

# OMPI



MM/A/37/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de agosto de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

UNIÓN PARTICULAR PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS  
(UNIÓN DE MADRID)

## ASAMBLEA

Trigésimo séptimo período de sesiones (21° extraordinario)  
Ginebra, 25 de septiembre a 3 de octubre de 2006

DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### I. INTRODUCCIÓN

1. Se recuerda que el Director General convocó un Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado el “Grupo de Trabajo”) que se reunió en Ginebra del 4 al 8 de julio de 2005, con miras a facilitar el examen del procedimiento de denegación previsto en el Artículo 5.2)e) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado el “Protocolo”) y el examen de la cláusula de salvaguardia contemplada en el Artículo 9*sexies*.2) del Protocolo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> En virtud de la cláusula de salvaguardia (Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo), cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, el país de origen es parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo. En virtud del Artículo 9*sexies*.2), la Asamblea de la Unión de Madrid, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia, tras la expiración del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre de 1995), pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el Protocolo. En la medida en que también se ha cumplido esta última condición, la derogación o restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia quedó posibilitada a partir del décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo, a saber, el 1 de diciembre de 2005.

2. En esa ocasión, el Grupo de Trabajo también examinó propuestas de modificación de varios elementos del Reglamento Común e identificó otras cuestiones que merecían ser examinadas (véase el informe adoptado por el Grupo de Trabajo, documento MM/LD/WG/1/3).

3. En su trigésimo sexto período de sesiones (septiembre-octubre de 2005), la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante denominada la “Asamblea”) tomó nota de las conclusiones del Grupo de Trabajo y decidió que el Director General convocara otra reunión del Grupo de Trabajo para<sup>2</sup>:

a) examinar, como complemento de los preparativos del examen del procedimiento de denegación que la Asamblea debe realizar en 2006, un proyecto de modificación del Artículo 5.2) del Protocolo y un proyecto de declaración interpretativa relativa a ese Artículo;

b) proseguir la labor preparatoria para la revisión del Artículo 9*sexies*.1) del Protocolo, con el fin en particular de que la Asamblea decida si debe derogarse o restringirse la cláusula de salvaguardia;

c) examinar los proyectos de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo (en adelante denominado el “Reglamento Común”)

i) relativos a determinados elementos señalados específicamente, y

ii) para establecer, en relación con la revisión de la cláusula de salvaguardia, la aplicación del régimen trilingüe en las relaciones entre los Estados vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo;

d) examinar las cuestiones siguientes:

i) el establecimiento de formularios estandarizados o modelos para las distintas notificaciones, especialmente en el contexto de las denegaciones provisionales, las declaraciones de concesión de la protección y la información relativa a la presentación ulterior de oposiciones;

ii) la elaboración de disposiciones tipo relativas a la transformación;

iii) la elaboración de disposiciones tipo relativas a la sustitución;

iv) propuestas relativas al futuro del Sistema de Madrid; y

e) formular recomendaciones a la Asamblea sobre cada uno de los puntos antes mencionados.

---

<sup>2</sup> Véase el párrafo 18 del documento MM/A/36/1 y el párrafo 15 del documento MM/A/36/3.

4. El Grupo de Trabajo celebró su segunda reunión en Ginebra del 12 al 16 de junio de 2006. En el Anexo del presente documento figura el informe de esa sesión (documento MM/LD/WG/2/11).

5. En el presente documento se resumen las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los puntos b), c)ii) y d) del párrafo 3. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los puntos a) y c)i), que consisten en la presentación de las modificaciones propuestas en el Protocolo y el Reglamento Común, figuran en los documentos MM/A/37/2 y MM/A/37/3, respectivamente.

## II. EXAMEN DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

6. Tras examinar cinco opciones en el contexto de la revisión de la cláusula de salvaguardia<sup>3</sup>, el Grupo de Trabajo concluyó que debe proseguir su labor preparatoria para revisar la cláusula de salvaguardia con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

- a) simplificar en todo lo posible el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el sistema se rija por un único tratado;
- b) asegurar una igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid;
- c) permitir que los usuarios de los Estados que hoy están vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrían afectar a esos usuarios como resultado de la aplicación del Protocolo.

7. En consecuencia, el Grupo de Trabajo recomendó a la Asamblea que prolongue su mandato de modo que pueda continuar con su labor, dando prioridad al estudio de una propuesta para la posible derogación de la cláusula de salvaguardia acompañada de medidas encaminadas a:

---

<sup>3</sup> Esas opciones fueron las siguientes:  
Opción 1: El mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en su versión actual.  
Opción 2: La derogación de la cláusula de salvaguardia.  
Opción 3: La derogación de la cláusula de salvaguardia acompañada por ciertas medidas destinadas a limitar los efectos indeseados que podrían resultar de esa derogación.  
Opción 4: La restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas).  
Opción 5: La restricción de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”).

a) asegurar que el nivel de los servicios prestados por las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo guarde correspondencia con las tasas individuales que se cobran y con la amplitud del plazo de denegación aplicable, y

b) establecer criterios más precisos y niveles máximos que deberán aplicar las Partes Contratantes del Protocolo al fijar el importe de las tasas individuales que prevean cobrar<sup>4</sup>.

### III. EL RÉGIMEN DE IDIOMAS EN EL SISTEMA DE MADRID

8. El Grupo de Trabajo examinó la propuesta presentada en el documento MM/LD/WG/2/4, preparada por la Oficina Internacional, en el sentido de modificar el Reglamento Común para establecer un régimen trilingüe pleno, es decir, un régimen en el que el español, el francés y el inglés sean los idiomas de trabajo, incluso en los casos en que se aplique únicamente el Arreglo. Se observó que, teniendo en cuenta sus repercusiones financieras, se proponía examinar esta modificación únicamente en el contexto de la revisión (derogación o restricción) de la cláusula de salvaguardia y que en ningún caso surtiría efecto antes del presupuesto por programas 2008/09.

9. El Grupo de Trabajo recomendó que esta propuesta se sometiera a la aprobación de la Asamblea en el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia<sup>5</sup>.

### IV. FORMULARIOS ESTANDARIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES

10. El Grupo de Trabajo examinó cinco proyectos de formularios estandarizados preparados por la Oficina Internacional, anexos al documento MM/LD/WG/2/6. Se observó que esos formularios tenían por fin reflejar requisitos comunes básicos y que, como tal, es posible que sea necesario adaptarlos para satisfacer las necesidades particulares de cada Parte Contratante.

11. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea inste a la Oficina Internacional a poner a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes esos formularios estandarizados y a seguir trabajando con las Oficinas interesadas para adaptar esos formularios a las necesidades de cada una de ellas<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Véanse los párrafos 112 y 114 del Anexo.

<sup>5</sup> Véase el párrafo 123 del Anexo.

<sup>6</sup> Véase el párrafo 141 del Anexo.

## V. PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DISPOSICIONES TIPO RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

12. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea inste a la Oficina Internacional a poner a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes las disposiciones tipo que figuran en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/7 y que prosiga su labor encaminada a mejorar el Sistema de Madrid con miras a la simplificación y la armonización<sup>7</sup>.

## VI. PROPUESTAS RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE LA SUSTITUCIÓN

13. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea inste a la Oficina Internacional a que ponga a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes las disposiciones tipo que figuran en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/8.

14. Además, recomendó que la Asamblea prolongue el mandato del Grupo de Trabajo para que continúe con las labores preparatorias a fin de simplificar y armonizar las prácticas de las Oficinas de las Partes Contratantes en lo que respecta a la sustitución<sup>8</sup>.

