

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

### **Asamblea**

#### **Quincuagésimo período de sesiones (29º extraordinario) Ginebra, 3 a 11 de octubre de 2016**

#### **INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA BASE DE DATOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE MADRID**

*preparado por la Oficina Internacional*

### **INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento se expone la marcha de las actividades relativas al desarrollo de la Base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid (denominada en adelante la "Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid" o "Base de Datos MGS" por las siglas en inglés de *Madrid Goods & Services*).
2. En septiembre de 2009, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó un proyecto de dos años con el objeto de desarrollar la Base de Datos MGS, tal como se describe en el documento MM/A/42/3, así como la financiación correspondiente, por un importe de 1,2 millones de francos suizos, a partir del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid a los fines de su ejecución durante el bienio 2010/11 (véase el párrafo 28 del documento MM/A/42/4). Ya se han presentado a la Asamblea de la Unión de Madrid siete informes sobre la marcha de las actividades (véanse los documentos MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2, MM/A/46/2 Rev., MM/A/48/2 y MM/A/49/2).
3. Dado que el proyecto de la Base de Datos MGS entró en funcionamiento el 1 de enero de 2012, el apoyo operativo necesario se ha financiado desde entonces con cargo al presupuesto ordinario.

4. En el presente documento se reseñan los avances realizados en relación con la Base de Datos MGS desde que se presentara el último informe al respecto (documento MM/A/49/2), es decir, entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2016.

## RESULTADOS OBTENIDOS

5. Al 1 de junio de 2015, el Gestor de productos y servicios de Madrid (el Gestor MGS), disponible al público en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constaba de los siguientes elementos:

- interfaces en los 17 idiomas siguientes: español, alemán, árabe, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, ruso, serbio, turco y ucraniano; y
- el suministro por 20 oficinas nacionales o regionales de P.I. participantes de información sobre la aceptación para que pueda visualizarse en el Gestor MGS. Información, como mínimo, parcial sobre la aceptación ha sido facilitada a la OMPI principalmente por las oficinas de Alemania, Austria, Belarús, Benelux, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Portugal, República de Corea, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Ucrania, Unión Europea.

6. El 1 de enero de 2016, la Base de Datos MGS se puso en conformidad con la versión de 2016 de la décima edición de la Clasificación de Niza. Las actualizaciones se integraron en los 17 idiomas que estaban disponibles en línea en esa fecha.

## COOPERACIÓN

7. Entre junio de 2015 y mayo de 2016, siete nuevos países se unieron a la lista de países que participan en el Gestor MGS, elevando a 27 en total el número de Partes Contratantes del Sistema de Madrid que ponen a disposición la información sobre aceptación en el Gestor MGS.

8. La información sobre aceptación proporcionada por los países que participan en el Gestor MGS se utiliza en la función exclusiva de la OMPI denominada “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)”. Esa función permite al solicitante de registro de una marca saber no solo si un término aceptado por la Oficina Internacional será aceptado en una Parte Contratante designada, sino también, lo que es sumamente importante, que los términos pueden ser rechazados por determinadas Partes Contratantes, dando lugar a la comunicación de una denegación provisional por esa Parte Contratante.

9. Debido al alcance mundial del Sistema de Madrid, y si bien la utilización cada vez mayor del Gestor MGS debería facilitar con el tiempo la armonización entre los Estados miembros de las prácticas sobre clasificación de las marcas, existen motivos por los que algunos términos no serán aceptados en todas las Partes Contratantes que pueden designarse en el marco del Sistema de Madrid, por ejemplo, los requisitos en cuanto a la especificidad de la descripción de los productos y servicios en algunas jurisdicciones, o la vigencia de normas nacionales específicas que prohíben el uso de determinados términos.

10. Los siete nuevos países participantes para los cuales la información sobre aceptación se puso a disposición en la función del Gestor MGS “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)” son los siguientes:

- Estonia (EE) – junio de 2015
- Finlandia (FI) - septiembre de 2015
- Colombia (CO) - octubre de 2015

- Dinamarca (DK) - noviembre de 2015
- Suecia (SE) – diciembre de 2015
- Reino Unido (GB) – diciembre de 2015
- Mongolia (MN) – abril de 2016

## DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

11. En abril de 2016, gracias a la cooperación instaurada con la Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia (IPOM), el mongol pasó a ser el decimotercero idioma de la interfaz del MGS.

