vii) significa que, si la marca debe protegerse en color, esos colores deben indicarse con palabras en la solicitud. Recordó que la Regla 9.4)a)vii) reza “una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras del color o combinación de colores reivindicados”. Se preguntó si debería modificarse su interpretación actual o si es necesario expresar en palabras los colores cuando se deba proteger una marca en color.

318. La delegación del Brasil respaldó la propuesta presentada por la delegación de Belarús de incluir notas a pie de página en el formulario con información sobre formatos que no se admiten en los diferentes Estados miembros, o una referencia a la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid. Dijo que sería útil tanto para los usuarios como para las oficinas de marcas en lo que atañe a costos, tiempo y trabajo.

319. El representante de la INTA acogió con beneplácito la eliminación propuesta del recuadro de 8 x 8 centímetros del formulario de solicitud internacional. Recordó que ese requisito se ha eliminado del Tratado de Singapur. Destacó que, para los solicitantes que solicitan el registro de marcas tridimensionales, es extremadamente difícil incluir más de una representación de la marca en un espacio de 8 x 8 centímetros. Se podría aceptar un formato A4 como anexo a la solicitud internacional. El representante de la INTA se refirió al párrafo 7 del documento y destacó, con suma satisfacción, la declaración realizada por la Oficina Internacional indicando que el Sistema de Madrid debe prepararse para prestar servicio a sus usuarios en un contexto en evolución. Declaró que deberán hacerse todos los esfuerzos posibles para que los solicitantes internacionales puedan utilizar el Sistema de Madrid para todo tipo de requisitos de las Partes Contratantes designadas. El representante se refirió a los párrafos 14 y 15 del documento y señaló que se planteará un problema cuando un solicitante internacional busque protección en una Parte Contratante que exija una grabación digital del sonido. Indicó que la sugerencia que se hace en el párrafo 15 relativa a una representación adicional de la marca, que podrá ser gráfica o expresada en palabras que describan el sonido, debe ser contemplada, por supuesto, a condición de que la Oficina de origen confirme que la representación gráfica o la representación en palabras corresponde con la representación digital del sonido.

320. El presidente invitó a la Secretaría a contestar las preguntas planteadas por las delegaciones.

321. La Secretaría respondió primero a la pregunta planteada por la delegación de Dinamarca sobre la agrupación de las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas de garantía en la solicitud internacional. Señaló que la Oficina de su país solo acepta un tipo de marca de esta naturaleza, y si no recibe una indicación clara sobre el tipo de marca, emitirá una denegación total. La Secretaría reconoció la falta de armonización en la definición del tipo de marcas de esa naturaleza y la complejidad de la cuestión. Agrupar los tres tipos de marcas permite una máxima flexibilidad para los usuarios cuando designan a una Parte Contratante que podría interpretar el tipo de marca de manera distinta a como la interpreta la Oficina de origen. Si es necesario, los usuarios podrían designar Partes Contratantes y utilizar la descripción voluntaria para especificar el tipo de marca. La Secretaría convino en que sería más fácil si la Oficina Internacional recibiera y enviara el Reglamento a las Oficinas y reconoció que podría ser una opción una vez que todas las Oficinas dispongan de comunicación electrónica. La Secretaría declaró que, una vez que se establezca la comunicación electrónica, el Sistema de Madrid podrá ser más fácil de usar porque la Oficina Internacional podrá recibir más documentación. En relación con la cuestión planteada por la delegación de Madagascar sobre la correspondencia de las marcas, recordó que se ha examinado con cierto detalle el requisito de que la marca de base sea la misma que la marca internacional, que se establece en la Regla 9.5)d)iv) del Reglamento, y el requisito de correspondencia previsto en el Artículo 3.1) del Protocolo, que hace referencia a la correspondencia entre las indicaciones que figuran en la solicitud internacional y las de la marca de base. Algunas Oficinas se han preguntado si la Regla 9 es más estricta que el Artículo 3.1) del Protocolo. De los resultados de una encuesta presentada en la mesa redonda se desprende que algunas Oficinas exigen una identidad completa, mientras que otras permiten una mayor flexibilidad. Por ejemplo, cuando hay pequeñas diferencias entre la marca de base y la marca internacional, algunas Oficinas considerarán que, a efectos de certificación, se trata de la misma marca. La Secretaría cree que la cuestión de la correspondencia puede ser muy importante al considerar los diferentes requisitos de representación, se preguntó si una Oficina consideraría que una marca de base y una marca internacional representadas en diferentes formatos cumplen con el requisito de correspondencia, y señaló que actualmente la Oficina es la que decide. En respuesta a los

comentarios de la delegación de Belarús sobre la posibilidad de una nota a pie en el formulario de solicitud, dijo que una nota a pie de página puede implicar algunas complicaciones técnicas porque no todas las Oficinas aceptarán los mismos tipos de marcas. Agregó que se podría agregar al formulario una referencia a la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid y aconsejar a los solicitantes que consulten dicha base de datos para ver si las Partes Contratantes designadas aceptan ciertos tipos de marcas. Indicó también que todas las Oficinas serán responsables de garantizar que la información que figura en la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid está actualizada. En respuesta a la delegación de Suiza sobre la reivindicación de color, la Secretaría explicó que no todas las marcas representadas en color tienen una reivindicación de color porque eso depende de la práctica de la Oficina de origen. Si la marca de base tiene una reivindicación de color, la solicitud internacional también tendrá que tener una reivindicación de color. Aunque la Oficina de origen no tenga práctica o no exista una reivindicación de color en la marca de base, el solicitante podrá no obstante presentar una marca en color y agregar la reivindicación voluntariamente porque ciertas Partes Contratantes designadas podrán exigir dicha reivindicación. Añadió que le corresponde a la Oficina suiza interpretar si exige una reivindicación de color o una descripción de la marca en color y señaló que las Oficinas adoptan diferentes planteamientos. Algunas Oficinas miran la marca tal como está y simplemente aceptan los colores indicados en la misma, aunque no necesariamente conceden protección a todos los colores potenciales de la marca. Concluyó diciendo que estudiará la sugerencia hecha por la delegación sobre la modificación de la redacción de la Regla 9 y se comunicará con ella en una fecha posterior.

322. El presidente resumió los debates sobre los párrafos 1 a 6 del documento y reconoció que, en general, se coincide en que el Sistema de Madrid debe evolucionar para permitir la representación no gráfica. Partiendo de esa base, sugirió que la Oficina Internacional prepare, para la siguiente reunión, un documento con las modificaciones de la Regla 9 propuestas, que también podría considerar aclarar la función de la Oficina de origen y la posibilidad de que figure más de una representación en las solicitudes internacionales.

323. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 7 a 11 del documento.