## VII. DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA DE MADRID

15. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea prolongue el mandato del Grupo de Trabajo para que éste pueda seguir considerando el desarrollo futuro del Sistema de Madrid bajo el punto "Otras cuestiones"<sup>9</sup>.

*16. Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a:*

*a) tomar nota de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo que figuran en el documento MM/LD/WG/2/11, reproducido en el Anexo;*

*b) aprobar, en particular, las conclusiones del Grupo de Trabajo, mencionadas en el párrafo 6;*

*c) decidir sobre la prolongación del mandato del Grupo de Trabajo a fin de:*

---

<sup>7</sup> Véanse los párrafos 153 y 154 del Anexo.

<sup>8</sup> Véase el párrafo 171 del Anexo.

<sup>9</sup> Véanse los párrafos 177 a 179 del Anexo.

*i) continuar con la labor preparatoria para la revisión de la cláusula de salvaguardia que llevará a cabo la Asamblea, como se recomienda en los párrafos 6 y 7; y*

*ii) continuar con la labor mencionada en los párrafos 14 y 15;*

*d) decidir sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo mencionadas en los párrafos 11, 12 y 13.*

[Sigue el Anexo]

OMPI



**S**  
MM/LD/WG/2/11  
ORIGINAL: Inglés  
FECHA: 16 de junio de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

**GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL DESARROLLO  
JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO  
INTERNACIONAL DE MARCAS**

**Segunda reunión  
Ginebra, 12 a 16 de junio de 2006**

INFORME

*adoptado por el Grupo de Trabajo*

I. INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 12 al 16 de junio de 2006.

2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Comunidad Europea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Mozambique, Noruega, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Serbia, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Viet Nam y Zambia (44).

3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados: Arabia Saudita, Canadá, Côte d'Ivoire, Ecuador, Iraq, Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Líbano y México (9).
4. Tomaron parte en la reunión, en calidad de observadores, representantes de la siguiente organización internacional intergubernamental: Oficina de Marcas del Benelux (BBM) (1).
5. Tomaron parte en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), MARQUES (Asociación de Titulares Europeos de Marcas) (6).
6. En el Anexo del presente informe figura la lista de participantes\*.
7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.
8. El Grupo de Trabajo eligió, por unanimidad, Presidente del Grupo de Trabajo al Sr. Antonio CAMPINOS (Portugal) y Vicepresidentes a los Sres. CHAN Ken Yu Louis (Singapur) y Vladimir OPLACHKO (Federación de Rusia).
9. El Sr. Grégoire Bisson (OMPI) ejerció la función de Secretario del Grupo de Trabajo.
10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día, tal como aparece en el documento MM/LD/WG/2/1 Prov.2.
11. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas. En el presente informe se resumen los debates.

## II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO DE MADRID

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/2, preparado por la Oficina Internacional titulado "Propuesta de modificación del Artículo 5 del Protocolo de Madrid".

### Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo

13. La Delegación de Australia estuvo de acuerdo en que el proyecto de propuesta de modificación que aparece en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/2 aclara el texto del artículo pero sugirió que se puede aclarar aún más dividiendo el punto ii) en tres partes.

---

\* No se adjunta la lista de participantes.



14. El Representante del CEIPI preguntó por qué no se conservó la propuesta de texto aceptada en la primera reunión que, a su juicio, era más clara.
15. El Representante de la INTA sugirió que, en la versión en inglés del proyecto de modificación, se coloque la primera coma después de la palabra “and”.
16. La propuesta de la Delegación de Australia se distribuyó por escrito y el Presidente invitó a la Secretaría a formular comentarios al respecto. La Secretaría respondió que, tal vez, su propia propuesta podría perfeccionarse sustituyendo, en la versión en inglés, la palabra “more” por la palabra “later”. En consecuencia, y teniendo en cuenta la sugerencia formulada por el Representante de la INTA, el texto del Artículo 5.2)c)ii) sería el siguiente:

“la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúe dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.”
17. La Delegación de Australia consideró aceptable la propuesta revisada de la Secretaría y retiró su propuesta anterior.
18. El Representante de la INTA dijo respaldar la propuesta revisada.
19. El Representante del CEIPI dijo que a la luz de la propuesta revisada retira su observación anterior.
20. La Delegación de Irlanda propuso que la propuesta revisada de la Secretaría se presente a la Asamblea.
21. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta revisada de modificación del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo, tal como figura en el párrafo 16 del presente documento, se someta a examen y aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid en su siguiente período de sesiones.

Artículo 5.2)e) del Protocolo

22. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Cuba, el Presidente dijo que el propósito de una declaración interpretativa como la que figura en el documento MM/LD/WG/2 es precisamente garantizar que el procedimiento de denegación pueda revisarse en el futuro.
23. El Representante de la INTA sugirió que la declaración interpretativa expuesta en el documento MM/LD/WG/2/2 tenga la redacción siguiente:

“Se entenderá que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea mantener bajo examen el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), y que para cualquier modificación de esas disposiciones se requerirá una decisión unánime de la Asamblea.”

24. El Presidente observó que la redacción revisada sugerida disiparía las inquietudes manifestadas por la Delegación de Cuba.
25. Las Delegaciones de Alemania y Portugal respaldaron la redacción revisada sugerida.
26. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la declaración interpretativa revisada, tal como figura en el párrafo 23, se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para aprobación en su siguiente período de sesiones.

### III. EXAMEN DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

27. El debate se basó en el documento MM/LD/WG/2/3, preparado por la Oficina Internacional y titulado “Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid”.
28. La Secretaría abrió el debate sobre el Artículo 9sexies resumiendo las cinco opciones posibles en el contexto de la revisión de la cláusula de salvaguardia. Esas opciones son las siguientes:
- Opción 1: El mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en su versión actual
  - Opción 2: La derogación de la cláusula de salvaguardia
  - Opción 3: La derogación de la cláusula de salvaguardia acompañada por ciertas medidas destinadas a limitar los efectos indeseados que podrían resultar de dicha derogación
  - Opción 4: La restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas)
  - Opción 5: Restricción de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”).
29. Luego, el Presidente presentó una ponencia acerca de las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, según se esbozó en un documento distribuido.
30. La Delegación de España declaró que respalda la Opción 2 por tres motivos, a saber, porque simplifica el sistema, prevé un trato igualitario entre los Estados miembros, y presenta claras ventajas para los usuarios. Además, la Delegación declaró que estaba previsto que la cláusula de salvaguardia fuese una medida provisional y que no debería mantenerse en forma permanente. Con respecto al aumento en las tasas, la Delegación dijo que considera que sería necesario examinar esta cuestión en mayor detalle, pero que por sí misma no debería constituir un obstáculo a la derogación de la cláusula de salvaguardia.
31. La Delegación de Portugal se manifestó en favor de la Opción 2. También destacó la naturaleza provisional de la cláusula de salvaguardia y recalcó la necesidad de sencillez, facilidad de uso e igualdad entre los Estados miembros. Sin embargo, al tiempo que sugirió que debería alentarse a los Estados miembros a prestar mejores servicios y en forma más rápida, dijo que estaría dispuesta a aceptar una solución de compromiso, como la Opción 5.

