

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

Vigésima primera reunión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2023

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En el presente documento se proponen modificaciones respecto de las Reglas 32 y 35 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, respectivamente, “el Reglamento” y “el Protocolo”). El objetivo es apuntalar el actual proceso de simplificación del Reglamento y hacer que el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en lo sucesivo, “el Sistema de Madrid”) sea más fácil de utilizar para los solicitantes y titulares, las Oficinas de las Partes Contratantes y terceras partes interesadas. Las propuestas se reproducen en el Anexo del presente documento.

MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA REGLA 32.2)

2. En julio de 2023, en su quincuagésimo séptimo período de sesiones (25.º ordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó modificaciones de la Regla 32.2)i) del Reglamento, en la que se prevé erróneamente la publicación de las notificaciones enviadas por las Partes Contratantes en virtud de la Regla 40.7) del Reglamento. En lugar de ello, la Regla 32.2)i) debería referirse a las notificaciones enviadas en virtud de la Regla 40.8) del Reglamento.

3. En la Regla 40.7) del Reglamento se establece una disposición transitoria relativa a la aplicación de la Regla 21.3)d) del Reglamento, que se refiere a la sustitución parcial. La Regla 40.8) del Reglamento, que la Asamblea de la Unión de Madrid adoptó también en julio de 2023, ofrece a las Partes Contratantes la posibilidad de aplazar la aplicación de determinadas disposiciones de las Reglas 17 y 18 del Reglamento previo envío de una notificación a la Oficina Internacional.
4. Por consiguiente, se propone modificar la Regla 32.2)i) del Reglamento sustituyendo la referencia incorrecta a la Regla 40.7) por una referencia a la Regla 40.8) del Reglamento.

NUEVO CÁLCULO DE LA CUANTÍA DE LAS TASAS INDIVIDUALES EN FRANCOS SUIZOS

INTRODUCCIÓN

5. La Oficina Internacional ha recibido quejas de usuarios del Sistema de Madrid en relación con lo que consideran tasas más elevadas al designar a determinadas Partes Contratantes en virtud del Sistema de Madrid, en comparación con las tasas que pagarían si presentaran las solicitudes directamente en las Oficinas correspondientes.
6. A raíz de esas quejas, la Oficina Internacional comparó las cuantías de las tasas individuales del Sistema de Madrid y las tasas nacionales o regionales de las Partes Contratantes más designadas y llegó a la conclusión de que las fluctuaciones de los tipos de cambio y los requisitos actuales para efectuar un nuevo cálculo de los importes de esas tasas en francos suizos por parte de la Oficina Internacional están afectando negativamente a los usuarios del Sistema de Madrid.
7. En la Regla 35 del Reglamento se especifica cómo calcular los importes de las tasas individuales en francos suizos, así como cuándo actualizar dicho cálculo. En el presente documento se proponen modificaciones de las Reglas 35.2)c) y d) del Reglamento para subsanar la situación mencionada.

NUEVO CÁLCULO DE LA CUANTÍA DE LAS TASAS INDIVIDUALES EN FRANCOS SUIZOS

8. Las Partes Contratantes que declaren que desean recibir una tasa individual de conformidad con el Artículo 8.7) del Protocolo deben indicar la cuantía de dicha tasa individual en la moneda utilizada por sus Oficinas, tal como se establece en la Regla 35.2)a) del Reglamento. En junio de 2023, 71 Partes Contratantes habían realizado esa declaración. Dichas Partes Contratantes pueden modificar esas cuantías en declaraciones posteriores efectuadas en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo.
9. Cuando la moneda mencionada no es el franco suizo, incumbe al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) determinar la cuantía de las tasas pagaderas en francos suizos sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas (ONU) aplicable en la fecha en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo. Con ese fin, el director general de la OMPI utiliza los tipos de cambio operativos de la ONU, que ésta actualiza dos veces al mes.*

* Los tipos de cambio operativos de la ONU pueden consultarse en:
<https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.

NUEVO CÁLCULO DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

10. Los tipos de cambio operativos de la ONU entre el franco suizo y otras divisas pueden variar al alza o a la baja a lo largo del tiempo. Un tipo de cambio más alto que el utilizado para establecer la cuantía de una tasa individual se traduciría en una cifra más elevada en francos suizos, lo que encarecería el uso del Sistema de Madrid. Por el contrario, un tipo de cambio más bajo se traduciría en una cuantía menor en francos suizos, por lo que resultaría más barato.

11. La Regla 35.2)c) y d) del Reglamento trata de las fluctuaciones del tipo de cambio utilizado para establecer la cuantía de las tasas individuales en francos suizos. En la Regla se establece un umbral de dos niveles para un nuevo cálculo de dichas cuantías y se prevé su nuevo cálculo a petición de la Oficina interesada o por iniciativa de la Oficina Internacional.

Nuevo cálculo a petición de la Oficina interesada

12. En virtud de la Regla 35.2)c) del Reglamento, la Oficina de una Parte Contratante puede pedir al director general de la OMPI que proceda a un nuevo cálculo de la cuantía de su tasa individual en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un cinco por ciento por encima o por debajo durante más de tres meses consecutivos.