12. Al mes de abril de 2016, los 18 idiomas de la interfaz del Gestor MGS son los siguientes: español, alemán, árabe, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, mongol, neerlandés, noruego, portugués, ruso, serbio, turco, ucraniano.

13. De momento, la interfaz en mongol da acceso únicamente a una base de datos en mongol limitada a una lista alfabética de la Clasificación de Niza, aunque la IPOM ha manifestado su disponibilidad para traducir el resto de la Base de Datos MGS con el fin de que resulte más útil para los solicitantes de Mongolia.

14. Cabe señalar que la mayoría de los idiomas disponibles en el Gestor MGS para asistir a los usuarios de los distintos países en la presentación de solicitudes de registros de marcas tanto en el plano nacional como internacional son idiomas no europeos y que se está cooperando para añadir otros idiomas no europeos, lo que reflejará el alcance mundial de los servicios de la OMPI.

## PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS FUNCIONES

15. En marzo de 2016, se puso a disposición en el sitio web de la OMPI una nueva versión del Gestor MGS. Con esa versión se introdujeron mejoras y nuevas funciones destinadas a mejorar la utilidad del Gestor MGS y el acceso a la información relacionada con la clasificación.

16. Las notas explicativas de la Clasificación de Niza se pusieron a disposición por primera vez en las interfaces de todos los idiomas del Gestor MGS, con lo que los solicitantes pudieron tener acceso a orientación importante sobre la clasificación de marcas en su idioma nacional. Las notas explicativas relativas a las distintas clases proporcionan información útil para determinar cómo clasificar correctamente un producto o servicio, y complementan la información proporcionada por las indicaciones generales de los títulos de las clases asociados a las distintas clases de la Clasificación de Niza.

17. Por primera vez, se pusieron a disposición en el MGS los códigos de grupos similares utilizados por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO). Esos códigos de las Oficinas Japonesa y Surcoreana definen dos taxonomías diferentes, muy detalladas, que se asocian con grupos de productos o servicios considerados similares entre sí a los efectos de ponderar los motivos relativos en el examen de las solicitudes de registro de marcas. En el Japón y en la República de Corea se alienta a los solicitantes de registro de marcas a que se remitan a esos códigos antes de presentar una solicitud de registro de una marca a fin de determinar si existen marcas similares registradas.

18. Cabe señalar que el acceso a los códigos de grupos similares de Asia también redundará en beneficio de los usuarios que no pertenecen a esa región, porque esos códigos pueden facilitar la búsqueda de similitud con marcas anteriores antes de presentar una solicitud internacional en la cual se designe al Japón o a la República de Corea.

## CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS MGS

19. El idioma central de la Base de datos es el inglés y los nuevos productos o servicios se van incorporando sobre la base de su descripción en inglés. A lo largo de los años, se han examinado e incorporado en la Base de Datos MGS las descripciones en inglés de productos y servicios de distintas fuentes.

20. En el Anexo I se presenta el contenido, al mes de abril de 2016, de la Base de Datos MGS en función del origen de los datos incorporados. Las distintas fuentes son las siguientes:

- la Clasificación de Niza, es decir, las descripciones de la lista alfabética y de los títulos de las clases;
- la lista TM5-ID, es decir, las descripciones de la lista armonizada elaborada conjuntamente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la JPO, la KIPO, la Administración Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO);
- el Manual de la USPTO;
- la base de datos armonizada de la Unión Europea, publicada en TMclass (la herramienta de clasificación de la EUIPO); y
- "otras", entre las que se incluyen los datos extraídos de otras fuentes, principalmente sobre la base de su frecuencia de aparición, por ejemplo, en el Registro Internacional del Sistema de Madrid o en las solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional.