32. La Delegación de China observó que, en interés de los usuarios, está a favor de que se mantenga la cláusula de salvaguardia con respecto a las tasas. En lo relativo al plazo para notificar la denegación, dijo preferir que esa cláusula no se mantenga. Sin embargo, si se considera que esas dos cuestiones están vinculadas, está dispuesta a considerar la Opción 2 o la Opción 5.
33. La Delegación de Francia confirmó que está en favor de la Opción 4. Con respecto al plazo para notificar la denegación, dijo que considera que no mantener la cláusula de salvaguardia no redundaría en interés de los usuarios, que se verían obligados a esperar más tiempo para saber en qué situación se encuentra la protección de su marca. Además, podría interpretarse que una medida de esa índole alienta a los Estados miembros a extender el plazo para notificar la denegación.
34. En cuanto a las tasas, la Delegación de Francia consideró que la derogación de la cláusula de salvaguardia supondría un aumento considerable en los costos de registro internacional y que ello se sustenta en las estadísticas que figuran en el documento MM/LD/WG/2/3. Al declarar que el Sistema de Madrid debe seguir siendo un sistema accesible a un costo razonable, manifestó inquietud en el sentido de que la derogación de la cláusula de salvaguardia pueda inducir a las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho a formular una declaración de tasas individuales.
35. La Delegación de Francia dijo que no se opone, sin embargo, a la idea de examinar otras opciones, en particular la Opción 5 que aun no se había discutido y que, aunque parecía presentar inconvenientes, merecía un debate.
36. La Delegación de Suiza señaló que es importante tener presentes cuatro elementos esenciales, a saber, la índole provisional de la cláusula de salvaguardia, el requisito de igualdad de trato entre Estados miembros, la necesidad de simplificación, y la importancia de no subestimar el riesgo de una posible denuncia del Arreglo de Madrid por las Partes Contratantes actualmente en favor de una derogación de la cláusula de salvaguardia.
37. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que, aunque está en favor de la Opción 4, sería preciso aclarar en qué medida puede combinarse dicha opción con la Opción 5.
38. En respuesta a esa pregunta, la Secretaría se remitió al párrafo 151 del documento MM/LD/WG/2/3, en el que se brinda un ejemplo de la forma en que pueden combinarse las Opciones 4 y 5.
39. La Delegación de Kenya dijo que suscribe la Opción 2. Por otro lado, insistió en la índole provisional de la cláusula de salvaguardia y señaló que el Protocolo de Madrid ha alcanzado ya la madurez. Además, dijo que considera que con la aplicación de la cláusula de salvaguardia se suprimen las ventajas y la flexibilidad del Protocolo de Madrid.
40. La Delegación de la Comunidad Europea dijo que, aunque esa cuestión no le concierne directamente, considera que una buena solución a ese respecto sería una combinación de opciones y que, en lo que respecta a la cuestión de las tasas y del plazo de denegación, el Sistema de Madrid debe seguir siendo un sistema sencillo y de fácil utilización.

41. La Delegación de Alemania dijo que el sector privado de su país no está a favor de que se derogue la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a las tasas y al plazo de denegación. Por consiguiente, es evidente que se suma al punto de vista de las Delegaciones de la Federación de Rusia y Francia. No obstante, considera que la desventaja que supondrían las “designaciones híbridas” no ofrece perspectivas muy alentadoras. Dijo que, por consiguiente, está dispuesta a emprender un examen de nuevas opciones, como la Opción 5, que pueda combinarse con otras posibilidades, en particular, en lo que respecta a la cuestión de las tasas y del plazo de denegación.
42. La Representante de MARQUES dijo que está a favor de la Opción 3 y afirmó que los usuarios están dispuestos a aceptar el riesgo de que se apliquen tasas más elevadas a cambio de obtener un mejor servicio y más información.
43. El Presidente observó que, llegados a ese punto del debate, cabe deducir que todas las delegaciones están dispuestas a seguir debatiendo a los fines de llegar a una solución de compromiso.
44. La Delegación de Eslovenia dijo que, aunque no está a favor de que se derogue la cláusula de salvaguardia en lo que respecta a las tasas y al plazo de denegación, está dispuesta a llegar a una solución de compromiso. En su opinión, es necesario examinar con mayor detenimiento la Opción 3.
45. La Delegación de Austria dejó constancia de su preferencia por la Opción 4 pero dijo que está dispuesta a examinar la posibilidad de combinar varias opciones, por ejemplo, las Opciones 4 y 5.
46. La Delegación de Serbia dijo que suscribe el punto de vista de las Delegaciones de Alemania, Austria, Eslovenia, la Federación de Rusia y Francia.
47. La Delegación de Cuba dijo que respalda la opinión expresada por las Delegaciones de España y Portugal a favor de la Opción 2. Observó que la cláusula de salvaguardia ya ha cumplido la función que se había previsto y que su derogación iría en beneficio de los usuarios por cuanto las ventajas del Protocolo se aplicarían a la mayoría de los registros internacionales. En su opinión, la mayoría de las Partes Contratantes ya han establecido plazos en las respectivas legislaciones y no es probable que dichos plazos sean objeto de ampliación por el mero hecho de derogar la cláusula de salvaguardia.
48. La Delegación de Italia dijo que, aunque entiende la importancia que reviste simplificar el Sistema de Madrid, es menester subrayar las consecuencias que tendría una derogación completa de la cláusula de salvaguardia. Por consiguiente, dijo que está a favor de la Opción 5 en lo que respecta a las designaciones ya existentes.
49. El Presidente observó que ninguna delegación se opone a que se examine con mayor detenimiento la Opción 5 y que sería útil considerar la posibilidad de combinar esa opción con características de otras opciones.
50. A petición del Presidente, la Secretaría se refirió en detalle a las dos posibles sub-opciones que se contemplan en la Opción 5, que coinciden ambas en el sentido de “congelar” la cláusula de salvaguardia.

51. Con arreglo a la sub-opción 5.A, se mantendría la cláusula de salvaguardia exclusivamente en relación con los registros internacionales existentes en la fecha de entrada en vigor de la congelación. Todas las designaciones de países vinculados a ambos tratados que se hayan efectuado en esos registros internacionales pasarían así a estar regidas por el Arreglo de Madrid, independientemente de que hayan sido efectuadas antes o después de la fecha de congelación. La consecuencia práctica que ello tendría es que, en el momento de renovar el registro, sólo serían pagaderas tasas estándar con respecto a dichas designaciones.
52. Con arreglo a la sub-opción 5.B, la cláusula de salvaguardia se aplicaría exclusivamente a las designaciones efectuadas antes de la entrada en vigor de la congelación y no a las designaciones efectuadas tras esa fecha.
53. Esas dos sub-opciones podrían ser combinadas con otras opciones. Por ejemplo, podrían combinarse la sub-opción 5.B y la Opción 3 de modo que las designaciones efectuadas tras la congelación, y, por consiguiente, regidas por el Protocolo, se beneficien de las medidas que se contemplan en la Opción 3 encaminadas a velar, por ejemplo, por el suministro de servicios adicionales a los usuarios.
54. Podría también combinarse la sub-opción 5.B con la Opción 4, estipulándose en ese sentido que la cláusula de salvaguardia se mantendrá exclusivamente para las designaciones existentes (sub-opción 5.B) y que además se limitará al sistema de tasas. Por consiguiente, esas designaciones devengarían el pago de tasas estándar en el momento de ser renovadas, pero quedarían regidas por el Protocolo, beneficiándose así de las ventajas que ofrece dicho instrumento, como la posibilidad de transformación. No obstante, la aplicación de dicha combinación podría plantear complicaciones administrativas.
55. En respuesta a una pregunta del Representante de la INTA, la Secretaría confirmó que, en caso de que se produzca un cambio en la titularidad, el hecho de que la cláusula de salvaguardia haya sido congelada con arreglo a la Opción 5 no impediría, en las circunstancias adecuadas, un cambio del tratado que rige las designaciones.
56. El Presidente propuso añadir una sexta opción que tratar de reflejar una combinación entre la Opción 5 y las soluciones propugnadas en la Opción 3.
57. El Representante de la INTA declaró que, como apoya la simplificación del Sistema de Madrid y la prestación de servicios adicionales para los usuarios, es partidario de explorar en más profundidad la Opción 3, aún cuando inicialmente haya preferido la Opción 4. En su opinión, una combinación de opciones que incluya la opción 5 no iría en el sentido de la simplificación.
58. El Presidente declaró que, aunque no desea limitar los debates, le gustaría estudiar nuevamente la Opción 3, especialmente para determinar qué medidas podrían preverse en beneficio de los usuarios.
59. El Representante de la ECTA, apoyando las opiniones de los Representantes de la INTA y de MARQUES, declaró que es partidario de la Opción 4. Sin embargo, estaría dispuesto a pasar a la Opción 3, siempre y cuando pueda determinarse qué medidas se establecerían en beneficio de los usuarios.