324. La delegación de Cuba declaró que, con respecto a la posible modificación de la Regla 9 del Reglamento Común, parece lógico valorar la introducción de nuevos medios de representación para las marcas no tradicionales con el fin de adaptar el Sistema de Madrid a las necesidades de las Partes Contratantes que aceptan medios de representación distintos de los actualmente previstos en el sistema. Añadió que, de esa forma, también dejaría abierta esta posibilidad para las Partes Contratantes que, en el futuro, incluirán estos elementos en sus marcos jurídicos correspondientes. Destacó que, sin embargo y como lo han indicado otras delegaciones, esta introducción será un proceso complejo que, más allá de las buenas intenciones, implicará diversas etapas de desarrollo y diversos marcos jurídicos entre las Partes Contratantes que requerirán flexibilidad de acuerdo con su correspondiente capacidad. Sugirió que la nueva Regla 9 indique expresamente que las modificaciones no restringirán el derecho de las Partes Contratantes designadas a denegar la protección cuando los signos distintivos no constituyan una marca conforme a sus marcos y prácticas jurídicas correspondientes, como se indica en el párrafo 9 del documento. La delegación de Cuba subrayó que, además de regular adecuadamente los procedimientos del Sistema de Madrid, se debe prestar atención a la modificación de los formularios oficiales, los formularios de publicación y notificación, y las funciones de búsqueda en las bases de datos en línea de posibles nuevos medios de representación. Con respecto a la posible inclusión, en las Instrucciones Administrativas, de la forma y el formato que se admiten para la representación de la marca en la solicitud internacional, declaró que, aunque eso desarrollaría y aclararía esas cuestiones, desde un punto de vista de procedimiento, no sería suficiente. Indicó que, por ejemplo, sería difícil incluir archivos de sonido y multimedia en el recuadro previsto en el formulario oficial actual, como lo exige la Regla 9.4)a)v) del Reglamento Común. Recordó las dificultades a las que se enfrentan los solicitantes cuando utilizan el formulario oficial actual



para solicitar el registro internacional de las marcas tridimensionales, como explicó previamente el representante de la INTA. Hizo hincapié en la incidencia que tendrán los nuevos medios de representación en las bases de datos en línea actuales, en particular, en Madrid Monitor y en la necesidad de actualizar su motor de búsqueda, que permite realizar búsquedas fonéticas y basadas en imágenes, pero no búsquedas multimedia o de sonido que, en su opinión, se están desarrollando. Dijo que es necesario tomar una decisión sobre cómo incluir marcas representadas por nuevos medios en la solicitud internacional, en las comunicaciones relativas a decisiones administrativas y en la Gaceta, que, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento Común, debe publicar las marcas tal como aparecen en la solicitud internacional. Informó que el Decreto Legislativo número 203, en vigor en su país, exige una reproducción clara de la marca, lo que, como también se especifica en el Artículo 2.d) de su Reglamento, requiere una representación gráfica o una descripción comprensible de los signos que no son visualmente perceptibles. En consecuencia, en virtud de esta flexibilidad prevista por el legislador cubano, los solicitantes podrán combinar varios de esos medios para cumplir con el requisito de representación, lo que excluye otros medios de representación como, por ejemplo, sonido analógico o digital, video o grabaciones multimedia. Informó además que la legislación cubana tiene una disposición *numerus clausus* que limita el número de signos que pueden constituir una marca, que incluye formas tridimensionales, color delimitado de una manera determinada, combinaciones de colores, sonidos y combinaciones de sonidos. Sin embargo, en una disposición final, la legislación excluye la protección de olores y sonidos como marcas hasta que existan las condiciones necesarias para su registro. Explicó que, para superar esta restricción legal, habrá que modificar la legislación de marcas de su país o se deberán promulgar nuevas reglas para aceptar estos signos y prescribir sus medios de representación una vez que se reúnan las condiciones materiales necesarias para su registro. Refiriéndose a dichas condiciones materiales necesarias, recordó que el Sistema de Automatización de la Propiedad Industrial (IPAS), el sistema de administración de la PI desarrollado por la OMPI y utilizado por la Oficina de su país, solo prevé como medio de representación de las marcas la imagen y la descripción, y no los nuevos medios de representación. Aseguró que, para poder admitir y procesar estos nuevos medios de representación habrá que introducir nuevas funcionalidades en el IPAS o vincular este sistema a una base de datos externa. Además, como necesidad adicional, el IPAS no prevé búsquedas de derechos anteriores para estos nuevos medios de representación, ya que solo permite búsquedas fonéticas o basadas en la Clasificación de Viena. Por lo tanto, también habrá que desarrollar nuevas funcionalidades informáticas para buscar derechos anteriores de marcas representadas por grabaciones de sonido o video. Informó que el marco jurídico prescribe la publicación de todas las solicitudes de registro de marcas en la Gaceta Oficial de la Oficina de su país, que, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Marcas de Cuba, debe incluir la marca, sin especificar más detalles. Por esa razón, dicha publicación puede incluir un vínculo a la representación de la marca, si este consiste en un sonido o una grabación multimedia. No obstante, declaró que dicha publicación de la marca el Boletín Oficial, que consiste en un archivo en formato PDF, será ambigua. Indicó que, habida cuenta de las consideraciones jurídicas y prácticas mencionadas, su país no puede aceptar nuevos medios de representación hasta que su marco jurídico evolucione y se cumplan las condiciones materiales necesarias para su admisión.

325. La delegación de Madagascar se refirió a los párrafos 7 a 11, y más concretamente, a los signos que no pueden constituir una marca y señaló que la Oficina de su país es una de las 35 Oficinas que define las marcas como signos visibles, de acuerdo con la legislación nacional actualmente vigente. En consecuencia, la Oficina deniega el registro de las marcas que no entran en esa categoría en ese momento. Convino en que no se debe limitar la ley de las Partes Contratantes que se encuentran en la misma situación, y sugirió que el Grupo de Trabajo haga un seguimiento de los avances en la mesa redonda. Declaró que, como se ha mencionado anteriormente, la nueva legislación de su país va a entrar en vigor próximamente.

326. La delegación de OAPI informó que la OAPI está atravesando un período transitorio y que sus nuevos reglamentos, actualmente en preparación, tendrán en cuenta las nuevas sugerencias de modificaciones de la Regla 9. También declaró que varias Oficinas, incluida la

suya, tienen ciertos problemas al descargar marcas verbales tramitadas a través del IPAS. Señaló que este proceso será más complejo con nuevos tipos de marcas, como, por ejemplo, marcas sonoras o animadas. Dijo que la OAPI necesitará la asistencia de la Oficina Internacional para aplicar la Regla 9 modificada.

327. La persona representante de la JPAA recordó que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, sugirió agregar casillas de verificación al formulario MM2 para que el solicitante pueda especificar el tipo de marca. Recalcó que eso evitará situaciones en las que la marca se registre en una Parte Contratante designada como un tipo determinado de marca, cuando el solicitante desee obtener protección para un tipo de marca diferente. El representante se refirió al resumen de las respuestas a la pregunta 5 del Cuestionario sobre los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten, que figura en el anexo del documento MM/LD/WG/17/4. Señaló que, según esas respuestas, 10 Oficinas (el 20%) aceptan y tramitan una solicitud en la que no se indique el tipo de marca, mientras que 20 Oficinas (41%) aceptan y tramitan una solicitud con una indicación de oficio del tipo de marca. Retomando su comentario anterior, hizo hincapié en que los solicitantes preferirán especificar el tipo de marca en el formulario MM2 o, tal como lo permiten 19 Oficinas (el 39%), al responder a una acción o investigación de la Oficina de una Parte Contratante designada. En consecuencia, el representante de la JPAA solicitó que el Grupo de Trabajo examine si agregar casillas para especificar los tipos de marcas en el formulario de solicitud solucionará el problema al que se han enfrentado algunos usuarios.