21. Cabe señalar que algunas descripciones de productos o servicios originados en fuentes externas se incorporan en la Base de Datos del MGS, pero no se proponen en la lista de selección del Gestor MGS de las descripciones propuestas para compilar listas de productos y servicios. Ello significa que no figuran entre los resultados de las funciones de consulta y búsqueda del Gestor MGS; se incorporan únicamente a los fines de indicar que, cuando se incluyan en una solicitud internacional, esas descripciones serán aceptadas por la Oficina Internacional, y así figuran en la función "Verificar aceptación OMPI"<sup>1</sup>. En la mayoría de los casos, esas descripciones ya están representadas en la base de datos mediante descripciones sinónimas.

22. Al mes de abril de 2016, se habían analizado e incorporado en la Base de Datos MGS 78.197 descripciones en inglés, de las cuales el 78% se propone en la lista de selección del Gestor MGS y el 22% constituye un conjunto de descripciones adicionales utilizadas para la validación en la función "Verificar aceptación OMPI".

23. En el Anexo II se presenta el contenido de la Base de Datos MGS en inglés conforme a la distribución entre la lista de selección del Gestor MGS (las descripciones que se proponen a los solicitantes para su selección) y el conjunto adicional de datos aceptados desde el punto de vista operativo (se trata de descripciones que reflejan la flexibilidad operativa en el examen por la Oficina Internacional).

---

<sup>1</sup> Debido a algunos problemas técnicos relativos a la relación entre la Base de datos MGS y el entorno operativo de examen, pueden darse algunas discrepancias, en circunstancias excepcionales. La Oficina Internacional está tomando medidas para resolver esos problemas.

24. Cabe señalar que, con el fin de que el trabajo de traducción y validación de las Oficinas nacionales que colaboran se circunscriba a los datos de mejor calidad, solo las descripciones propuestas en la lista de selección del Gestor MGS se envían a las Oficinas para su traducción y/o la verificación de la aceptación.

25. En el Anexo III se reseña la proporción de la representación de los distintos idiomas del Gestor MGS.

26. En el Anexo IV se reseña la proporción del contenido de la Base de Datos MGS que es aceptado por las Partes Contratantes, según los datos que figuran en la función de la Base de Datos MGS "Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)".

#### ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS MGS

27. La situación de la aceptación disponible para cada una de las Partes Contratantes participantes en el Gestor MGS procede de distintas fuentes:

- la información relativa a la aceptación proporcionada directamente por las Oficinas nacionales que traducen la Base de datos y/o verifican la aceptación o el rechazo de su contenido en inglés;
- la lista armonizada de productos y servicios TM5 - ID;
- el Manual de la USPTO de identificaciones válidas de productos y servicios;
- la base de datos armonizada de la Unión Europea; y
- la lista de la KIPO de identificaciones válidas de productos y servicios.

28. En 2015, la cooperación con la EUIPO se intensificó con miras a lograr que el acceso a la base de datos armonizada de la Unión Europea permita actualizar periódicamente en el Gestor MGS la situación de la aceptación respecto de la Unión Europea (EM), así como de todos los países europeos que participan en la función del Gestor MGS "Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)".

#### NUEVAS APORTACIONES A LA BASE DE DATOS MGS

##### VERIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN POR LAS OFICINAS NACIONALES

29. La cooperación entre la Oficina Internacional y las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, o los países que se preparan a adherirse a dicho Sistema, prosigue con el fin de aumentar la cantidad de información relativa a la aceptación disponible en la Base de Datos MGS y asegurar que los solicitantes de registro de marcas dispongan de información útil para la presentación de solicitudes internacionales, es decir, información que les permita saber de antemano si determinados términos en sus listas podrían dar lugar, o no, a una denegación provisional en los países que han designado.