60. La Representante de MARQUES declaró que es partidaria de la derogación absoluta y que los usuarios estarían dispuestos a pagar tasas adicionales a cambio de servicios adicionales. Sin embargo, apoyará la Opción 5 en caso de que sea la única alternativa de compromiso que pueda alcanzarse.
61. El Presidente, señalando que está claro que existe la disposición general por parte de las delegaciones de llegar a un compromiso, propuso centrarse en la Opción 3, en particular en lo concerniente al vínculo que ha de efectuarse entre las declaraciones relativas al plazo de denegación o a las tasas individuales y la prestación de servicios adicionales. Deben examinarse tres cuestiones, a saber, el tipo de medidas que han de ofrecerse a los usuarios, el mecanismo jurídico que sería necesario para dar efecto a esas medidas y la situación de las Partes Contratantes que ya hayan formulado una declaración.
62. La Delegación de España observó que los representantes de los usuarios se han mostrado interesados por la simplificación y no parece que estén excesivamente preocupados por la cuestión de las tasas. La Delegación declaró que prefiere la Opción 2, pero podría considerar algunos elementos de la Opción 3. En ese sentido, con respecto a las medidas que puede estar dispuesta a considerar, mencionó la posibilidad de emitir declaraciones de concesión de protección y el compromiso provisional de mantener las tasas estándar.
63. La Representante de MARQUES señaló que lo que desea principalmente es que los usuarios obtengan bajo el Sistema de Madrid servicios que sean del mismo nivel que los que se prestan conforme a los procedimientos en el plano nacional.
64. En relación con las declaraciones de concesión de protección, la Delegación de Alemania indicó que la Oficina de Alemania no está en posibilidad de emitir dichas declaraciones, aunque pudiera cobrar tasas individuales. Sin embargo, observó que la Oficina de Alemania pone a disposición de los usuarios previa petición la información relativa a la situación de la protección de una marca.
65. La Delegación de Eslovenia declaró que comparte las preocupaciones expresadas por la Delegación de Alemania.
66. La Delegación de Croacia señaló que la prestación de servicios adicionales podría dar lugar a una mayor labor administrativa para la Oficina Internacional, con el consiguiente riesgo de tener que elevar la tasa básica.
67. El Presidente subrayó que los servicios adicionales previstos en la Opción 3 serían obligatorios únicamente para las oficinas de las Partes Contratantes que formulen las declaraciones relativas a las tasas individuales y al plazo de denegación.
68. La Delegación de Francia declaró que, considerando las cifras que figuran en el documento MM/LD/WG/2/3 y habida cuenta del aumento previsible de las tasas en caso de una abrogación de la cláusula de salvaguardia, duda que los usuarios franceses puedan contentarse con los servicios y medidas propuestos hasta ahora en el marco de la opción 3 como contrapartida de la carga financiera adicional que tendrían que soportar.
69. La Delegación del Japón propuso que podría hacerse obligatoria la emisión de declaraciones de concesión de protección.

70. La Delegación de China declaró que, habida cuenta que, de conformidad con el Reglamento común, los servicios adicionales previstos en la Opción 3 no son obligatorios por el momento, la Oficina de China no ofrece tales servicios.

71. La Representante de MARQUES declaró que no está en contra de que las Partes Contratantes mantengan las tasas estándar. Sin embargo, si una Parte Contratante elige el pago de una tasa individual, deberá ofrecer el mismo nivel de servicios que en el caso de las solicitudes nacionales.

72. El Presidente propuso que, en respuesta a las preocupaciones expresadas por numerosas delegaciones, se haga compatible la derogación de la cláusula de salvaguardia, por una parte, con un nivel adecuado de servicios para los usuarios y, por otra, con un riesgo limitado de aumento de los costos. A ese respecto, con base en la Opción 3, el Presidente desarrolló una nueva propuesta que consistiría en vincular la derogación de la cláusula de salvaguardia a dos condiciones concurrentes, a saber: en primer lugar, el suministro de servicios adicionales significativos en los casos en que una Parte Contratante formulase una declaración para optar por establecer una tasa individual o ampliar el plazo de denegación; y en segundo lugar, el establecimiento de importes máximos para las tasas individuales.

73. En cuanto a los servicios adicionales, el Presidente sugirió que podrían consistir en la notificación de declaraciones de concesión de protección o el suministro de acceso gratuito en Internet a bases de datos o de información sobre la situación de los registros internacionales previa petición.

74. En lo concerniente a la limitación del importe de la tasa individual, este objetivo podría alcanzarse estableciendo niveles máximos en función de si la Oficina de la Parte Contratante en cuestión únicamente efectúa el examen de las condiciones absolutas o de las condiciones relativas cuando hay una oposición, o de todas las condiciones de oficio.

75. El Presidente destacó que una solución de este tipo requiere el consenso de todas las Partes Contratantes del Protocolo. Además, al examinar la manera en que podría aplicarse esta posible solución, propuso que se lleve a cabo por medio de una declaración oficial emitida por la Asamblea de la Unión de Madrid o una modificación del Reglamento Común.

76. El Presidente observó asimismo que la posible solución objeto de examen no impide que puedan plantearse otras propuestas, pero señaló que la presente propuesta tiene la ventaja de encaminarse a un objetivo que parece ser compartido por muchas delegaciones.

77. La Delegación de Eslovenia solicitó aclaraciones con respecto a la interpretación de la referencia del Artículo 8.7) del Protocolo de Madrid al “ahorro resultante del procedimiento internacional”. La Delegación preguntó si se considera que ese ahorro era igual para cada Parte Contratante que formule una declaración relativa a la tasa individual.

78. En respuesta a la Delegación de Eslovenia, la Secretaría afirmó que no existe una interpretación consagrada del término en cuestión.

79. La Delegación de Suiza indicó que prefería en principio una derogación total de la cláusula de salvaguardia, necesaria para simplificar el sistema y conducir a la sola aplicación del Protocolo a mediano plazo, aunque era sensible a las consecuencias que ello podía tener para los usuarios, en particular en lo que se refiere al incremento del costo de un registro internacional. En tal sentido, además de los servicios adicionales discutidos por el Grupo de Trabajo, debían estudiarse sobre todo modalidades para contener ese incremento, y más precisamente la limitación de la tasa individual a un porcentaje máximo del importe de la tasa nacional. La Delegación también indicó que, aunque sería necesario consultar con los círculos interesados, apoya el nuevo enfoque porque parece atender las preocupaciones antes referidas. Observó también que el nuevo enfoque, que apunta a limitar la tasa individual, refleja en gran medida la propuesta hecha por Suiza en la primera sesión del Grupo de Trabajo, y que toma en cuenta los objetivos de igualdad de trato entre Partes Contratantes, limitación del incremento de costos, y simplificación del sistema.

80. La Delegación de España indicó que, sin perjuicio de mayor discusión sobre los matices, la nueva propuesta le parecía muy positiva y orientada en buena dirección.

