

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

**Decimoctava reunión**  
**Ginebra, 12 a 16 de octubre de 2020**

### **NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **INTRODUCCIÓN**

1. En su decimoséptima reunión, celebrada del 22 al 26 de julio de 2019 en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) examinó el documento MM/LD/WG/17/8. En dicho documento se exponen posibles modificaciones de la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo que ofrecerán a los solicitantes la posibilidad de presentar una solicitud internacional con nuevos medios de representación de la marca. Asimismo, en el documento se examinan otras consideraciones prácticas y técnicas relativas a dichas modificaciones.

2. A raíz de los debates mencionados, el Grupo de Trabajo pidió que la Oficina Internacional prepare un documento, para examinarlo en su decimoctava reunión, en el que se formulen propuestas de modificación de la Regla 9 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Reglamento” y “el Protocolo”, respectivamente).<sup>1</sup> Dichas propuestas de modificación deberían contemplar nuevos medios de representación de las marcas, estableciendo las flexibilidades necesarias que permitan a los solicitantes cumplir los distintos requisitos de representación previstos en las Partes Contratantes designadas.

---

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/17/11 “Resumen de la Presidencia”, párrafo 25 ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm\\_ld\\_wg\\_17/mm\\_ld\\_wg\\_17\\_11.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf)).

3. El Grupo de Trabajo pidió asimismo que en el documento se examine la función de la Oficina de origen en la certificación de la representación de la marca que figura en la solicitud internacional y se aborden las consecuencias de las modificaciones propuestas en lo que atañe a la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional. Por último, el Grupo de Trabajo pidió que en el documento se aborde la forma de mejorar el acceso a la información relativa a los tipos aceptables de marcas y los requisitos de representación previstos en las Partes Contratantes.

4. A petición del Grupo de Trabajo, en el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento que contemplan nuevos medios de representación de las marcas y se examinan las cuestiones conexas mencionadas en el párrafo anterior. Las propuestas de modificación del Reglamento se reproducen en el Anexo del presente documento.

### **PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO QUE CONTEMPLAN NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN Y MODIFICACIONES CONSIGUIENTES**

5. Se propone la modificación de la Regla 9.4)a)v) del Reglamento eliminando el requisito de presentar una reproducción gráfica e introduciendo un requisito de representación. La Regla modificada solo exigirá que la solicitud internacional incluya o indique una representación de la marca de conformidad con las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “las Instrucciones Administrativas”).

6. Las modificaciones propuestas beneficiarán a los titulares de registros de marcas no tradicionales, por ejemplo, marcas sonoras, marcas animadas o marcas multimedia, al contemplar nuevos medios de representación, sin perjuicio de la gran mayoría de los titulares de registros de marcas tradicionales, quienes podrán seguir presentando solicitudes internacionales en las que figure una representación gráfica (por ejemplo, una imagen o un dibujo). En la actualidad, solo 66 de los más de 750.000 registros internacionales vigentes corresponden a marcas sonoras, mientras que en 16 registros internacionales los titulares describieron la marca como una marca de posición, en 12 de ellos que son un holograma o contienen un holograma y en 4 que son una marca de patrón.

7. Las propuestas de modificación de la Regla 9 ofrecerán a un titular cuya marca de base sea una marca sonora representada por una grabación sonora electrónica (por ejemplo, un fichero MP3) la posibilidad de presentar una solicitud internacional con esa representación, por ejemplo. La Oficina Internacional podrá tramitar la solicitud y registrar la marca, así como publicar y notificar su registro internacional.

8. En las Instrucciones Administrativas se indicarán los formatos aceptables y las especificaciones técnicas para la representación de la marca, de conformidad con las recomendaciones que figuran en las normas pertinentes de la Organización. Según se exige en el Reglamento, el director general de la OMPI establecerá las Instrucciones Administrativas en consulta con las Oficinas de las Partes Contratantes.

9. Asimismo, se propone modificar la Regla 9.4)a)v) del Reglamento eliminando el requisito de proporcionar una segunda reproducción de la marca en color cuando la reproducción que figura en la solicitud de base o en el registro de base sea en blanco y negro y se reivindique el color. En estos casos, bastará con presentar una representación de la marca en color, certificada por la Oficina de origen.

10. Por último, se propone que se introduzcan las modificaciones consiguientes en las Reglas que figuran a continuación:

- Regla 15.1)iii) del Reglamento, relativa a los efectos sobre la fecha del registro internacional de una irregularidad por la ausencia de la representación de la marca en la solicitud internacional;
- Regla 17.2)v) del Reglamento para que se exija que, en toda notificación de denegación provisional, la Oficina de la Parte Contratante designada incluya la representación de la marca en un medio que sea aceptable para la Oficina o indique cómo acceder a dicha representación;
- Regla 32.1)b) del Reglamento, relativa a la publicación en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en lo sucesivo, “la Gaceta”) de la representación de la marca presentada de conformidad con la Regla 9.4)a)v);
- Regla 32.1)c) del Reglamento, que requiere que se publique tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color, para que se suprima al no ser aplicable; y
- puntos 2.1.1 y 2.1.2 de la Tabla de tasas, y nota de pie de página correspondiente, relativos a la tasa de base establecida para la solicitud internacional.