##### INTEGRACIÓN DE NUEVAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

30. Con el fin de que la Base de Datos MGS sea lo más pertinente posible para los solicitantes de registro de marcas en el plano internacional así como en el nacional, seguirán integrándose en dicha base de datos nuevas indicaciones de productos y servicios extraídas de diversas fuentes, por ejemplo:

- los términos que aparecen con frecuencia y que se extraen periódicamente de las solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional, así como del Registro Internacional de Marcas;
- la lista armonizada TM5 ID;
- base de datos armonizada de la Unión Europea;
- las listas nacionales de productos y servicios recibidas de las Oficinas nacionales de P.I. como las que ya han facilitado los siguientes países: Alemania, Australia, China, Japón, República de Corea y Suiza; y
- los registros nacionales de marcas de los países que cooperan con la OMPI en el proyecto de Base Mundial de Datos sobre Marcas, de los que se extraen los términos frecuentes que no figuran aún en la Base de Datos MGS para su examen y eventual incorporación. Hasta la fecha, los términos frecuentes se han extraído de los registros nacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.

## **PRESUPUESTO**

31. En 2015, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó el uso de los fondos restantes del proyecto a final de 2015 para prestar asistencia a algunas Oficinas nacionales en la traducción de la Base de Datos MGS a sus idiomas nacionales (véase el párrafo 28 del documento MM/A/49/2).

32. En el cuadro del Anexo V figura el desglose de la dotación inicial (232.000 francos suizos) asignada por la OMPI para la traducción de la Base de Datos MGS y los pagos efectivos realizados al 30 de mayo de 2016, correspondientes al trabajo de traducción realizado por aquellas Oficinas que en un principio fueron seleccionadas para recibir ayuda financiera o habían solicitado dicha ayuda. En concreto, en la columna “reutilización en 2015” de dicho cuadro se da cuenta de los fondos aún disponibles para que cada Oficina participante siga adelante con la traducción de la Base de Datos MGS.

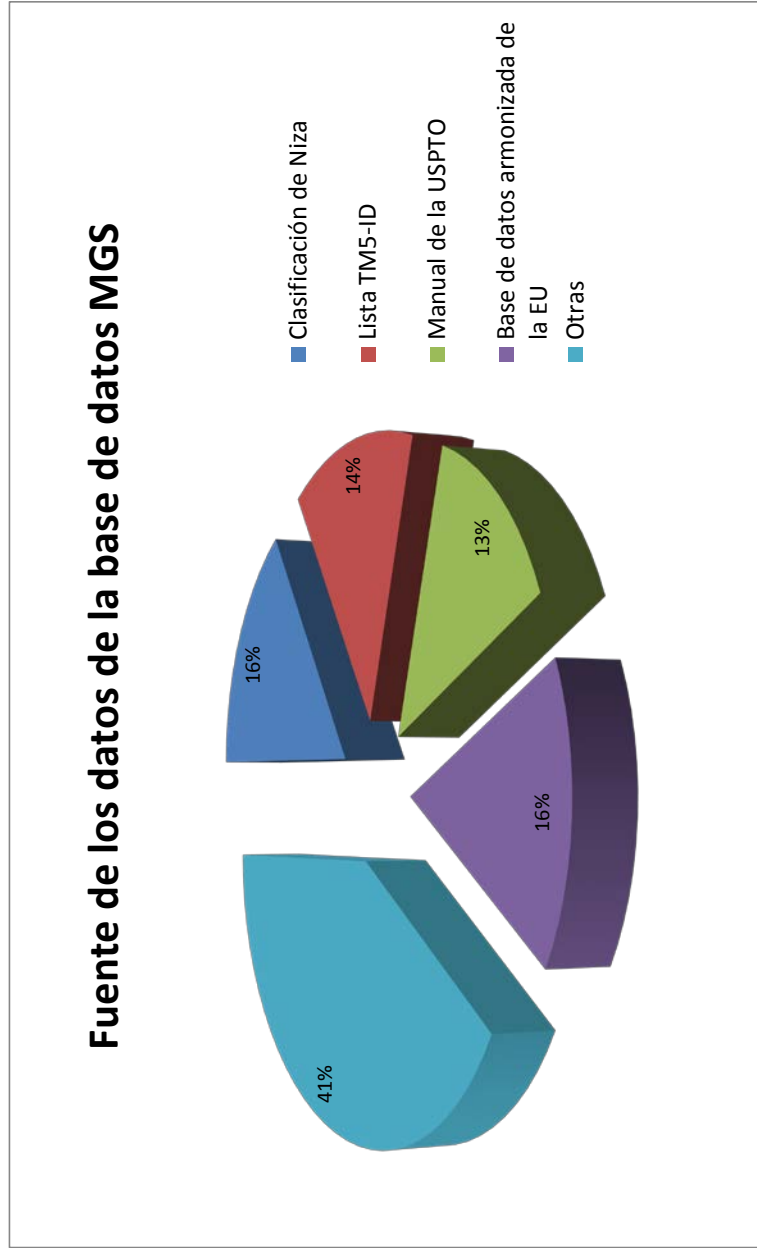
33. En mayo de 2016, seguía estando disponible un importe total de 105.987 francos suizos para financiar la traducción de la Base de Datos MGS a los idiomas respecto de los que se ha firmado un memorando de entendimiento entre la OMPI y la Oficina nacional correspondiente.