81. La Delegación de Portugal también consideró útil la nueva propuesta y afirmó que aborda muchas de las preocupaciones planteadas anteriormente.

82. La Delegación de Bulgaria señaló que también apoya la nueva propuesta.

83. La Delegación de Italia preguntó si las medidas contempladas en la nueva propuesta, relativas al nivel de tasas individuales, pueden llevarse a cabo sin necesidad de enmendar el Artículo 8.7) del Protocolo de Madrid en una conferencia diplomática.

84. El Presidente señaló que las Partes Contratantes pueden acordar criterios más precisos o cantidades máximas para la determinación de las tasas individuales sin que ello contravenga necesariamente el Artículo 8.7). Como es obvio, no cabe establecer un máximo que supere al previsto en dicho artículo, pero que un máximo más bajo podría determinarse con base en las palabras “una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional”.

85. La Delegación de Antigua y Barbuda, si bien comparte el principio de la propuesta, considera que algunas Oficinas no están preparadas para prestar estos servicios adicionales, y pidió que se aclare si estos servicios serían obligatorios únicamente para el caso en que se haya realizado una declaración de tasa individual. Además, la delegación señaló que las oficinas pequeñas están dispuestas a dar tratamiento nacional a las solicitudes internacionales, lo cual se conforma a la propuesta presentada por MARQUES.

86. En su respuesta, el Presidente confirmó que las Oficinas que efectúen una declaración de tasa individual deberían prestar al menos uno de esos servicios.

87. Los Representantes de la AIM y de MARQUES señalaron que, si bien la propuesta refleja muchas de sus pretensiones, algunos de los servicios mencionados dependerían de la iniciativa de los usuarios.

88. El Representante de la INTA, apoyado por la Representante de la ECTA, afirmó que si bien su Delegación está en principio satisfecha con la propuesta, será necesario recabar la opinión de los usuarios y realizar mayores debates.



89. El Representante del CEIPI pidió que se aclare si las Partes Contratantes que ya han efectuado una declaración de tasa individual tendrán que reducir la cuantía de las tasas y si la Oficina Internacional verificará que las cantidades declaradas corresponden a los máximos prescritos.
90. El Presidente respondió que habría que considerar la introducción de disposiciones transitorias y, en cuanto a la segunda pregunta, afirmó que sería difícil que la Oficina Internacional realice tales verificaciones.
91. La Delegación de los Estados Unidos de América consideró que la propuesta era interesante y creativa. Admitió que, si bien la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) tramita todas las solicitudes de manera uniforme, la presentación de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid requiere más recursos. Consideró que si la Oficina debía reducir las tasas respecto de las solicitudes presentadas en el marco del Sistema de Madrid podría considerarse que éstas están siendo subvencionadas por las solicitudes nacionales. Por tanto, resulta necesario consultar este aspecto con los usuarios y con el Congreso de los Estados Unidos de América.
92. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de la Comunidad Europea, el Presidente afirmó que la propuesta está concebida para aplicarse a todas las Partes Contratantes y a todas las declaraciones de tasa individual presentes y futuras.
93. Las Delegaciones de Austria, China, Finlandia, Francia, Noruega, Turquía y Zambia consideraron positiva e interesante esta propuesta. No obstante, estimaron que se debe reflexionar sobre esta cuestión y realizar nuevas consultas con los usuarios y las autoridades pertinentes.
94. La Delegación de la Comunidad Europea indicó que se reserva su posición en relación con la propuesta ya que también necesita efectuar más consultas.
95. La Secretaría planteó, a modo de ejemplo, la posibilidad de enmendar las Reglas 17 y 37 del Reglamento Común para responder a las preocupaciones de las delegaciones en cuanto a los recursos jurídicos que den efecto a las medidas que pudieran introducirse como consecuencia de la propuesta.
96. Las Delegaciones del Reino Unido y Singapur no plantearon objeción en cuanto a la prestación de los servicios. No obstante, manifestaron preocupación sobre la cuestión de las tasas e indicarán que tendrían que realizar nuevas consultas.
97. La Delegación de Suecia, si bien consideró interesante la propuesta, señaló que en caso que una Parte Contratante ya hubiese reducido sus tasas nacionales, la introducción de una tasa individual tope tendría como consecuencia injusta una reducción adicional de esas tasas.
98. A este respecto, el Presidente afirmó que es esencial establecer una línea clara y no necesariamente identificar servicios particulares o porcentajes específicos de reducción en las tasas individuales.
99. La Delegación de Alemania declaró que está dispuesta a considerar más detenidamente la última propuesta, sin descartar la posibilidad de volver a examinar otras opciones. La Delegación declaró que ve con buenos ojos la propuesta pues ella puede llevar a un consenso.

100. La Delegación de Dinamarca expresó interés por la propuesta, aunque comparte la preocupación de la Delegación de Suecia con respecto a la cuestión de la reducción de tasas. La Delegación declaró que es necesario seguir debatiendo al respecto.

101. La Delegación del Japón, expresando reservas similares a las de las Delegaciones de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, declaró que siempre ha entendido que las Partes Contratantes en el Protocolo de Madrid están facultadas para determinar los criterios que deben tomarse en cuenta para establecer el importe de sus propias tasas individuales.

102. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que, aunque la nueva propuesta constituye una oportunidad de hallar una solución aceptable para todas las partes contratantes del sistema de Madrid, es necesario llevar a cabo nuevas consultas. Asimismo, mencionó la posibilidad de combinar la nueva propuesta y la Opción 5.

103. La Delegación de Australia dijo que la Oficina de Australia ofrece un elenco completo de servicios y que tiene un sistema de examen completo y manifestó reservas acerca de una reducción de tasas en la medida propuesta y señaló que, en cualquier caso, sería necesaria la aprobación gubernamental para cambiar las tasas. Por lo tanto, no está en disposición de ofrecer una respuesta definitiva en este momento.

104. La Delegación de Cuba declaró que, en principio, la propuesta presentada resulta muy interesante y novedosa. No obstante, consideró que se adentra en un análisis controvertido ya que las soluciones planteadas van más allá del mero ámbito jurídico del sistema de Madrid. En particular, el tema de la posibilidad de reducción de las tasas requiere un análisis de factibilidad y la realización de consultas, lo que necesita tiempo. Asimismo, toda decisión sobre las notificaciones a los usuarios requiere también un análisis económico.

105. La Delegación de Cuba dijo que a aquellos miembros de la Unión de Madrid que están a favor de la eliminación total de la cláusula de salvaguarda y que cuentan con plazos de examen y con niveles de tasas que están dentro de la media aplicable en el mundo, les preocupa que la discusión llegue a un cuestionamiento sustancial de las bases del sistema aceptado recientemente. Aunque entiende los reclamos de los usuarios en cuanto a una gestión más eficiente, económica y expedita, la Delegación de Cuba dijo que la Oficina cubana requiere de tiempo para valorar la viabilidad de la propuesta.

106. La Delegación de Kenya, aceptando que no ha formulado la declaración prevista en el Artículo 8.7), declaró que considera que no debe limitarse o reducirse la tasa individual.

107. En este momento, observando que gran número de delegaciones consideran positivamente la nueva propuesta y que existe el deseo de alcanzar el compromiso, el Presidente propuso que el Grupo de Trabajo considere un proyecto de recomendación que sea sometido a la Asamblea de la Unión de Madrid.

108. Al formular un comentario sobre el proyecto, la Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de Francia, sugirió que el texto parece excluir todas las opciones excepto la última propuesta. Aunque la Delegación se muestra de acuerdo con los objetivos estratégicos de esa propuesta, no desea que se excluyan otras posibilidades en esta etapa.

