

Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)

Asamblea

**Cuadragésimo cuarto período de sesiones (19° ordinario)
Ginebra, 26 de septiembre a 5 de octubre de 2011**

PROPUESTAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que en la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”), celebrada del 5 al 9 de julio de 2010, se acordó que, en la siguiente reunión, el Grupo de Trabajo se ocuparía de las cuestiones relativas a una mayor simplificación de los procesos internos de la Oficina Internacional con objeto de que el sistema de Madrid fuera más sencillo, más eficiente, fiable, flexible, fácil de utilizar y eficaz en función del tiempo empleado y de los costos (documento MM/LD/WG/8/6).

2. En su novena reunión, celebrada del 4 al 8 de julio de 2011, el Grupo de Trabajo examinó el documento MM/LD/WG/9/4, preparado por la Oficina Internacional. En el documento figuraban cuatro propuestas que hacían necesarias determinadas modificaciones en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”): 1) traducción, previa petición, de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii); 2) traducción de las listas

de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación; 3) comunicaciones relativas a la situación de la protección de la marca enviadas en forma afirmativa por las Oficinas de las Partes Contratantes a la Oficina Internacional; y 4) publicación eficiente de la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en adelante denominada "la Gaceta").

3. Durante esa reunión, el Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante, denominada "la Asamblea") que tomara nota de la práctica vigente en la Oficina Internacional en relación con la traducción, previa petición, de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), y que tomara nota de la recomendación del Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional aplicara la práctica descrita en relación con la traducción de la lista de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación, con inclusión de la opción de traducción previa petición.

4. El Grupo de Trabajo acordó asimismo recomendar que la Asamblea modificara la Regla 32.3) del Reglamento Común en relación con la publicación de la Gaceta según lo previsto en el proyecto que figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/9/4. A título de referencia, la modificación propuesta de la Regla 32.3) se reproduce en el Anexo del presente documento. El texto suprimido aparece tachado; el texto añadido aparece subrayado.

5. En los párrafos que figuran a continuación se proporcionan notas explicativas sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo en relación con las declaraciones de concesión de la protección y las limitaciones y la propuesta de modificación de la Regla 32.3).

NOTAS SOBRE LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS TRADUCCIONES, PREVIA PETICIÓN, DE LAS DECLARACIONES DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN, TRAS UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL, EFECTUADAS EN VIRTUD DE LA REGLA 18TER.2)II)

6. De conformidad con la Regla 6.3)a), la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de los registros internacionales y de cualquier otra información inscrita y publicada en virtud del Reglamento Común, se realizan en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid, es decir, en español, francés e inglés. Además, en la Regla 6.4)a) se da el mandato explícito a la Oficina Internacional de traducir esas informaciones a efectos de su inscripción y publicación.

7. Como consecuencia del aumento del volumen de las operaciones relativas al sistema de Madrid, debido a nuevas adhesiones al Protocolo de Madrid, y con el fin de hacer frente a las dificultades creadas por las restricciones financieras impuestas a la Oficina Internacional así como a la introducción del español como idioma de trabajo del sistema, la Oficina Internacional decidió introducir la práctica de la traducción, previa solicitud, de las notificaciones de las decisiones definitivas dictadas conforme a la antigua Regla 17.4)b), y posteriormente de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii).

8. En esta práctica se contempla la inscripción y publicación de declaraciones en el idioma recibido, y la traducción automática al idioma de la solicitud internacional, en caso de que sea otro distinto, preservando de esa manera la unidad lingüística de todas las inscripciones en un registro internacional relativas a una declaración de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuada en virtud de la Regla 18ter.2)ii). De ese modo, el titular posee todos los documentos relacionados con sus derechos en su idioma preferido. Las demás traducciones se efectúan previa petición. Mediante la práctica descrita anteriormente se

brinda flexibilidad al traducir previa petición documentos que, según la experiencia acumulada, no son tan solicitados; asimismo, no se menoscaban los derechos de los titulares de los registros internacionales o de las Oficinas en cuestión.