328. Respondiendo a los comentarios formulados por el representante de la JPAA, el presidente dijo que actualmente un solicitante puede indicar el tipo de marca en la descripción voluntaria, en el apartado 9e)ii) del formulario MM2. El presidente comentó que esto presenta ciertas ventajas porque los solicitantes no se ven limitados necesariamente por el tipo de marcas o la forma en que la Oficina de origen pueda haber definido o limitado el tipo de marca.

329. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 12 a 18 del documento, es decir, si el Grupo de Trabajo debería establecer requisitos de representación mínimos para cada tipo de marca y cómo podría lograr ese objetivo dicho Grupo de Trabajo.

330. La delegación de Suiza se mostró a favor de introducir algunas flexibilidades en la práctica de certificación de la Oficina, como se sugiere en el párrafo 15 del documento, o establecer requisitos mínimos. También declaró que no está en condiciones de apoyar la propuesta que prevé la posibilidad de que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas soliciten reproducciones adicionales después de emitir una denegación provisional.

331. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 19 a 25 del documento y alentó a las delegaciones a informar sobre el volumen de la labor de TIC que podría ser necesario para aplicar los cambios de la Regla 9 y sobre cuánto tiempo podría llevar eso.

332. La delegación de OAPI declaró que algunas Oficinas, como la suya, no tienen un sistema de presentación electrónica ni IPAS. Preguntó si la Oficina Internacional puede ayudar a las Oficinas de las Partes Contratantes para que puedan recibir ese tipo de solicitud.

333. El presidente invitó a la Secretaría a responder a las preguntas formuladas por la delegación de OAPI.

334. La Secretaría explicó que los colegas de la OMPI que se ocupan del IPAS podrían ayudar a las Oficinas con la cuestión planteada por la delegación de OAPI. La Secretaría declaró que la OMPI pone a disposición de las Oficinas la interfaz de presentación electrónica de Madrid y señaló que durante la mesa redonda se realizará una presentación sobre dicha herramienta y que las Oficinas que ya la utilizan informarán de su experiencia.

335. La delegación de Australia destacó que cada vez son más las Partes Contratantes que transmiten comunicaciones a la Oficina Internacional por vía electrónica. Por lo tanto, sugirió que el Grupo de Trabajo solicite a la Oficina Internacional que evalúe los cambios que será necesario realizar en sus procesos y sistemas informáticos para permitirle recibir, examinar y publicar representaciones electrónicas o digitales. Añadió que la Oficina Internacional podría informar al Grupo de Trabajo sobre dicha evaluación en la próxima reunión y brindar orientación sobre el calendario de introducción de cualquier modificación de la Regla 9.

336. El presidente señaló que ninguna otra delegación ha solicitado la palabra y sugirió que la Oficina Internacional elabore para la siguiente reunión un documento con las modificaciones de la Regla 9. Dicho documento podría indicar las flexibilidades necesarias y tener en cuenta las diferentes posiciones expresadas por algunas de las delegaciones. Agregó que el documento podría ayudar a aclarar la función de la Oficina de origen e incluir los requisitos prácticos de infraestructura de TI no solo para las Oficinas sino también para la Oficina Internacional. El Presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

337. La delegación de Alemania respaldó los comentarios formulados por la delegación de Australia. Solicitó a la Secretaría una estimación del plazo de tiempo que necesitará la Oficina Internacional, para recibir, examinar y publicar esos nuevos medios de representación.

338. La delegación de Madagascar manifestó su respaldo total a la propuesta del Presidente. Señaló que será necesario definir la infraestructura necesaria, principalmente para las Oficinas. Señaló además que, probablemente, en el documento se podrán proponer nuevas soluciones informáticas simplificadas, según el nivel de la Oficina en cuestión.

339. La representante de MARQUES acogió con beneplácito que se revise el Sistema de Madrid para admitir marcas no tradicionales. Destacó que para MARQUES es muy importante que el Sistema de Madrid refleje el cambiante panorama de dichas marcas y cómo el consumidor percibe e interactúa con ellas. Señaló que, para los titulares de marcas, es positivo tener la capacidad de proteger las marcas no tradicionales de manera armonizada a través del Sistema de Madrid. Declaró que los resultados de la encuesta muestran que las posiciones jurídicas y técnicas de cada Parte Contratante son muy distintas. Dijo que acogerá con agrado una revisión del examen del formulario de solicitud internacional para asegurarse de que queda claro que hay otros tipos de marcas disponibles, aunque dichas marcas quizás no se admitan en todas las Partes Contratantes. La representante también convino en que, en última instancia, deben eliminarse los requisitos de representación gráfica. Declaró que habrá que permitir que el sistema y sus soluciones de TI evolucionen para representar a las marcas no tradicionales, lo que proporcionará la máxima flexibilidad y protección a los propietarios de marcas. Señaló que se trata de primeros pasos importantes, pero, tal como algunas delegaciones han mencionado, hizo hincapié en que debe quedar claro para los solicitantes en qué Partes Contratantes se admitirán marcas no tradicionales. Si el formulario de solicitud permite el registro de marcas no tradicionales y la designación de cualquier Parte Contratante, sin una indicación clara de si el formato de representación de la marca o la propia marca se admite en la Parte Contratante, los solicitantes designarán Partes Contratantes en las que su marca no tiene posibilidad de ser admitida. Añadió que eso será una pérdida de tiempo y tasas para los solicitantes, y que también retrasará las decisiones de los propietarios de marcas sobre la mejor manera de proteger las marcas no tradicionales en la presentación de una solicitud internacional que designe a múltiples Partes Contratantes. Cree que esto socavará la confianza en el Sistema de Madrid y significará que los solicitantes serán reacios a utilizar el Sistema de Madrid para marcas no tradicionales.

340. El presidente invitó a la Secretaría a responder a las preguntas formuladas por la delegación de Alemania.

341. La Secretaría dijo que, en este momento, no se puede dar un cronograma concreto sobre cuándo la Oficina Internacional podrá admitir nuevos medios de representación. La Secretaría mencionó que es necesario realizar una evaluación adicional sobre este asunto y que el documento que el Grupo de Trabajo debatirá en su próxima reunión contendrá más información. Sin embargo, la Secretaría no prevé que el asunto sea demasiado complicado para la Oficina Internacional. Recordó a las delegaciones que existen unas normas de la OMPI sobre los distintos formatos que se admiten, que se han desarrollado en el marco del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS). Señaló que no es necesario esperar el nuevo documento e información más concreta sobre cuándo la Oficina Internacional podrá cambiar su infraestructura para admitir diferentes formatos. Las Oficinas pueden comenzar a prepararse para facilitar el incremento de los intercambios electrónicos y la aceptación de formatos digitales. Ya existen normas de la OMPI, incluida la Norma ST.68 de la OMPI para marcas sonoras y la Norma ST.67 de la OMPI para elementos figurativos de marcas, es decir, como imágenes digitales estáticas. La Secretaría informó que el CWS está trabajando actualmente en una norma para las marcas multimedia. Alentó a las delegaciones y a sus compañeros de TI a consultar dichas normas. Dijo que, como lo han sugerido algunas delegaciones y organizaciones de usuarios, las Oficinas deberán actualizar su página de perfiles de miembros del Sistema de Madrid para reflejar los tipos de marcas y los medios de representación que actualmente admiten.