109. Las Delegaciones de España y Portugal apoyaron el proyecto de recomendación tal cual.

110. Las Delegaciones de Antigua y Barbuda, Cuba y la Comunidad Europea expresaron reservas acerca del texto del proyecto de recomendación.

111. El Representante de la INTA declaró que debe recordarse que el Grupo de Trabajo ya ha recibido el mandato de emprender la labor preparatoria para el examen de la cláusula de salvaguardia y sugirió que en la recomendación se solicite simplemente una extensión de ese mandato, teniendo en cuenta especialmente las medidas que se han establecido en la segunda parte del proyecto de recomendación.

112. El Presidente expuso el siguiente texto revisado de conclusiones y recomendaciones para su consideración por el Grupo de Trabajo:

“Tras examinar varias opciones en relación con la derogación o restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia, el Grupo de Trabajo concluyó que debe proseguir su labor preparatoria para revisar la cláusula de salvaguardia con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

“a) simplificar, en toda la medida de lo posible, el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el Sistema se rija por un único tratado;

“b) asegurar una igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid;

“c) permitir que los usuarios de los Estados que hoy están vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrían afectar a esos usuarios como resultado de la aplicación del Protocolo.

“Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recomienda a la Asamblea de la Unión de Madrid que prorrogue el mandato del Grupo de modo que prosiga con su labor dando prioridad al estudio de una propuesta para la posible derogación de la cláusula de salvaguardia acompañada de medidas encaminadas a:

“a) asegurar que el nivel de los servicios prestados por las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo guarde correspondencia con las tasas individuales que se cobran y con la duración del plazo de denegación aplicable, y

“b) establecer criterios más precisos y niveles máximos que deberán aplicar las Partes Contratantes del Protocolo al fijar el importe de las tasas individuales que prevean cobrar.”

113. Las Delegaciones de Alemania, Australia, la Comunidad Europea, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Portugal y Singapur, junto con los representantes de la INTA y de MARQUES, apoyaron el texto revisado.

114. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el texto revisado que figura en el párrafo 112 debe someterse a la Asamblea de la Unión de Madrid con la recomendación de que la Asamblea apruebe las conclusiones del Grupo de Trabajo y prorrogue en consecuencia su mandato.

#### IV. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN

##### El régimen de idiomas en el Sistema de Madrid

115. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/4, preparado por la Oficina Internacional titulado “El régimen de idiomas en el Sistema de Madrid”.

116. La Delegación de Francia, indicando que es partidaria de ampliar la aplicación del régimen trilingüe, solicitó que se expliquen las razones por las que la incidencia en uso de los idiomas en caso que simplemente se restrinja el alcance de la cláusula de salvaguardia sería la misma que si se deroga dicha cláusula.

117. La Secretaría respondió explicando mayor detalle las partes pertinentes del documento.

118. La Delegación de Alemania declaró que apoya la propuesta de pasar a un único régimen trilingüe para el Sistema de Madrid, tal como figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/4, en el contexto de la revisión de la cláusula de salvaguardia.

119. La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó si es posible disponer de datos que justifiquen las consecuencias financieras de la extensión del régimen trilingüe.

120. La Secretaría indicó que en el documento MM/LD/WG/2/4 se señalan los recursos que serían necesarios para hacer frente a la labor adicional de traducción resultante de la derogación o restricción de la cláusula de salvaguardia. Sin embargo, cabe prever que, si se adopta la decisión de derogar la cláusula de salvaguardia, se simplificarán aún más los procedimientos y gracias a ello la Oficina Internacional logrará ahorrar costos. Mediante ese ahorro se podrían compensar los costos de traducción resultantes de la derogación. En cualquier caso, cualquier medida que tenga repercusiones financieras para la Oficina Internacional sería sometida a consideración de los órganos competentes de la OMPI y en ningún caso surtirían efecto antes del presupuesto por programas de 2008-09.

121. Las Delegaciones de Eslovenia y España, así como el Representante de la INTA, apoyaron la propuesta contenida en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/4.

122. La Delegación del Japón, subrayando la importancia de la calidad de las traducciones y confiando en que un mayor volumen de trabajo no afecte a esa calidad, indicó que apoya la propuesta.

123. El Presidente observó que no había más observaciones y concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta de modificar el Reglamento Común a fin de establecer un régimen trilingüe pleno en el Sistema de Madrid, que figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/4, se someta a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid en el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia.

Otros elementos diversos del Reglamento Común

124. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/5, preparado por la Oficina Internacional titulado “Modificaciones del Reglamento Común”.

*Regla 3.1): Representación ante la Oficina Internacional*

125. La Delegación de Singapur señaló que, aunque había expresado apoyo a la modificación de esta disposición durante la primera reunión del Grupo de Trabajo, ha vuelto a considerar la cuestión y ahora no considera necesario ampliar el alcance de la Regla 3.1). Sin embargo, dada la recomendación positiva del Grupo de Trabajo, desea que quede constancia de su posición actual.

126. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta de modificar la Regla 3.1) del Reglamento Común, tal como figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se someta a examen y aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid en su siguiente período de sesiones.

*Regla 32.3): La versión en papel del índice anual*

127. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta de modificar la Regla 32.3) del Reglamento Común, tal como figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se someta a examen y aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid en su siguiente período de sesiones

*Reglas 19 a 21: La fecha de inscripción de ciertas comunicaciones, y la Regla 20.3): Comunicación a la Oficina de la Parte Contratante del titular del hecho de que se ha inscrito una restricción*

128. La Delegación de China manifestó apoyar la propuesta de modificación de las Reglas en cuestión, aunque observó que la inscripción de licencias respecto de registros internacionales no surte efecto en China.

129. La Delegación de Alemania solicitó aclaraciones acerca de la supresión propuesta respecto de una parte del texto del apartado a) del párrafo 3) de la Regla 20, habida cuenta de que esa supresión no estaba incluida en la propuesta inicial de modificación de dicha Regla.

130. En respuesta, la Secretaría explicó que el nuevo texto propuesto engloba todas las eventualidades que pudieran presentarse en el marco de esa Regla y que el texto suprimido ya no tendría razón de ser. Asimismo, la Secretaría señaló una revisión menor en el texto en francés de la modificación propuesta respecto de la Regla 20.3).

131. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta de modificar las Reglas 19 a 21 del Reglamento Común, tal como figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para aprobación en su siguiente período de sesiones.

*Regla 28: Correcciones*

132. El Representante de la INTA propuso que, en aras de la claridad, en la versión en inglés, la palabra “it”, en la tercera línea del párrafo 2) del proyecto de modificación, se sustituya por las palabras “the Office that has requested the correction”. Asimismo, sugirió que se efectúe una revisión adicional de una parte del proyecto de texto que figura más adelante, en el mismo párrafo.

133. La Secretaría tomó nota de la sugerencia formulada por el Representante de la INTA y propuso añadir también una revisión adicional del texto del párrafo 2). Teniendo en cuenta la propuesta del Representante de la INTA y la revisión adicional propuesta por la Secretaría, se modificó el párrafo 2) que se leerá como sigue:

“2) [Notificación] La Oficina Internacional notificará en consecuencia al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto. Asimismo, la Oficina Internacional informará también a la Oficina que ha pedido la corrección cuando ésta no fuese la Oficina de una Parte Contratante designada en que dicha corrección tenga efecto.”

134. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la propuesta de modificar la Regla 28 del Reglamento Común, tal como figura en el párrafo 133 del presente documento, se someta a la Asamblea de la Unión de Madrid para aprobación en su siguiente período de sesiones.