13. Muy pocas Oficinas se acogen a esta disposición para presentar una petición en virtud de la Regla 35.2)c) del Reglamento. Por ejemplo, en el período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2023, el director general de la OMPI recibió únicamente tres peticiones de esa índole. No obstante, al examinar la situación de los tipos de cambio en junio de 2023, se concluye que las Oficinas de 20 Partes Contratantes podrían haber presentado una petición en ese sentido.

Nuevo cálculo a instancias de la Oficina Internacional

14. En virtud de la Regla 35.2)d) del Reglamento, el director general de la OMPI debe proceder a un nuevo cálculo de la cuantía de la tasa individual en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un 10 por ciento por debajo durante más de tres meses consecutivos.

15. La División de Finanzas de la OMPI supervisa los tipos de cambio operativos de las Naciones Unidas, y el director general de la OMPI procede a un nuevo cálculo de la cuantía de las tasas individuales en francos suizos tan pronto como es necesario en virtud de la Regla 35.2)d) del Reglamento. Por ejemplo, en el período comprendido entre enero de 2012 y junio de 2023, el director general de la OMPI procedió en 56 ocasiones a un nuevo cálculo de la cuantía de las tasas individuales en francos suizos.

Repercusión de las fluctuaciones del tipo de cambio para los usuarios del Sistema de Madrid

16. En los últimos años, el lento ritmo de las fluctuaciones en los tipos de cambio entre el franco suizo y determinadas monedas se ha traducido en intervalos prolongados en los que la diferencia entre el tipo de cambio más reciente y el utilizado para establecer la cuantía de las tasas individuales en francos suizos se sitúa por debajo del umbral que justificaría un nuevo cálculo por parte de la Oficina Internacional. Hay monedas con diferencias de hasta el nueve por ciento y para las que las Oficinas afectadas podrían no estar al corriente de la posibilidad de pedir un nuevo cálculo.

17. Lo anterior repercute negativamente en los usuarios del Sistema de Madrid, que deben abonar importes relativamente más elevados en francos suizos, si se compara con el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas aplicable en el momento del pago de las tasas. La diferencia puede ser significativa cuando la cuantía de la tasa individual es elevada.

Propuesta de modificación de la Regla 35.2)c) y d) del Reglamento

18. En el presente documento se propone modificar la Regla 35.2)d) del Reglamento para disponer que el director general de la OMPI debe volver a calcular la cuantía de las tasas individuales en francos suizos cuando el tipo de cambio haya sido inferior en al menos un cinco por ciento durante más de tres meses consecutivos.

19. Las modificaciones propuestas reducirían el umbral para que la Oficina Internacional vuelva a calcular la cuantía de las tasas individuales en francos suizos, en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid, garantizando así que las cuantías que pagan los usuarios sigan siendo comparables a las que habrían pagado si hubieran presentado la solicitud directamente en las Oficinas en cuestión.

20. Por consiguiente, en el presente documento se propone modificar la Regla 35.2)c) para seguir ofreciendo a las Oficinas la posibilidad de pedir al director general de la OMPI que vuelva a calcular la cuantía de la tasa individual en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un cinco por ciento por encima durante más de tres meses consecutivos.

21. Las modificaciones propuestas con respecto a la Regla 35 no afectarían negativamente a las Partes Contratantes. Afectan principalmente a las prácticas de la Oficina Internacional y, en particular, de la División de Finanzas de la OMPI, que ya supervisa las fluctuaciones del tipo de cambio para determinar los casos en los que una Oficina puede pedir un nuevo cálculo o este último debe ser puesto en marcha por la Oficina Internacional. Estas modificaciones propuestas son importantes, ya que preservarían la rentabilidad, que es una de las características del Sistema de Madrid, en beneficio de los usuarios, garantizando al mismo tiempo que las Partes Contratantes sigan recibiendo la cuantía de sus tasas individuales, según lo especificado en las declaraciones realizadas en virtud del Artículo 8.7)del Protocolo.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

22. Se plantea que las modificaciones propuestas de las Reglas 32.2)i) y 35.2)c) y d) del Reglamento entren en vigor el 1 de noviembre de 2024.

23. *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 modificaciones propuestas del Reglamento, tal como se presentan en el Anexo del presente documento o formuladas de forma distinta para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2024.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

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

En vigor el 1 de noviembre de ~~2023~~ 2024

[...]

Regla 32 Gaceta

[...]

2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes y otra información general]* La Oficina Internacional publicará en la Gaceta

- i) toda notificación realizada en virtud de las Reglas 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) o 40.6) y ~~7)8)~~ y toda declaración efectuada en virtud de la Regla 17.5d) o e);

[...]

[...]

Regla 35 Moneda de pago

1) *[Obligación de utilizar la moneda suiza]* Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra moneda.

2) *[Establecimiento de la cuantía de las tasas individuales en moneda suiza]*

- a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Artículo 8.7)a) del Protocolo, una declaración en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantía de la tasa individual indicada a la Oficina Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.
- b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el director general, previa consulta con la Oficina de la Parte Contratante interesada, establecerá la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.
- c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea superior ~~o inferior~~ en un 5%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa

individual en moneda suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al director general que establezca una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día precedente al día en que se formule la petición. A tal efecto, el director general adoptará las medidas pertinentes. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

- d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un ~~10%~~ 5 % como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, el director general establecerá una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

[Fin del Anexo y del documento]