34. *Se invita a la Asamblea a:*

*i) tomar nota del “Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid” (documento MM/A/50/1), incluido el párrafo 33 relativo a los fondos restantes del proyecto; y*

*ii) pedir a la Oficina Internacional que presente a la Asamblea en 2017 un nuevo informe sobre la marcha de las actividades relativas a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid, incluido el uso de los fondos restantes del proyecto.*

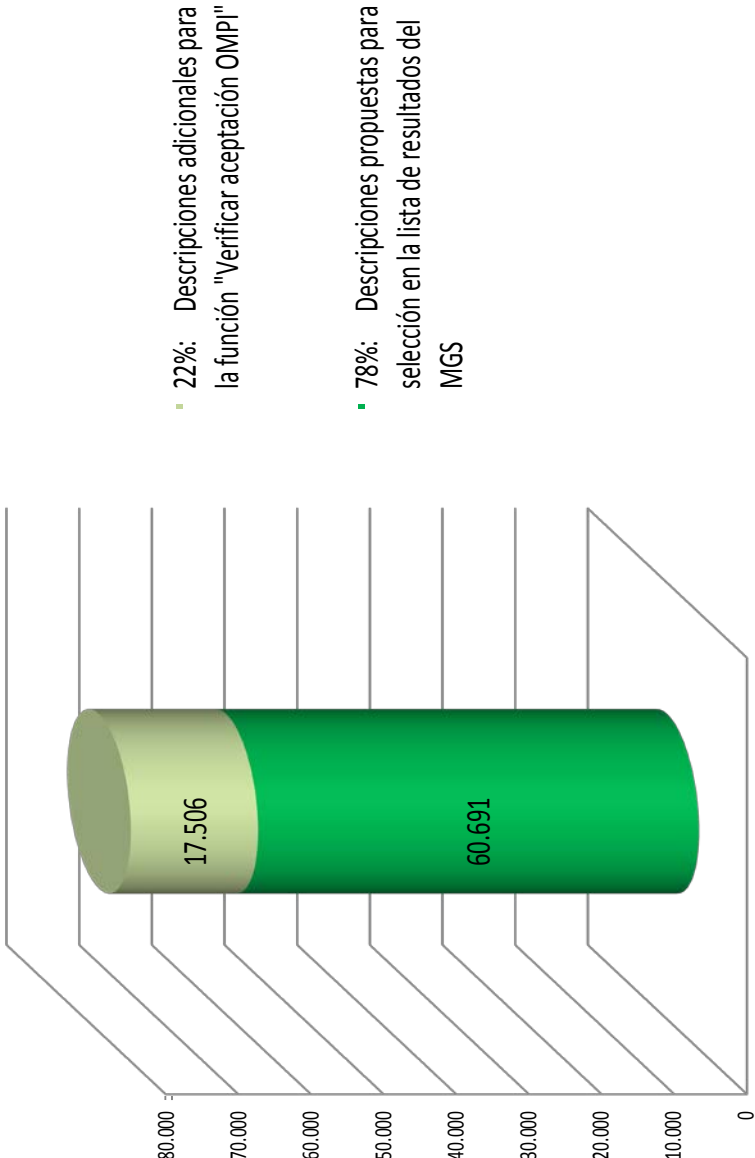
[Siguen los Anexos]