V. FORMULARIOS ESTANDARIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES

135. El debate se basó en el documento MM/LD/WG/2/6, preparado por la Oficina Internacional y titulado “Formularios estandarizados para las oficinas de las Partes Contratantes”.

136. Refiriéndose al punto III del formulario A, la Delegación de Suiza dijo que la Oficina de una Parte Contratante designada no siempre está en condiciones de dar el nombre del titular del registro internacional. Por lo tanto, propuso que en el punto III de dicho formulario se haga referencia a “otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca”, según se menciona en la Regla 17.2)ii).

137. Las Delegaciones de China, Eslovenia, Federación de Rusia, Noruega, el Sudán y Turquía, así como los representantes de MARQUES y de la INTA, mencionaron respectivamente varias indicaciones que podrían incluirse en distintos formularios, con miras a satisfacer ciertos requisitos impuestos en las legislaciones nacionales, cumplir con la presentación de declaraciones prevista en el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común, o proporcionar información adicional útil para los usuarios.

138. La Secretaría aclaró la naturaleza de los formularios estandarizados propuestos. Declaró que el propósito de dichos formularios es encontrar un denominador común. Así pues, es posible que sea necesario adaptarlos a las necesidades particulares de cada Parte Contratante. La Oficina Internacional está dispuesta a ayudar a las oficinas de las Partes Contratantes a adaptar los formularios a las necesidades de cada una de ellas.

139. La Secretaría observó que, sin embargo, la propuesta formulada por la Delegación de Suiza respecto del formulario A guarda coherencia con los requisitos previstos en la Regla 17.2)ii) del Reglamento Común y que, por lo tanto, podría modificarse el texto del punto III de dicho formulario, pasando a ser el siguiente:

“Nombre del titular (u otra indicación que permita confirmar la identidad del registro internacional).”

140. La Delegación de Portugal dijo estar de acuerdo con el concepto expuesto por la Secretaría en lo relativo a los formularios estandarizados, indicando que se analizará la forma de adaptar esos formularios a las necesidades de la Oficina de Portugal.

141. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda que la Asamblea de la Unión de Madrid aliente a la Oficina Internacional a poner a disposición de las oficinas de las Partes Contratantes los formularios estandarizados contenidos en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/6 y a seguir trabajando con las oficinas interesadas para adaptar esos formularios a las necesidades de cada una de ellas.

## VI. PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DISPOSICIONES TIPO RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

142. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/7, preparado por la Secretaria, y titulado “Propuestas para el establecimiento de disposiciones tipo relativas a la cuestión de la transformación”.

143. Tras hacer una introducción sobre el documento, la Secretaria subrayó que la propuesta de disposiciones tipo es meramente ilustrativa y que no es necesario que la normativa tenga un alcance tan amplio como el de la Disposición Tipo 3 para cumplir lo estipulado en el Artículo 9*quinquies* del Protocolo.

144. La Representante de MARQUES dijo que está de acuerdo con la labor realizada por el Grupo de Trabajo en torno a la cuestión de la transformación. Señaló que se trata de una excelente iniciativa que puede contribuir a aclarar de qué forma deben tramitar las oficinas las peticiones de transformación y, lo que es más, a que el Sistema de Madrid sea más eficaz y ofrezca más ventajas. Añadió que sus comentarios se aplican también a la cuestión de la sustitución, que se aborda en el documento MM/LD/WG/2/8.

145. La Delegación de Australia, tras observar que las disposiciones tipo propuestas se asemejan a las disposiciones aplicables en Australia, indicó que la Oficina australiana no exige un formulario específico ni tasa alguna en lo que respecta a las peticiones de transformación.

146. La Delegación de la Comunidad Europea se sumó al punto de vista expresado por la Representante de MARQUES en cuanto a la importancia que reviste la labor realizada acerca de la cuestión de la transformación. Señaló que en el formulario de solicitud de registro de marca comunitaria incluye un apartado específico para la transformación y que se aplican las tasas normales de solicitud. En cuanto al proyecto de Disposición Tipo 3, dijo que si ya se ha concedido la protección al registro internacional en la Unión Europea, la solicitud es registrada sin volver a pasar por un examen de prohibiciones absolutas o relativas. Por el contrario, si la marca todavía no goza de protección, la solicitud resultante de la transformación es objeto del procedimiento de examen normal, como una nueva solicitud de marca comunitaria. La Delegación dijo que la Comunidad Europea considera que la postura mencionada es equilibrada y está justificada y que no desea actualmente comprometerse a cambiarla.

147. La Delegación de Alemania dijo que la Oficina alemana cobra a ese respecto las tasas normales de solicitud y que, en relación con el párrafo 1) del proyecto de Disposición Tipo 3, sigue el procedimiento expuesto por la Delegación de la Comunidad Europea. Señaló también que la Oficina alemana exige el suministro de una traducción al alemán de la lista de productos y servicios.

148. La Delegación de China dijo que en su país, toda solicitud efectuada a raíz de una transformación tiene que ajustarse a los requisitos de las solicitudes nacionales, entre otros, el requisito de presentar una solicitud por cada clase. Por consiguiente, la solicitud es objeto de nuevo examen, lo que justifica el pago de las tasas que se aplican a las solicitudes nacionales.

149. La Delegación de Noruega, tras observar que hasta la fecha la Oficina de su país ha recibido una única petición de transformación y que dicha oficina no exige formulario especial alguno ni el pago de una tasa a ese respecto, pidió que se aclare dónde se tiene previsto incorporar las disposiciones tipo.

150. En respuesta a ese pregunta, la Secretaría dijo que las disposiciones tipo tienen por finalidad ayudar a las Partes Contratantes a aplicar el Artículo 9<sup>quinquies</sup>, y que el objetivo no es incorporarlas ni en el Reglamento Común ni en las Instrucciones Administrativas.

151. La Delegación de Singapur dijo que en su país se aplican a las solicitudes que se efectúan a raíz de una transformación las mismas tasas que a las solicitudes de registro, y que se siguen las prácticas expuestas en el proyecto de Disposición Tipo 3.

152. La Delegación de la INTA dijo que suscribe el punto de vista expresado por la Delegación de Singapur, por considerar que ese enfoque está en armonía con la finalidad de simplificar los procedimientos relativos al Sistema de Madrid. Dejó también constancia de su deseo de que en un momento dado se logren los objetivos de armonización y simplificación.

153. El Presidente sometió a examen del Grupo de Trabajo la siguiente recomendación:

“El Grupo de Trabajo recomienda a la Asamblea de la Unión de Madrid que inste a la Oficina Internacional a poner a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes las disposiciones tipo que constan en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/7 y que prosiga su labor encaminada a mejorar el Sistema de Madrid en aras de la simplificación y la armonización.”



154. El Grupo de Trabajo adoptó la recomendación.

## VII. PROPUESTAS RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE LA SUSTITUCIÓN

155. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/8, preparado por la Oficina Internacional titulado “Propuestas relativas a la cuestión de la sustitución”.

156. Como se indica en el párrafo 144, la Representante de MARQUES expresó satisfacción en cuanto a la labor realizada por el Grupo de Trabajo acerca de la cuestión de la sustitución.

157. El Representante de la INTA señaló que la cuestión de la sustitución reviste particular importancia para los usuarios. Observó que la existencia de prácticas muy divergentes pone en evidencia que el Artículo 4*bis* se presta a varias interpretaciones y de ahí la necesidad de un examen más detenido de la cuestión a los fines de lograr cierto grado de armonización y certidumbre.

158. En lo que respecta al proyecto de Disposición Tipo 1, señaló que habría de completarse el apartado a) con una frase de la índole siguiente: “..., y el Registrador deberá acceder a esa petición.”.