342. El representante de CITMA apoyó los comentarios formulados por la representante de MARQUES y manifestó su preocupación sobre lo difícil que será, en la práctica, para los propietarios, tener que revisar los perfiles de país de la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid para comprobar si se exige representación gráfica y qué tipo de marcas se admiten. Dijo que ese ejercicio de minería de datos será complejo y que existe el riesgo de que, como resultado del intento de flexibilizar el sistema, se socave la confianza en el Sistema de Madrid, exactamente lo contrario de lo que pretende el Grupo de Trabajo. Sugirió, en lugar de agregar notas al pie de página al formulario MM2 o actualizar la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid, tener una herramienta más racionalizada en el sitio web del Sistema de Madrid, como el calculador de tasas del Sistema de Madrid, para verificar con rapidez qué admite realmente cada Parte Contratante.

343. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que:

- i) se propongan cambios en la Regla 9 del Reglamento que contemplen nuevos medios de representación de las marcas y establezcan las flexibilidades necesarias que permitan a los solicitantes cumplir los distintos requisitos de representación previstos en las Partes Contratantes designadas;
- ii) se examine la función de la Oficina de origen en la certificación de la representación de la marca en la solicitud internacional; y
- iii) se aborden las consecuencias prácticas de los cambios mencionados anteriormente en la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional, y se fomente el acceso a la información relativa a los tipos aceptables de marcas y los requisitos de representación.

## **PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE SUIZA**

344. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/9.

345. La delegación de Suiza presentó el documento y llamó la atención sobre un error tipográfico en la página 14 referido a los cambios a la Regla 26. Se solicitó al Grupo de Trabajo que haga caso omiso del párrafo 4 sugerido de dicha Regla.

346. La delegación de Suiza informó que sus diversas propuestas se ilustrarán con dibujos adicionales para proporcionar un contexto visual. En lo que atañe a las limitaciones, queda implícito que la limitación de dicho alcance debe hacerse de conformidad con las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. Recordó que ya se han examinado las limitaciones en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo y que el único punto en el que el Grupo de Trabajo parece estar de acuerdo es que no hay solución para los importantes problemas relacionados con el examen de las limitaciones. Por lo tanto, manifestó el deseo de continuar con esos debates y propuso posibles soluciones para su consideración por el Grupo de Trabajo. El objetivo de la propuesta es tratar de definir las funciones del titular, la Oficina Internacional, la Oficina de la Parte Contratante del titular y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas para encontrar una solución que responda a las necesidades de todos, pero, sobre todo, a las necesidades de los usuarios manteniendo un Registro Internacional de alta calidad. Propuso debatir el documento en tres partes en lugar de ceder la palabra para comentarios generales, ya que eso permitirá centrarse en las soluciones. Señaló que ciertas propuestas van bastante lejos, pero que el objetivo es proseguir con los debates y encontrar una solución pragmática. Invitó al Grupo de Trabajo a debatir el documento y dijo que acogerá con beneplácito cualquier comentario, crítica, propuesta y apoyo.

347. El presidente invitó a las delegaciones a realizar declaraciones generales sobre la propuesta.

348. La delegación de Israel expresó su preocupación por el hecho de que haya limitaciones inscritas en el Registro Internacional que nunca han sido examinadas por una Oficina o la Oficina Internacional. En su opinión, para mantener un Sistema de Madrid fiable con un alto grado de seguridad jurídica, el Grupo de Trabajo debe avanzar en los debates y llegar a un acuerdo que pueda reflejarse en el Reglamento Común.

349. La delegación de la Unión Europea dijo que reconoce y apoya el objetivo final de la propuesta, que es aportar más claridad y transparencia al problema y mejorar la situación, lo que merece una mayor reflexión. Valoró positivamente el espíritu de consenso de la propuesta, reflejado en el esfuerzo por tener en cuenta los diversos intereses en juego para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes. Convino en que el posible camino a seguir puede implicar algún ajuste en el marco jurídico y propuso que el Grupo de Trabajo continúe trabajando en el problema de las limitaciones para encontrar una solución aceptable para todos. Dijo que la Unión Europea y sus Estados miembros siguen dispuestos a debatir.

350. La delegación de Nueva Zelandia manifestó que, en su opinión, el examen de todas las limitaciones debería ser responsabilidad exclusiva de la Oficina de la Parte Contratante designada. Dijo que le preocupa la posible duplicación de tareas entre la Oficina de origen, la Oficina de la Parte Contratante del titular, la Oficina Internacional y la Oficina de la Parte Contratante designada, y el hecho de que la Oficina Internacional tendrá que llevar a cabo un examen sustantivo, lo que puede suponer mayor complejidad, más demoras y más costos para el Sistema de Madrid. Sugirió que, dado que las delegaciones no pueden llegar a un consenso en el marco del Grupo de Trabajo, se podrá seguir con los debates en una futura reunión de la mesa redonda.

351. La delegación de Austria dijo que sería constructivo que cada parte implicada, es decir, la Oficina de la Parte Contratante del titular, la Oficina de la Parte Contratante designada y la Oficina Internacional, asumiera parte de la tarea. Sugirió que la Oficina Internacional participe tanto como sea posible en el proceso de examen de las limitaciones, dada la experiencia que tienen en la notificación de irregularidades de conformidad con la Regla 13.

352. La delegación de China dijo que la propuesta de Suiza es pragmática y ayudará a aclarar el tema. El examen de las limitaciones para garantizar que los productos y servicios limitados están dentro del alcance de la lista de productos y servicios inicial mejorará el Sistema de Madrid. Sin embargo, dijo que le preocupa que algunas de las sugerencias, en particular la

sugerencia de que la limitación se presente a través de la Oficina designada, puedan complicar el sistema. Por ejemplo, si el solicitante presenta una solicitud a través de una Oficina designada, necesitará la intervención de un agente local. Además, se preguntó qué Oficina deberá utilizar el solicitante si la limitación se aplica a varias Partes Contratantes. Dijo que, en su país, una solicitud de limitación debe reducir la lista de productos y servicios. Para evitar cualquier malentendido sobre los productos y servicios cubiertos, la limitación no debe alterar la descripción de los productos y los servicios originales. La limitación solo debe reducir los productos y servicios enumerados. Dijo que la Oficina que transfiere esa solicitud no tiene la obligación de examinar la limitación.

353. La delegación de Dinamarca dijo que apoya plenamente la declaración realizada por la delegación de la Unión Europea y que admite las cuestiones planteadas en la propuesta de Suiza. Alentó a seguir trabajando y debatiendo sobre la propuesta y sugirió que se mantenga en el orden del día de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, junto con un debate sobre las cancelaciones cuando el alcance no sea preciso o sea poco claro, o cuando la cancelación supere el alcance de la protección del registro internacional.