9. La práctica imperante ha confirmado el hecho de que la demanda de traducciones de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) es muy reducida. De hecho, durante el primer semestre de 2011, la Oficina Internacional ha recibido más de 18.000 declaraciones, y únicamente 128 peticiones de traducción de ese tipo de declaraciones.

10. Al 30 de junio de 2011, el número de traducciones pendientes de declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) ascendía a 154.719 (véase el cuadro I). La Oficina Internacional ha calculado que la traducción de ese tipo de declaraciones corresponde a un promedio de 99 palabras; por lo tanto, la cantidad total de palabras que sería necesario traducir respecto de esas declaraciones sería de casi 15,20 millones. A una tarifa fija de 0,25 franco suizo por palabra traducida, el costo de la contratación de servicios externos de traducción se elevaría a más de 3,8 millones de francos suizos.

Cuadro I

Declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) (traducciones pendientes al 30 de junio de 2011)

Traducciones		
Del francés al inglés	13,942	9%
Del español al inglés	0	
Del inglés al francés	61,095	40%
Del español al francés	128	
Del inglés al español	63,366	51%
Del francés al español	16,188	
Total	154,719	100%

11. La Oficina Internacional presentó al Grupo de Trabajo el documento titulado "Propuestas para la simplificación del sistema de Madrid" (MM/LD/WG/9/4). En el documento mencionado se describía la práctica vigente de traducir, previa petición, las declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii). En el documento se formulaba asimismo la propuesta de introducir oficialmente, en el marco jurídico del sistema de Madrid, la política de traducción, previa petición, de esas declaraciones.

12. A fin de legalizar esa práctica de traducción (descrita en el párrafo 6, *supra*) se tendrían que modificar las Reglas 6 y 40. En cuanto a la Regla 6.4), se incluiría un nuevo apartado c) en el que se previera la posibilidad de inscribir y publicar las declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) en su idioma original, además de introducir la posibilidad de traducirlas previa solicitud.

13. Al concluir la reunión, el Grupo de Trabajo no aprobó la propuesta de legalización de la práctica vigente en la Oficina Internacional recogida en la propuesta, pero acordó recomendar a la Asamblea que tomara nota de la práctica vigente en la Oficina Internacional en lo concerniente a las traducciones, previa petición, de declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) (párrafos 5 a 24 del documento MM/LD/WG/9/4).

NOTAS SOBRE LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA TRADUCCIÓN DE LAS LISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE VEAN AFECTADOS POR UNA LIMITACIÓN EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL, UNA DESIGNACIÓN POSTERIOR O UNA PETICIÓN DE LIMITACIÓN

14. Como se ha señalado anteriormente, de conformidad con la Regla 6.3)a), la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de registros internacionales o cualquier otra información inscrita y publicada con arreglo al Reglamento Común deberán hacerse en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid, concretamente, español, francés e inglés. Además, en la Regla 6.4)a) se da un mandato explícito a la Oficina Internacional, que deberá traducir esas informaciones con miras a su inscripción y publicación.

15. Cabe señalar que, en virtud de las Reglas 14, 24.8), 27.1) y 32.1)a)i), v) y vii), será necesario traducir, entre otros datos, para su correspondiente inscripción y publicación, la indicación de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de inscripción.

16. En 2010, la Oficina Internacional inscribió 3.436 registros internacionales que incluían una petición de inscripción de una limitación. En 2.091 de esas peticiones, el idioma de la solicitud internacional era el mismo que el de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía la limitación (véase el cuadro II).