159. En lo que respecta al proyecto de Disposición Tipo 2, el Representante de la INTA dijo que subsisten dudas en cuanto a los “derechos” a los que se alude en el Artículo 4*bis* y que en su opinión debería debatirse esa cuestión antes de que las Partes Contratantes se comprometan a proceder a las enmiendas propuestas para la Regla 21.

160. La Delegación de Australia dijo que en su país pueden coexistir un registro internacional y el correspondiente registro nacional, y que la Oficina australiana recomienda a los titulares que mantengan dicha coexistencia durante el período de dependencia.

161. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que considera que los debates sobre esa cuestión revisten suma importancia para los usuarios, por lo que es conveniente contar con disposiciones tipo para la aplicación general del Arreglo y el Protocolo de Madrid.

162. En respuesta a las aclaraciones solicitadas por la Delegación de los Estados Unidos de América, en cuanto a la referencia que se hace a las Instrucciones Administrativas en el nuevo punto iv) propuesto de la Regla 21.1), la Secretaría afirmó que está previsto que la Oficina Internacional inicie conversaciones con las Partes Contratantes que quieran facilitar información sobre estos otros derechos, a fin de que quede constancia de ello en las Instrucciones Administrativas.

163. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que, aunque no se opone a la propuesta, considera curioso incluir en dicha Regla una disposición que aún no podría surtir efecto.

164. La Secretaría afirmó que es preferible no considerar la propuesta por ahora y discutirla más adelante.

165. La Delegación de Alemania señaló que, de presentarse una petición para inscribir una sustitución ante la Oficina Alemana, ésta cancelaría el registro nacional, pero que mientras no se haga esa petición ambos registros coexistirían. Igualmente, advirtió del riesgo de que la enmienda propuesta al párrafo introductorio de la Regla 21.1) pueda tener el efecto no deseado de que algunas Oficinas cancelen los registros nacionales o regionales de oficio.

166. La Delegación de la Comunidad Europea preguntó si la no inclusión del nuevo punto iv) propuesto de la Regla 21.1) impide a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) enviar información relativa a la antigüedad.

167. La Secretaría confirmó que se podrá seguir enviando este tipo de información, pero la Oficina Internacional carecería de una base para inscribir en el Registro Internacional y publicar la información relativa a la antigüedad.

168. La Delegación de la Comunidad Europea y la Representante de MARQUES expresaron disconformidad ante la posibilidad de que la información relativa a la antigüedad no pueda inscribirse y publicarse.

169. En respuesta a las preocupaciones manifestadas por varias delegaciones, el Presidente propuso, como única enmienda a la Regla 21, la inclusión de la nueva frase siguiente:

“Podrá incluirse también información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional, en la forma que se acuerde entre la Oficina Internacional y la Oficina interesada.”

170. Al no haber más observaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo recomienda: a) que la propuesta a que se hace referencia en el párrafo 169 sea presentada a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción y b) que la Asamblea inste a la Oficina Internacional a que ponga a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes las disposiciones tipo que figuran en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/8 y prolongue el mandato del Grupo de Trabajo para que continúe con las labores preparatorias a fin de simplificar y armonizar las prácticas de las Oficinas de las Partes Contratantes en lo que respecta a la sustitución.

## VIII. OTRAS CUESTIONES

### Propuesta presentada por Noruega

171. La Delegación de Noruega presentó su propuesta, que figura en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/9.

172. La Delegación de Dinamarca señaló que, aunque no puede presentar observaciones a cada una de las propuestas, respalda la propuesta general de recomendar a la Asamblea que prolongue el mandato del Grupo de Trabajo, al menos dos reuniones más, a fin de debatir las cuestiones planteadas por Noruega.

173. La Delegación de Alemania señaló que no tiene inconveniente en que se celebre una o dos reuniones más del Grupo de Trabajo y afirmó que, en cualquier caso, es evidente que existe consenso para recomendar a la Asamblea que prolongue el mandato del Grupo de Trabajo.

174. Las Delegaciones de Australia, la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América, Japón, Singapur y Zambia respaldaron la propuesta general de que se prolongue el mandato del Grupo de Trabajo a fin de debatir las cuestiones planteadas por Noruega.

175. Las Delegaciones de España y la Federación de Rusia afirmaron que, aunque las propuestas planteadas por Noruega son interesantes, es preferible resolver primero la cuestión de la derogación o restricción de la cláusula de salvaguardia.

176. La Delegación de Sudán indicó que la propuesta de reducir el plazo para las denegaciones le plantea problemas y que por ello se debe seguir discutiendo la cuestión.

177. El Presidente señaló que hay dos posibles opciones: solicitar que se prolongue el mandato y se amplíe la materia de su trabajo, o solicitar únicamente una continuación del presente mandato hasta que concluya la materia de su trabajo. En este último caso, las cuestiones planteadas por Noruega podrían seguir discutiéndose en las siguientes reuniones del Grupo de Trabajo bajo el punto "Otras Cuestiones". No obstante, insistió en que la cuestión depende de las asignaciones presupuestarias para el bienio 2006-2007.

178. La Delegación de Noruega expresó conformidad con la posibilidad de solicitar únicamente la continuación del mandato, siempre y cuando ello permita seguir discutiendo las cuestiones que se han planteado.

179. Así lo acordó el Grupo de Trabajo.

#### Modificación del Reglamento Común

180. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de su intención de presentar a la Asamblea de la Unión de Madrid una propuesta de enmienda a la Regla 39, en lo relativo a la continuación de los efectos de un registro internacional en determinados Estados sucesores, para que se haga una referencia explícita al Protocolo en esa regla.

181. El Grupo de Trabajo tomó nota de esa información.

#### Medidas de preparación para situaciones de emergencia

182. Al presentar el documento MM/LD/WG/2/10, la Secretaría dijo que el propósito del documento es informar a las Partes Contratantes del estado en que se encuentra la preparación de un plan para la OMPI en su conjunto en el que se tengan en cuenta las necesidades específicas de los distintos sectores de la Organización frente a una situación de emergencia, como una pandemia. Lo que motivó la preparación de ese plan fue el grave riesgo de que estalle una pandemia de gripe aviar, riesgo que sigue siendo elevado según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ha incitado al sistema de Naciones Unidas a establecer un mecanismo de coordinación. Aunque en un documento sobre este mismo tema, que se

presentará ante las Asambleas de los Estados miembros en sus reuniones de septiembre-octubre de 2006, quedarán cubiertas todas las esferas que son responsabilidad de la OMPI, el documento MM/LD/WG/2/10 se centra en las actividades del sistema de Madrid. En ese documento se abordan, en particular, situaciones en las que el sistema de Madrid continuará funcionando pero de forma limitada. También contiene la opinión de la Oficina Internacional en lo que se refiere a las medidas que deberían tomarse ante tales situaciones, es decir, cuando no se pueda garantizar el funcionamiento normal del sistema de registro internacional en el marco del Arreglo de Madrid y de su Protocolo, ni la prestación de servicios, y se especifican ciertas medidas con el propósito de preservar los derechos de los solicitantes y de los titulares de registros internacionales en la medida de lo posible, dadas las circunstancias. Las disposiciones legales y los planes establecidos por las Oficinas de las Partes Contratantes para situaciones de emergencia podrían ser puestos en conocimiento del público en forma centralizada en el sitio Web del sistema de Madrid.

183. El Grupo de Trabajo tomó nota de esta información.

*184. El Grupo de Trabajo aprobó unánimemente el presente informe el 16 de junio de 2006.*

[Fin del Anexo y del documento]