354. La delegación de Australia expresó preocupaciones similares a las planteadas por la delegación de Nueva Zelandia. Dijo que, en su opinión, la Oficina de la Parte Contratante designada debería examinar todas las limitaciones. Le preocupa que sea la Oficina Internacional la que realice un examen sustantivo, ya que esa propuesta requiere una gran cantidad de recursos que exigirán la contratación, formación y posibles modificaciones de los sistemas informáticos de la Oficina Internacional. Mencionó que, por lo general, las limitaciones se establecen para abordar o evitar problemas en una Parte Contratante designada pertinente y que, a veces, pueden establecerse durante un plazo determinado y, por lo tanto, deberían evitar cualquier cambio que busque añadir complejidad o demoras al proceso. También dijo que respalda la propuesta de celebrar más debates en una futura reunión de la mesa redonda, como ha propuesto la delegación de Nueva Zelandia.

355. La delegación de Austria respaldó la declaración de la delegación de la Unión Europea y se mostró a favor de debatir las limitaciones en una futura reunión del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid y no en la mesa redonda.

356. La delegación del Japón recordó que, de acuerdo con los resultados de la encuesta presentados por la Oficina Internacional en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la mayoría de las Oficinas de origen examinan las limitaciones en las solicitudes internacionales y, por lo tanto, respalda la propuesta de modificar la Regla 9 para aclarar la función de la Oficina de origen. Por otro lado, cree que permitir la presentación de limitaciones y designaciones posteriores de conformidad con la Regla 25 a través de la Oficina de una Parte Contratante designada puede ser complicado y confuso, ya que podría tener una significativa incidencia en las operaciones, las legislaciones nacionales y los sistemas informáticos de cada Oficina designada. Por lo tanto, en su opinión, la propuesta debe debatirse con cuidado para determinar si es necesaria o razonable.

357. La delegación de la República Checa apoyó la propuesta de Suiza y manifestó el deseo de que prosigan los debates en el seno del Grupo de Trabajo.

358. La delegación de Francia expresó apoyo a la declaración efectuada por la delegación de la Unión Europea. En las reuniones anteriores del Grupo de Trabajo quedó claro que las Oficinas necesitan seguir debatiendo sobre sus funciones en el examen de las limitaciones. Recordó que existen tres tipos de limitaciones y que sería interesante debatir uno por uno, comenzando por las limitaciones formuladas en los registros internacionales, dado que ya existe una práctica similar en varias Oficinas.

359. El representante de la INTA recordó que, en marzo de 2018, para la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la INTA presentó respuestas al cuestionario preparado por la Oficina Internacional sobre la cuestión de las limitaciones. Recordó que, lamentablemente, en aquel momento no se pudo alcanzar un consenso, pero como lo ha recalcado la propuesta de Suiza, los problemas persisten y deben abordarse. Por lo tanto, acogió con beneplácito la iniciativa de la delegación de Suiza para identificar los problemas y proporcionar sugerencias para su solución. En particular, con respecto a la función de la Oficina de origen en el examen del alcance de la limitación de los productos y servicios que figuran en la solicitud de registro internacional y con respecto a la función central de la Oficina Internacional determinando la adecuada clasificación de cualquier lista de productos y servicios.

360. La delegación de la República de Corea dijo que no está en condiciones de apoyar la propuesta de la delegación de Suiza porque no es eficiente ni pragmática. Opina que la Oficina de origen debería examinar si la lista limitada está incluida en la lista principal. Sin embargo, no está de acuerdo en que la Oficina de la Parte Contratante designada deba recibir la limitación directamente de los solicitantes.

361. La representante de MARQUES se refirió a su documento sobre todas las situaciones en las que puede producirse una limitación y a quién debe interesarle examinar dicha limitación. Cree que las limitaciones deben examinarse en su contexto específico y aguarda con interés continuar con los debates.

362. La delegación de los Estados Unidos de América recordó que el Grupo de Trabajo lleva muchos años debatiendo sobre las limitaciones y que, en 2018, la Oficina Internacional emitió un cuestionario para identificar las prácticas de las oficinas nacionales en dicha materia. A pesar de todos esos esfuerzos, no se llegó a una decisión clara sobre quién examina el alcance de las limitaciones. Cree que con esto debería ponerse fin al debate. La propuesta no solo reitera muchas de las propuestas anteriores, que el Grupo de Trabajo no pudo acordar, sino que va más allá, ya que parece proponer que las tres Oficinas examinen las limitaciones hasta cierto punto, lo que afectará negativamente a los flujos de trabajo y los plazos de tramitación. También propuso que las limitaciones puedan presentarse en las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, mientras que, en ese momento, las limitaciones se presentan o bien en la Oficina de origen o en la Oficina Internacional. Considera que es mejor que el Grupo de Trabajo dedique su tiempo y recursos a debatir sobre otras cuestiones.

363. El representante de la JPAA señaló que la propuesta de Suiza incluye la posibilidad de que la Oficina de origen, la Oficina Internacional y la Oficina de las Partes Contratantes designadas dupliquen el examen de la limitación incorporada en las solicitudes internacionales, las incluidas en designaciones posteriores y las solicitadas como modificación. Por lo tanto, indicó que la JPAA cree que es necesario seguir debatiendo detenidamente, teniendo en cuenta la posible prolongación de los procedimientos y la estabilización de la eficiencia. Asimismo, dijo que también le preocupa el posible aumento de la labor y la carga económica que supondrá para la Oficina Internacional, ya que en todas las opciones propuestas se prescribe que la Oficina Internacional debe examinar las limitaciones.

364. La delegación de Suecia dijo que apoya la declaración de la delegación de la Unión Europea y reiteró que, en su opinión, la Oficina de la Parte Contratante designada debe examinar las limitaciones formuladas en los registros internacionales y que, por lo tanto, respalda las declaraciones de las delegaciones de Australia y Nueva Zelandia.

365. La delegación de Alemania respaldó la declaración realizada por la delegación de la Unión Europea y convino en que el tema debe ser examinado más a fondo, especialmente porque hay muchas limitaciones en el Registro Internacional que nunca han sido examinadas, una situación que no puede prolongarse por más tiempo. Recordó que muchas Oficinas de origen ya están examinando limitaciones en las solicitudes de registro internacional. Sin embargo, sería más importante aclarar quién debe examinar las limitaciones en las

designaciones posteriores y las limitaciones en virtud de la Regla 25, ya que no hay muchas Oficinas de Partes Contratantes designadas que las examinen, lo que es preocupante, ya que el 78% de las designaciones posteriores y el 97% de las limitaciones en virtud de la Regla 25 se presentaron directamente ante la Oficina Internacional. Reiteró que las limitaciones no examinadas no pueden estar en el Registro Internacional.

366. La delegación de Italia dijo que respalda la declaración de la delegación de la Unión Europea y solicitó tiempo adicional para reflexionar sobre el contenido de la propuesta.