## **FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ORIGEN EN LA CERTIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA**

11. En el Artículo 3.1) del Protocolo se exige que la Oficina de origen certifique que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional “corresponden” a las que figuran en la solicitud de base o en el registro de base en el momento de la certificación. Si se trata de una marca, la Oficina de origen debe certificar que la marca que figura en la solicitud internacional “corresponde” a la que figura en la solicitud de base o en el registro de base.

12. En la disposición de la Regla 9.5)d)iv) del Reglamento se exige que la Oficina de origen certifique que la marca que es objeto de la solicitud internacional “es la misma que” la marca que figura en la solicitud o en el registro de base. Algunas Partes Contratantes interpretan esta Regla en el sentido de que la reproducción de la marca que figura en la solicitud internacional y la que figura en la solicitud o en el registro de base deben ser idénticas. Dicha Regla y su interpretación van más allá de lo que se establece en el Artículo 3.1) del Protocolo.

13. De las conclusiones de una encuesta realizada en 2017<sup>2</sup> se desprende que un número considerable de Oficinas de origen demuestran flexibilidad respecto de la certificación de la representación que figura en una solicitud internacional. Por ejemplo, cuando la representación de la marca que figura en el registro o en la base de datos nacional es una reproducción impresa de mala calidad, dichas Oficinas permiten que los solicitantes presenten una solicitud internacional con una representación gráfica digital de la marca de mejor calidad. Si bien la encuesta contiene ejemplos concretos que ilustran que las Oficinas demuestran distintos grados de flexibilidad, en general las conclusiones ponen de manifiesto que la mayoría de las Oficinas certifican las representaciones que corresponden a la marca que figura en la solicitud o en el registro de base, sin exigir que sean completamente idénticas.

---

<sup>2</sup> 60 Oficinas participaron en la encuesta. 35 Oficinas respondieron que certificarían una solicitud internacional en la que figurara una representación más clara de la marca. 9 Oficinas respondieron que también lo harían, dependiendo de las circunstancias. Véase el documento MM/LD/WG/15/RT/2 “Correspondencia de las marcas a efectos de su certificación”, página 7 ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_2.pdf)).

14. Por consiguiente, se propone la modificación de la Regla 9.5)d)iv) para exigir que la Oficina de origen certifique que la marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base, en lugar de exigir que certifique que es la misma. Esta propuesta de modificación permite la armonización del Reglamento con el Protocolo y reconoce que las Oficinas pueden dar muestras de flexibilidad en el desempeño de su función de certificación.

## **IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN**

### **A) IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES**

15. Algunas Oficinas, actuando en calidad de Oficina de origen, han desarrollado sus propios formularios impresos y electrónicos o herramientas de presentación electrónica. Estas Oficinas deberán determinar si es necesario modificar dichos formularios o herramientas para que los solicitantes puedan presentar solicitudes internacionales representadas por medios no tradicionales una vez que las propuestas de modificación entren en vigor.

16. En su calidad de Oficinas de las Partes Contratantes designadas, las Oficinas deberán determinar si las representaciones no gráficas son aceptables con arreglo a su legislación aplicable y sus prácticas. Si fueran aceptables, las Oficinas determinarán la necesidad de introducir cambios en su infraestructura para tramitar, publicar y notificar las marcas representadas por estos nuevos medios una vez que las propuestas de modificación entren en vigor.

17. Para facilitar el registro de las marcas representadas por medios no tradicionales, será necesario que las Oficinas y la Oficina Internacional intercambien comunicaciones por vía electrónica. En la actualidad, esto no parece ser un problema, ya que las solicitudes internacionales y las notificaciones de registro internacional, designación posterior y otras inscripciones ya se intercambian por vía electrónica prácticamente en todos los casos.

18. En 2019, las 91 Oficinas que transmitieron solicitudes internacionales a la Oficina Internacional lo hicieron por vía electrónica. En lo que respecta a las comunicaciones distintas a la solicitud internacional, 96 Oficinas las transmitieron a la Oficina Internacional por vía electrónica en la mayoría de los casos. De hecho, 99 Oficinas tienen acceso al *Madrid Office Portal* (MOP), una plataforma segura de Internet para el intercambio de comunicaciones con la Oficina Internacional.