Cuadro II

Peticiones de inscripción de una limitación en una solicitud internacional en 2010

	Idioma de la SI = idioma de la Oficina a la que concierne la limitación			Idioma de la SI ≠ del idioma de la Oficina concernida	Número total de limitaciones en SI
	Inglés	Francés	Español		
Limitaciones en una solicitud internacional (SI)	2.044	36	11	1.345	3.436
Número de palabras en indicaciones de productos y servicios afectados por la limitación	206.411	5.948	647	163.901	376.907

17. En virtud de la Regla 24.3)a)iv), una designación posterior puede indicar sólo parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, lo que daría la posibilidad de una designación parcial posterior que implicaría una limitación del alcance original de la protección del registro internacional. Cabe señalar que, en 2010, la Oficina Internacional inscribió 1.592 designaciones posteriores parciales. En 751 de esas designaciones parciales, el idioma utilizado era el mismo que el de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía esa limitación (véase el cuadro III).

Cuadro III

Designaciones posteriores parciales en 2010

	Idioma de la designación posterior = Idioma de la Oficina a la que concierne la designación parcial			Idioma de la designación ≠ del idioma de la Oficina concernida	Número total de designaciones posteriores parciales
	Inglés	Francés	Español		
Designaciones posteriores parciales	620	125	6	841	1.592
Número de palabras en indicaciones de productos y servicios afectados por la designación parcial	33.038	6.121	67	46.919	86.145

18. Por último, en 2010, la Oficina Internacional inscribió 2.771 limitaciones. En 1.608 de esas limitaciones, el idioma utilizado para presentar la petición de inscripción era el mismo que el idioma de la comunicación notificado, en virtud de la Regla 6.2)iii), por la Oficina a la que concernía la limitación (véase el cuadro IV).

Cuadro IV

Peticiones de inscripción de una limitación en 2010

	Idioma de la petición de inscripción de una limitación = idioma de la Oficina a la que concierne la limitación			Idioma de la petición ≠ del idioma de la Oficina concernida	Número total de peticiones de inscripción de una limitación
	Inglés	Francés	Español		
Peticiones de inscripción de una limitación	1.472	132	4	1.163	2.771
Número de palabras en indicaciones de productos y servicios afectados por la limitación	185.785	13.154	284	82.667	281.890

19. En resumen, en 2010, a efectos de la inscripción en el Registro Internacional y de su publicación en la Gaceta, la Oficina Internacional tuvo que encargarse de la traducción de 451.455 palabras en relación con la indicación de los productos y servicios afectados por una limitación, antes de poder enviar una notificación a la Oficina correspondiente, aunque el idioma en el que se presentó la petición a la Oficina Internacional fuera el mismo que el de la comunicación de la Oficina en cuestión.

20. La Oficina Internacional propuso añadir los nuevos apartados d), e) y f) a la Regla 6.4) que introducirían un enfoque más razonable respecto de la traducción de las indicaciones de productos y servicios que se vean afectados por una limitación. Cuando el idioma de la petición de inscripción de una limitación sea el mismo que el de la comunicación de la Oficina a la que concierne esa limitación, en los nuevos apartados propuestos se prevé la inscripción y la publicación de las indicaciones que se vean afectadas por la limitación en ese idioma.

21. Con objeto de preservar la unidad lingüística de todas las inscripciones en un registro internacional en relación con una limitación, cuando el idioma utilizado en la petición de inscripción de una limitación o en una designación posterior parcial no sea el mismo que el idioma utilizado en la solicitud internacional, en el nuevo apartado g) propuesto de la Regla 6.4) se prevían una inscripción y una publicación suplementarias en este idioma.

22. El Grupo de Trabajo no aprobó las modificaciones propuestas, pero recomendó que, en relación con la traducción de las listas de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación, la Oficina Internacional aplicara la práctica descrita en los párrafos 25 a 44 del documento MM/LD/WG/9/4, con inclusión de la opción de traducción previa petición, y acordó recomendar que la Asamblea tomara nota de ello.

NOTAS SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 32 DEL REGLAMENTO COMÚN

23. En virtud de la Regla 32, la Oficina Internacional publica, en el sitio Web del sistema de Madrid, la Gaceta, que contiene todos los datos pertinentes relativos a los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores y otras indicaciones respecto de los registros internacionales. La Gaceta también contiene información de interés general como declaraciones y notificaciones efectuadas por las Partes Contratantes en relación con exigencias específicas, los importes de las tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, así como la información sobre los días laborables de la Oficina Internacional.