367. El presidente invitó a la delegación de Suiza a presentar la primera parte del documento.

368. La delegación de Suiza presentó la primera parte del documento sobre las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales en virtud de la Regla 9. Explicó que la mayoría de las Oficinas de origen creen que, como parte de la certificación realizada en virtud de la Regla 9.5)d)vi), les corresponde comprobar que la lista limitada está incluida en la marca de base y en la lista principal de la solicitud internacional. Si se acepta ese principio de manera generalizada, propone que se modifique la Regla para que dicho principio quede claramente reflejado. Actualmente, la Oficina Internacional examina las limitaciones en las solicitudes en el marco de la Regla 12, para la clasificación de productos y servicios, y en el marco de la Regla 13, para la precisión, aunque no está previsto en el Reglamento Común. Por lo tanto, sugirió modificar el Reglamento Común para incluir la obligación de que la Oficina Internacional examine las limitaciones de conformidad con la Regla 13. Declaró que la Oficina Internacional debería ir más allá en su labor y considerar si el alcance de la limitación es aceptable o si está incluido en la lista principal de la solicitud internacional. El objetivo de dicho examen debe ser evitar la inscripción de errores graves, ya que eso podría suceder incluso si la Oficina de origen ha certificado la solicitud. El objetivo de ese examen también podría ser promover la armonización de interpretaciones y prácticas. En cualquier caso, las notificaciones de irregularidad emitidas por la Oficina Internacional basadas en la Regla 13 deberán consultarse con la Oficina de origen. Con respecto a la Oficina de la Parte Contratante designada dijo que, en su opinión, no es necesaria una disposición específica que exija dicho examen, una función que debería desempeñar la Oficina de origen. A modo de ejemplo, mostró una ilustración y describió una aplicación que tiene zapatos en la lista principal y calcetines en la lista limitada. En ese caso, la Oficina de origen recibirá la solicitud y rechazará la limitación correspondiente a los calcetines. Por lo tanto, la solicitud será transferida a la Oficina Internacional, que también examinará la lista limitada para verificar si ha habido errores graves que la Oficina de Origen no ha detectado.

369. La delegación de Belarús dijo que apoya seguir debatiendo sobre las limitaciones. Dijo que respalda la propuesta de la delegación de Suiza sobre la función de la Oficina de origen. La Oficina de origen debe determinar si la limitación es una limitación o una extensión de la lista principal. Declaró que la mayoría de las Oficinas cree que corresponde a la Oficina de origen examinar las limitaciones. Por lo tanto, propuso modificar la Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Común para que rece así: “en su caso, los productos y servicios indicados en toda limitación están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la lista principal de la solicitud internacional”. Dijo que dicha modificación aclarará la disposición y estará en consonancia con las modificaciones propuestas de la Regla 13. Con respecto al examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales por parte de la Oficina Internacional, dijo que entiende los temores de la delegación de Suiza con respecto a los errores graves, pero que no está convencida de que esta sea una tarea de la Oficina Internacional ya que alargará el proceso de registro de una solicitud internacional. Con respecto a la función de la Oficina de la Parte Contratante designada, la delegación de Belarús dijo que apoya plenamente la propuesta de Suiza.

370. El presidente invitó a la delegación de Suiza a presentar la segunda parte del documento.



371. La delegación de Suiza presentó la siguiente parte del documento sobre las limitaciones en las designaciones posteriores. Señaló que es posible presentar a la Oficina de la Parte Contratante del titular una designación posterior que contenga una limitación y que algunas de esas Oficinas la examinan mientras que otras no. A continuación, se envía la solicitud a la Oficina Internacional, que no examina el alcance de la limitación. Una vez inscrita en el Registro Internacional, la designación posterior es notificada a la Oficina de la Parte Contratante designada, que puede disponer de la base jurídica para rechazar una limitación o no. Asimismo, una designación posterior que contenga una limitación puede presentarse directamente a la Oficina Internacional, que no la examinará, y la designación posterior se notifica a la Oficina de la Parte Contratante designada, que nuevamente podrá disponer de la base jurídica para examinar una designación posterior posiblemente más amplia o no. Aclaró que los procedimientos mencionados surgen del conocimiento que posee de la situación actual y después de haber comprobado que hay una serie de designaciones posteriores que contienen amplias limitaciones inscritas en el Registro Internacional. Para responder a estos problemas, explicó las soluciones propuestas de la siguiente manera: i) se podrá presentar una designación posterior que incluya una limitación a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular, si dicha Oficina acepta recibir tales solicitudes; a continuación, la Oficina deberá examinar la limitación antes de enviarla a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional deberá examinar dicha designación y tendrá la última palabra. Una vez inscrita en el Registro Internacional, la designación posterior se notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, que podrán disponer de la base jurídica para examinar el alcance de la limitación o no; ii) también podrá presentarse directamente ante la Oficina Internacional una designación posterior que contenga una limitación. En esos casos, la Oficina Internacional deberá examinar el alcance de la limitación. A continuación, la designación posterior será notificada a la Oficina de la Parte Contratante designada, que podrá disponer de la base jurídica para rechazar la limitación en cuestión o no. La última propuesta iii) se refiere a situaciones en las que el titular presenta una designación posterior limitada porque existe un problema en una Parte Contratante designada específica. En su opinión, esa propuesta es un poco diferente, ya que, en esos casos, la designación posterior de una sola Parte Contratante que incluya una limitación puede presentarse directamente en la Oficina de dicha Parte Contratante, que comprobará las formalidades, incluido el alcance. Si se cumplen las condiciones, en particular con respecto al alcance, la Oficina lo enviará a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional procederá a un pequeño examen para evitar errores graves, y luego lo volverá a enviar a la Oficina de la Parte Contratante designada para su examen. En ese momento, la Oficina lo examinará como de costumbre, basándose en motivos absolutos o relativos, pero el alcance ya se habrá examinado en el momento de la recepción. Aclaró que la última opción solo afectará a designaciones posteriores que designen a una sola Parte Contratante. Cuando la designación posterior afecte a más de una Parte Contratante, deberá presentarse directamente a la Oficina Internacional.

372. El presidente invitó a la delegación de Suiza a presentar la tercera parte del documento.

373. La delegación de Suiza presentó la tercera parte del documento sobre limitaciones en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común. Señaló que una limitación según la Regla 25 podrá presentarse a la Oficina de la Parte Contratante del titular. Algunas de esas oficinas examinan el alcance de la limitación, mientras que otras no. A continuación, se envía la limitación a la Oficina Internacional, que no examina el alcance de la misma. Posteriormente se notifica la limitación a las Oficinas de la Parte Contratante designada, que podrán disponer de la base jurídica para rechazar la limitación o no. Algunas Oficinas examinarán el alcance de la limitación y podrán declarar que la limitación no tiene efecto en virtud de la Regla 27; otras no. Sin embargo, el año pasado varias delegaciones mencionaron que sus Oficinas no usan la Regla 27. Del mismo modo, la limitación podrá presentarse directamente a la Oficina Internacional, que no examina el alcance de la limitación y notificó a la Oficina de la Parte Contratante designada que podrá hacer uso de la Regla 27, o no. Propuso que una limitación presentada a la Oficina de la Parte Contratante del titular sea examinada por dicha Oficina para determinar si se ajusta a la lista principal del registro internacional antes de que se envíe a la