19. La Oficina Internacional pone a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas todas las notificaciones en un servidor a través de un protocolo de transferencia de ficheros (FTP) como datos en lenguaje extensible de marcado (XML) y/o en formato de documento portátil (PDF), junto con una representación electrónica de la marca, cuando corresponda. Las Oficinas también pueden descargar los ficheros PDF a través del MOP. En mayo de 2020, solo una Oficina había recibido una copia impresa de una notificación por servicio postal, además de la copia presentada a través del servidor FTP y del MOP en PDF.

20. Por último, la mayoría de los titulares ya se comunican con la Oficina Internacional por medios electrónicos y, habida cuenta de que la Oficina Internacional tiene previsto ofrecer formularios electrónicos para todas las solicitudes de inscripción en el futuro, es probable que esta tendencia se consolide.

21. A tenor de lo antedicho, cuando entren en vigor las propuestas de modificación del Reglamento, las Instrucciones Administrativas especificarán que, de conformidad con la Regla 2 del Reglamento, las comunicaciones a la Oficina Internacional se realizarán exclusivamente por medios electrónicos.

22. Esto significaría que los usuarios del Sistema de Madrid ya no podrán dirigir comunicaciones a la Oficina Internacional por correo postal. Todos los usuarios podrán seguir dirigiendo comunicaciones a la Oficina Internacional a través de la plataforma en línea *Contact Madrid*. Los titulares podrán seguir presentando sus solicitudes de inscripción una vez hayan descargado, completado, escaneado y cargado los formularios impresos como archivos PDF a través de dicha plataforma. En el futuro, también podrán presentar dichas solicitudes utilizando formularios en línea. Las Oficinas podrán seguir enviando documentos, como ficheros PDF y otros ficheros electrónicos, a la Oficina Internacional a través del MOP o de servicios de FTP. También podrán seguir enviando datos XML a través del servidor FTP.

## B) IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA LA OFICINA INTERNACIONAL

23. La Oficina Internacional deberá actualizar sin demora el formulario de solicitud internacional (MM2), el Asistente de solicitud Madrid y su herramienta de presentación electrónica para cumplir los nuevos requisitos estipulados. Por consiguiente, las Oficinas que reciban solicitudes internacionales mediante el formulario MM2 o utilicen la herramienta de presentación electrónica de la Oficina Internacional podrán recibir solicitudes internacionales con arreglo a las modificaciones propuestas.

24. La Oficina Internacional puede recibir, tramitar y transmitir representaciones electrónicas de la marca. Hasta ahora, estas consistían exclusivamente en representaciones gráficas presentadas en formato electrónico (por ejemplo, imágenes). No obstante, los procesos serán los mismos para cualquier representación electrónica de la marca.

25. Será necesario que la Oficina Internacional adapte sus servicios de publicación e información en línea para poner a disposición del público las representaciones no gráficas de la marca. Por ejemplo, cuando la representación consista en una grabación sonora digital o imágenes animadas, la *Gaceta* y *Madrid Monitor* deberán ofrecer un mecanismo en línea para reproducir dicha grabación. Asimismo, será necesario que la Oficina Internacional adapte sus sistemas internos de procesamiento para este fin. Habida cuenta las prioridades de trabajo ya planificadas, la Oficina Internacional estima que necesitará dos años para desarrollar y probar los cambios necesarios y aplicarlos a sus servicios y sistemas.

26. La Oficina Internacional seguirá incluyendo una representación de la marca en el certificado de registro y renovación y en la notificación del registro internacional transmitida a las Partes Contratantes designadas. Cuando la representación consista en una imagen o en caracteres, estos documentos seguirán incluyendo una reproducción de la marca. En caso contrario, en dichos documentos figurará una dirección del sitio web de la OMPI, a través de la cual todas las partes interesadas podrán acceder a la representación de la marca.

27. Por último, a petición del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional continuará manteniendo, actualizando y mejorando su base de datos de perfiles de los miembros para mejorar el acceso a la información relativa a los tipos aceptables de marcas y a los requisitos de representación en las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid.

## **POSIBLES MODIFICACIONES FUTURAS DEL REGLAMENTO QUE INTRODUZCAN FLEXIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE REPRESENTACIÓN EN LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS**

28. En virtud de las propuestas de modificación del Reglamento, los titulares que presenten una solicitud internacional en la que figura una representación no gráfica de la marca podrían no obtener protección en las diversas Partes Contratantes que siguen exigiendo una representación gráfica de la marca. Lo mismo ocurriría cuando un solicitante presentara una solicitud internacional con una representación gráfica y designara Partes Contratantes que exigen una representación no gráfica para el tipo de marca que es objeto de la solicitud. Esto podría dar lugar a una denegación provisional que el titular podría no ser capaz de superar.