24. A fin de atender las necesidades en materia de información de los usuarios del sistema de Madrid y en un esfuerzo para difundir la información contenida en el Registro Internacional de manera fiable, eficiente y efectiva, la Oficina Internacional ha publicado la Gaceta, a lo largo de los años, de diversas formas, que se correspondían con los medios tecnológicos de que se disponía en el momento.

25. Tradicionalmente publicada en papel, la Gaceta pasó a publicarse en microficha, y podía obtenerse previo pago de una suscripción. La edición en microficha de la Gaceta se suspendió a finales de 1998, cuando se comenzó a publicar una edición mensual acumulativa en CD-ROM. A partir de septiembre de 2005, se dispuso de una réplica exacta de la edición en papel de la Gaceta en formato PDF, accesible gratuitamente en el sitio Web del sistema de Madrid. La versión en papel de la Gaceta dejó de publicarse a finales de 2008.

26. De enero de 2008 a diciembre de 2010, la Gaceta se publicó en dos versiones: en versión CD-ROM, previo pago de una suscripción, y en formato PDF, disponible gratuitamente en línea.

27. A comienzos de 2010, la Oficina Internacional introdujo una versión electrónica de la Gaceta, que se puede consultar por capítulo, y permite realizar búsquedas por marca. A partir de enero de 2011, habiéndose dejado de publicar las versiones en CD-ROM y en PDF, la versión electrónica gratuita ha pasado a ser la única versión de la Gaceta actualmente disponible.

28. Es evidente que tras la introducción de la Gaceta en formato electrónico, facilitada por las nuevas tecnologías en materia de publicación, la Regla 32.3) se ha vuelto obsoleta.

29. Se propone la modificación de la Regla 32.3) para indicar que la Gaceta se publicará en el sitio Web de la OMPI. La nueva Regla 32.3) debería rezar como sigue:

“3) La Gaceta se publicará en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.”

30. El nuevo párrafo 3) propuesto permitiría armonizar el modo de publicación de la Gaceta con la práctica establecida en la Oficina Internacional respecto de los otros tratados administrados por la OMPI. Cabe señalar que, en la Regla 26.3) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, se dispone que “*El Boletín se publicará en el sitio Web de la Organización*”.

31. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea la adopción de la modificación de la Regla 32.3), relativa a la publicación eficiente de la Gaceta, en la forma propuesta.

32. La fecha de entrada en vigor de la modificación del Reglamento Común, si resulta adoptada, es la del 1 de enero de 2012.

33. *Se invita a la Asamblea a:*

i) tomar nota de la práctica de la Oficina Internacional relativa a la traducción, previa petición, de declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii), según se menciona en el párrafo 3;

ii) tomar nota de la recomendación del Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional aplique una práctica relativa a la traducción de la lista de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación, con inclusión de la opción de traducción previa solicitud, según se menciona en el párrafo 3; y

iii) adoptar la modificación propuesta de la Regla 32.3) del Reglamento Común con fecha de entrada en vigor de 1 de enero de 2012, según lo expuesto en el Anexo adjunto.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID

PROPUESTAS RELATIVAS AL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Regla 32 Gaceta

[...]

3) La Gaceta se publicará en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ~~[Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] a) La Oficina Internacional enviará a la Oficina de cada Parte Contratante ejemplares de la Gaceta. Cada Oficina tendrá derecho a recibir gratis dos ejemplares y, cuando el número de designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un año civil, superior a 2.000, a un ejemplar suplementario al año siguiente y a otro ejemplar adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede adquirir todos los años, por la mitad del precio de la suscripción, un número de ejemplares igual al que tiene derecho gratuitamente.~~

~~b) Si la Gaceta está disponible en más de una forma, cada Oficina puede elegir la forma en que desea recibir los ejemplares a que tenga derecho.~~

[Fin del Anexo y del documento]