Oficina Internacional. La Oficina Internacional deberá volver a examinarla para comprobar que se puede admitir. Posteriormente, se notificará a la Oficina de la Parte Contratante designada que podrá examinar la limitación y aplicar o no la Regla 27. Reconoció que su propuesta implicará una duplicación de tareas, pero recordó a las delegaciones que, en la situación actual, la Oficina de origen revisa y certifica la solicitud internacional, a continuación, la Oficina Internacional verifica la solicitud según las Reglas 12 y 13, y luego, a veces, es examinada por la Oficina designada; por consiguiente, la redundancia ya se produce en otro contexto en el seno del Sistema de Madrid. Dijo que otra posibilidad sería presentar la limitación según la Regla 25 directamente a la Oficina Internacional, que a continuación tendrá que realizar un examen del alcance de la limitación de la limitación antes de enviarla a la Oficina de la Parte Contratante designada. Entonces, la Oficina de la Parte Contratante designada podrá llevar a cabo un examen de conformidad con la Regla 27. Sin embargo, explicó que aplicar la Regla 27 es un proceso complicado que no siempre es aplicable y, por lo tanto, su Oficina evita usar la Regla 27 siempre que es posible. Señaló que una tercera posibilidad sería presentar la limitación que se aplica a la designación de una Parte Contratante concreta directamente a la Oficina de dicha Parte Contratante específica. Posteriormente esa Oficina examinará el alcance de la limitación. El objetivo será responder a la necesidad expresada por muchas delegaciones en varias ocasiones anteriores de que, en última instancia, una limitación de conformidad con la Regla 25 tiene por fin resolver un problema en una Parte Contratante determinada. Sería mejor que la Oficina en cuestión examine la limitación y, en esos casos, el examen se realizará de antemano y solo cuando sea admisible, la solicitud de limitación se enviará a la Oficina Internacional. A continuación, la Oficina Internacional volverá a examinarla para evitar errores graves. La Oficina Internacional notificará a la Oficina de la Parte Contratante designada, que la examinará nuevamente según su práctica habitual. Sin embargo, si la limitación se aplicara a muchas Partes Contratantes designadas, no habría razón para usar una Parte Contratante en particular directamente y, por lo tanto, en tales casos debería presentarse a la Oficina Internacional. Concluyó recordando a las delegaciones que hay muchas limitaciones inscritas en el Registro Internacional que nunca han sido examinadas. Propuso una serie de soluciones y explicó que ha tratado de garantizar que no haya un número excesivo de Oficinas que examinen el alcance de una limitación y que se simplifique el proceso. La situación actual permite que un cierto número de titulares presenten una solicitud de la misma limitación para 10 o más Partes Contratantes y cada una de esas Oficinas lleve a cabo un examen que podría dar como resultado 10 conclusiones diferentes con respecto al alcance. El objetivo es aclarar y encontrar soluciones para el examen de las limitaciones. En consecuencia, sugirió que el Grupo de Trabajo solicite a la Oficina Internacional que incluya el examen de las limitaciones en el orden del día de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, comenzando con la limitación en las solicitudes internacionales, luego con limitaciones en las designaciones posteriores y limitaciones de conformidad con la Regla 25, como lo sugirió la delegación de Francia.

374. El Presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

375. La delegación de Alemania apoyó la declaración de la delegación de Francia para comenzar con el alcance de las limitaciones en una solicitud internacional porque parece haber consenso sobre ese aspecto. Recordó que las otras dos situaciones son aún más importantes ya que las limitaciones no se examinan en absoluto.

376. El presidente tomó nota del apoyo a la continuación de los debates sobre la propuesta de la delegación de Suiza en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo en relación con las limitaciones en las solicitudes internacionales.

377. La delegación de Suiza solicitó flexibilidad, dependiendo del orden del día de la siguiente reunión, para no limitar el debate a las limitaciones en las solicitudes internacionales, sino para debatir también sobre otros tipos de limitaciones.

378. Explicó que la propuesta de Suiza, en general, permanecerá en el orden del día de la siguiente reunión y que en el resumen de la presidencia se indicará que los primeros debates tratarán sobre las limitaciones en las solicitudes de registros internacionales.

379. La delegación de Belarús propuso a la Secretaría que invite a las delegaciones a realizar propuestas o comentarios sobre todo tipo de limitaciones, en particular, sobre las limitaciones en las designaciones posteriores y las limitaciones según la Regla 25 porque también es importante avanzar en esas dos áreas.

380. El Grupo de Trabajo convino en proseguir los debates sobre el documento MM/LD/WG/17/9 en su próxima reunión, centrados en el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales, aunque sin limitarse a ello.

#### **PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE ARGELIA, BAHREIN, EGIPTO, MARRUECOS, OMÁN, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, SUDÁN Y TÚNEZ**

381. Los puntos 9 y 12 del orden del día se debatieron conjuntamente (véase párrafos 221 a 301, anteriores).

382. Los debates sobre este punto del orden del día se basaron en el documento MM/LD/WG/17/10.

383. El Grupo de Trabajo tomó nota de la propuesta contenida en el documento y se remitió a la decisión adoptada en el marco del punto 9 del orden del día a ese respecto.

#### **PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

384. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia, modificado a fin de tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

#### **PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN**

385. El presidente clausuró la reunión el 26 de julio de 2019.

[Siguen los Anexos]

**MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO  
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL  
DE MARCAS (DOCUMENTO MM/LD/WG/17/2)**

**Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro  
Internacional de Marcas**

(texto en vigor el 1 de febrero de ~~2020~~2021)

[...]

*Regla 21*

*Sustitución de un registro nacional o regional  
por un registro internacional*

1) ~~[Petición y Notificación]~~ Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, ~~de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo~~ a raíz de dicha petición, la Oficina ~~de una Parte Contratante designada~~ haya tomado nota en su Registro, ~~a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina~~, de que se ha sustituido un registro o registros nacionales es o regionales es, según proceda, por ~~un~~ el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales es o regionales es que se haya n sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales es o regionales es podrá ser incluida también en la notificación ~~en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.~~

2) ~~[Inscripción]~~ a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

3) ~~[Otros detalles relacionados con la sustitución]~~ a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.

b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional.

e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[Sigue el Anexo II]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (DOCUMENTO MM/LD/WG/17/3)

### Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

#### Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

##### Regla 25 Petición de inscripción

[...]

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos ~~se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no~~ deberá cumplir ~~cumple~~ las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid ~~exigidas~~ para ser titular del registro internacional ~~respecto a esa Parte Contratante~~.

[...]

##### Regla 27bis División de un registro internacional

[...]

3) *[Petición irregular]* a) Cuando la petición no cumpla los requisitos especificados en el párrafo 1) ~~exigibles~~, la Oficina Internacional requerirá a la Oficina que presentó la petición que subsane la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2), ~~la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha del requerimiento en virtud del apartado a), se dará por abandonada la petición y~~ la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular ~~ea la Oficina que la presentó~~, informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición ~~al titular~~ y reembolsará ~~la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.~~

c) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos a) o b), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular, y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[...]

[...]

## Capítulo 6 Renovaciones

[...]

### Regla 30 Detalles relativos a la renovación

1) [Tasas] a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecerá teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios incluidos en dicha declaración.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

~~d) [Suprimido] Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.~~

~~e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo.~~ El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

**Capítulo 9**  
**Otras disposiciones**

[...]

*Regla 40*  
*Entrada en vigor; Disposiciones transitorias*

[...]