29. Si bien el Grupo de Trabajo pidió que en el presente documento también se propongan modificaciones del Reglamento que introduzcan flexibilidad para que los usuarios puedan cumplir los diversos requisitos de representación, es posible que el Grupo de Trabajo desee seguir examinando las consecuencias y la eficacia de introducir dicha flexibilidad.

30. Como una solución factible, es posible que el Grupo de Trabajo quiera examinar si permitir una segunda representación de la marca facilitada también de conformidad con las Instrucciones Administrativas beneficiará a los titulares que se encuentran en las situaciones descritas anteriormente, ya que les permitiría cumplir diferentes requisitos de representación en las Partes Contratantes designadas.

31. La Oficina de origen no estaría obligada a certificar la segunda representación de la marca. En la práctica, la mayoría de las Oficinas de origen no podrían certificar una marca representada por medios que no estén aceptados por la Oficina. Por ejemplo, una Oficina que exija que una marca sonora se represente mediante notación en un pentagrama podría no estar en condiciones de certificar la misma marca representada mediante una grabación sonora digital.

32. Si bien no se les exigiría, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas podrían tener en cuenta la segunda representación de la marca para determinar si cumple los requisitos estipulados y conceder o denegar la protección de la marca de conformidad con su legislación aplicable. En tal caso, la Oficina podría evaluar la segunda representación de la marca en relación con la representación certificada por la Oficina de origen. Además, la Oficina podría exigir o el titular podría proporcionar elementos adicionales para facilitar dicha evaluación por la Oficina, como, por ejemplo, una descripción voluntaria de la marca.

33. Permitir una segunda representación de la marca podría ser causa de incertidumbre jurídica y suscitar dudas sobre si es una solución eficaz al problema en cuestión. Sin embargo, esta podría ser la única solución práctica para evitar denegaciones provisionales cuando se trate de obtener protección en Partes Contratantes con distintos requisitos de representación.

## FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

34. De ser aprobadas por el Grupo de Trabajo, se recomienda que las modificaciones propuestas de las Reglas 9, 15, 17 y 32 del Reglamento y los puntos 2.1.1 y 2 de la tabla de tasas entren en vigor el 1 de febrero de 2023.

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

- i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y*
- ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las propuestas de modificación del Reglamento, según figuran en el Anexo del presente documento o, en su defecto, con modificaciones, y su entrada en vigor el 1 de febrero de 2023.*

[Sigue el Anexo]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y MODIFICACIONES CONSIGUIENTES DE LA TABLA DE TASAS

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

texto en vigor el ~~1 de febrero de 2020~~ 1 de febrero de 2023

[...]

#### **Capítulo 2** **Solicitudes internacionales**

[...]

#### **Regla 9** **Condiciones relativas a la solicitud internacional**

[...]

#### 4) *[Contenido de la solicitud internacional]*

a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

v) una representación de la marca, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, que será en color cuando se reivindique el color en virtud del punto vii), ~~una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,~~

[...]

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, ~~y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color~~

[...]



5) *[Contenido adicional de la solicitud internacional]*

[...]

- d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen en la que se certifique

[...]

- iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional corresponde a la marca ~~es la misma que la~~ que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

[...]

[...]

[...]

**Capítulo 3**  
**Registros internacionales**

[...]

**Regla 15**  
**Fecha del registro internacional**

- 1) *[Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional]* Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:

[...]

- iii) una representación ~~reproducción~~ de la marca,

[...]

[...]

## Capítulo 4 Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan los registros internacionales

[...]

### Regla 17 Denegación provisional

[...]

2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

[...]

- v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una [representación](#)~~reproducción~~ de la primera marca, [o indicaciones de cómo acceder a dicha representación](#), junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

[...]

[...]

## Capítulo 7 Gaceta y base de datos

### Regla 32 Gaceta

1) [Información relativa a los registros internacionales]

[...]

- b) La [representación](#) ~~reproducción~~ de la marca se publicará tal como [se haya facilitado figura](#) en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.
- c) ~~[Suprimido] Cuando, en virtud de la Regla 9.4)b)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.~~

[...]

## Tabla de tasas

texto en vigor el 1 de febrero de 2023~~1 de febrero de 2020~~

Tabla de tasas

Francos suizos

### 1. **[Suprimido]**

### 2. **Solicitud internacional**

Se abonarán las siguientes tasas,  
correspondientes a un período de 10 años:

#### 2.1. Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo:

2.1.1. cuando no figure ninguna <u>representación</u> <del>reproducción</del> de la marca en color	653
--	-----

2.1.2. cuando figure alguna <u>representación</u> <del>reproducción</del> de la marca en color	903
--	-----

[...]

[Fin del Anexo y del documento]

---

\* Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no figure ninguna representación ~~reproducción~~ de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando figure alguna representación ~~reproducción~~ de la marca en color).