6) *[Incompatibilidad con la legislación nacional [o regional](#)]* Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27*bis* o el párrafo 2)a) de la Regla 27*ter* no fuesen compatibles con la legislación nacional [o regional](#) de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo. Esa notificación podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Sigue el Anexo III]





---

**MM/LD/WG/17/INF/1**  
**ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH**  
**DATE : 26 JUILLET 2019 / JULY 26, 2019**

**Groupe de travail sur le développement juridique du système  
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**Dix-septième session**  
**Genève, 22 – 26 juillet 2019**

**Working Group on the Legal Development of the Madrid System for  
the International Registration of Marks**

**Seventeenth Session**  
**Geneva, July 22 to 26, 2019**

**LISTE DES PARTICIPANTS**  
**LIST OF PARTICIPANTS**

*établie par le Secrétariat*  
*prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the names in French of the members)

ALBANIE/ALBANIA

Lineda ARAPAJ (Ms.), Specialist, Trademark, Industrial Designs and Geographical Indication Sector, General Directorate of Industrial Property (GDIP), Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA

Mohamed BAKIR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Department 3 Trade Marks and Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Jennifer BOWEN-SMITH (Ms.), Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

Dustyn TAYLOR (Mr.), Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Young-Su KIM (Mr.), Legal Advisor, International Trademarks Department, Austrian Patent Office, Vienna

BAHREÏN/BAHRAIN

Mahmood ABDULGHAFAR (Mr.), Senior Industrial Property Specialist, Industrial Property Directorate, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Manama

Khalid ALAAMER (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Maryam ALDOSERI (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

BRÉSIL/BRAZIL\*

Maria-Eugênia GALLOTTI (Ms.), Manager, Madrid Protocol Project, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Carolina COELHO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA

Yanislava BOZHILOVA (Ms.), Chief Expert, Disputes and Administrative Penal Services Directorate (Legal Directorate), Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Deputy Director, Policy and Legislation, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

DUAN Chuane (Ms.), Consultant, Trademark Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

YANG Wenjing (Ms.), Program Officer, International Cooperation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan Manuel SERRANO CASTILLO (Sr.), Director de Signos Distintivos, Delegatura para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

---

\* Le 2 juillet 2019, le Gouvernement du Brésil a déposé son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l'égard du Brésil, le 2 octobre 2019.

\* On July 2, 2019, the Government of Brazil deposited its instrument of accession to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The Madrid Protocol will enter into force with respect to Brazil on October 2, 2019.

DANEMARK/DENMARK

Ida Rømer JOHANNESSEN (Ms.), Legal Adviser, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Juan UCEDA (Sr.), Jefe de Servicio, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Kai KLANBERG (Ms.), Chief Examiner, Trade Mark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Kelly CHOE (Ms.), Attorney Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

Minna AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Specialist, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki

Iikka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

## FRANCE

Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Direction juridique et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

## GÉORGIE/GEORGIA

Ana DALAKISHVILI (Ms.), Chief Specialist, Department of Trademarks, Geographical Indications and Designs, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

## GRÈCE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and Development, Athens

## HONGRIE/HUNGARY

Lilla Fanni SZAKACS (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

## INDE/INDIA

Susheel Kumar PANDEY (Mr.), Senior Examiner of Trademarks, Trademarks – Madrid Section, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, New Delhi

## INDONÉSIE/INDONESIA

Irnie Mela YUSNITA (Ms.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Legal and Human Rights Affairs, Jakarta

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP Issues), Permanent Mission, Geneva

## IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Erfan MOAZEN (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Mohammadtaghi RAHIMI (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Reza DEGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Bruna GIOIA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Giuseppa TATA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN

Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuko HAYASHIDA (Ms.), Deputy Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kaori OGINO (Ms.), Assistant Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Dzintra MEDNE (Ms.), Senior Trademark Examiner, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Advisor of Trademarks and Designs Division, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe de service, Service de l'enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY

Pål LEFSAKER (Mr.), Senior Legal Adviser, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY (Mr.), Hearings Manager, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

Rosa GOULD (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Ali AL MAMARI (Mr.), Head of Intellectual Property Rights Control Section, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

Ammar AL MATAANI (Mr.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/  
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs, Yaounde

POLOGNE/POLAND

Ala GRYGIEŃĆ-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Ana Cristina FERNANDES (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  
REPUBLIC

Vilay DUANGTHONGLA (Mr.), Head, Madrid Unit, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Mme), cheffe, Section marques internationales, Direction marques et modèles industriels, Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Cătălin NIȚU (Mr.), Director, Legal Affairs Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff LLOYD (Mr.), Deputy Director, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Matthew DAVIES (Mr.), Principal Examination Officer, International Trade Marks – Tribunal, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport



SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks and Geographical Indications, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Gladys SIM (Ms.), Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SOUDAN/SUDAN

Zainab Mohammed Ibrahim ELSHAMI (Ms.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property Department, Ministry of Justice, Khartoum

Sahar Mohammed Isshag GASMELESEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Sébastien TINGUELY (M.), coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Mahmud JUMAZODA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

## UKRAINE

Volodymyr RYSAK (Mr.), Expert, Department of the International and Public Relations, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing of Intellectual Property, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

## UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Relations and Legal Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Senior Examiner, Operations Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

## VIET NAM

LUU Duc Thanh (Mr.), Director, Geographical Indication and International Trademark Examination Center, Intellectual Property Office of Viet Nam (IP Viet Nam), Ministry of Science and Technology, Hanoi

## II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

### ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

### BANGLADESH

Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

### ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

PAKISTAN

Muhammad Usman CHATTHA (Mr.), Director, Trademarks Office, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad

Zunaira Latif BHATTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Ms. Nadeeka Dammi Karunaratne KOSGODA ARACHCHIGE (Ms.), Development Officer, Trademark Division, National Intellectual Property Office (NIPO), Colombo

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY

Deyanira CAMACHO (Ms.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Dirección General 3, Propiedad Intelectual, Lima

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN (Mr.), Legal Officer, Legal Affairs Department, The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

Natalie CARLSON (Ms.), Legal Analyst, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Chartered Trade Mark Attorney, Member of ECTA-WIPO Link Committee, London

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Alix DUCHER WILLEMS (Ms.), Senior IP Counsel, Brussels

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo  
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Shunji SATO (Mr.), Chair of International Committee, Tokyo

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

LONG Chuanhong (Mr.), Vice President, CCPIT Patent and Trademark Law Office, Beijing  
ZHANG Honggen (Mr.), Director, Legal Affairs Department, Beijing  
LI Mingyan (Ms.), Director, Development and Research Department, Beijing  
YU Haiyang (Mr.), Director, CCPIT Representative Office in Switzerland, Beijing  
YU Ning (Ms.), Business Commissioner, Intellectual Property Service Center, Beijing

International Trademark Association (INTA)

Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa Middle East and IGOs, New York  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Mitsuru SAITO (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo  
Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/  
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, Copenhagen  
Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice Team, London

The Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)

Oscar BENITO (Mr.), Chair of CITMA-WIPO Liaison Committee, Brentford  
Daniel HARDMAN-SMART (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, Manchester  
Chris MCLEOD (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, London

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)  
Vice-présidentes/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)  
Constance LEE (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)  
Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL  
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS (M./Mr.), directeur principal, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

CHEN Hongbing (M./Mr.), directeur, Division des opérations du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ GUERRA (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo III y del documento]