[Sigue el Anexo II]

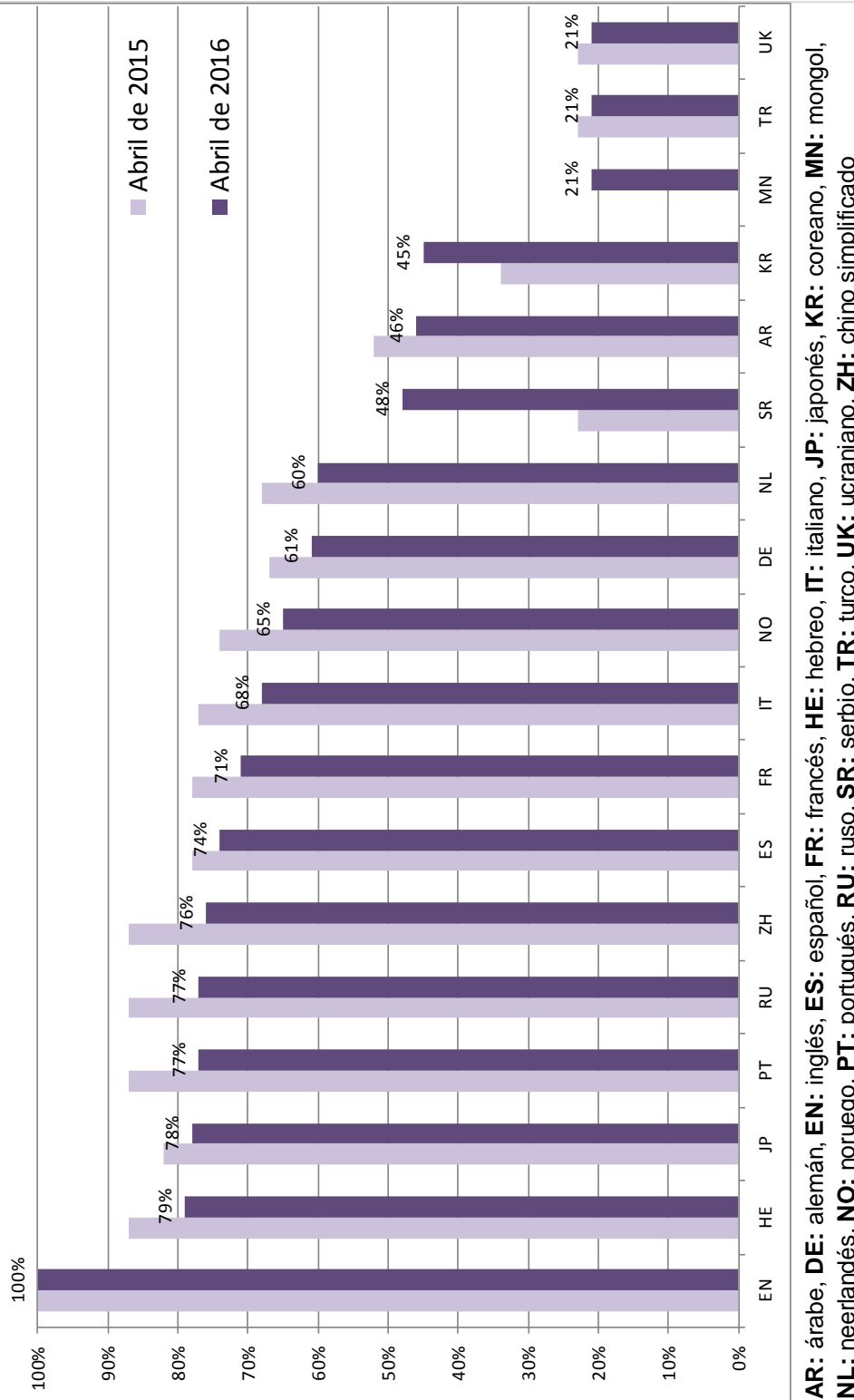


**Contenido de la base de datos MGS en  
inglés - Mayo de 2016**



[Sigue el Anexo III]

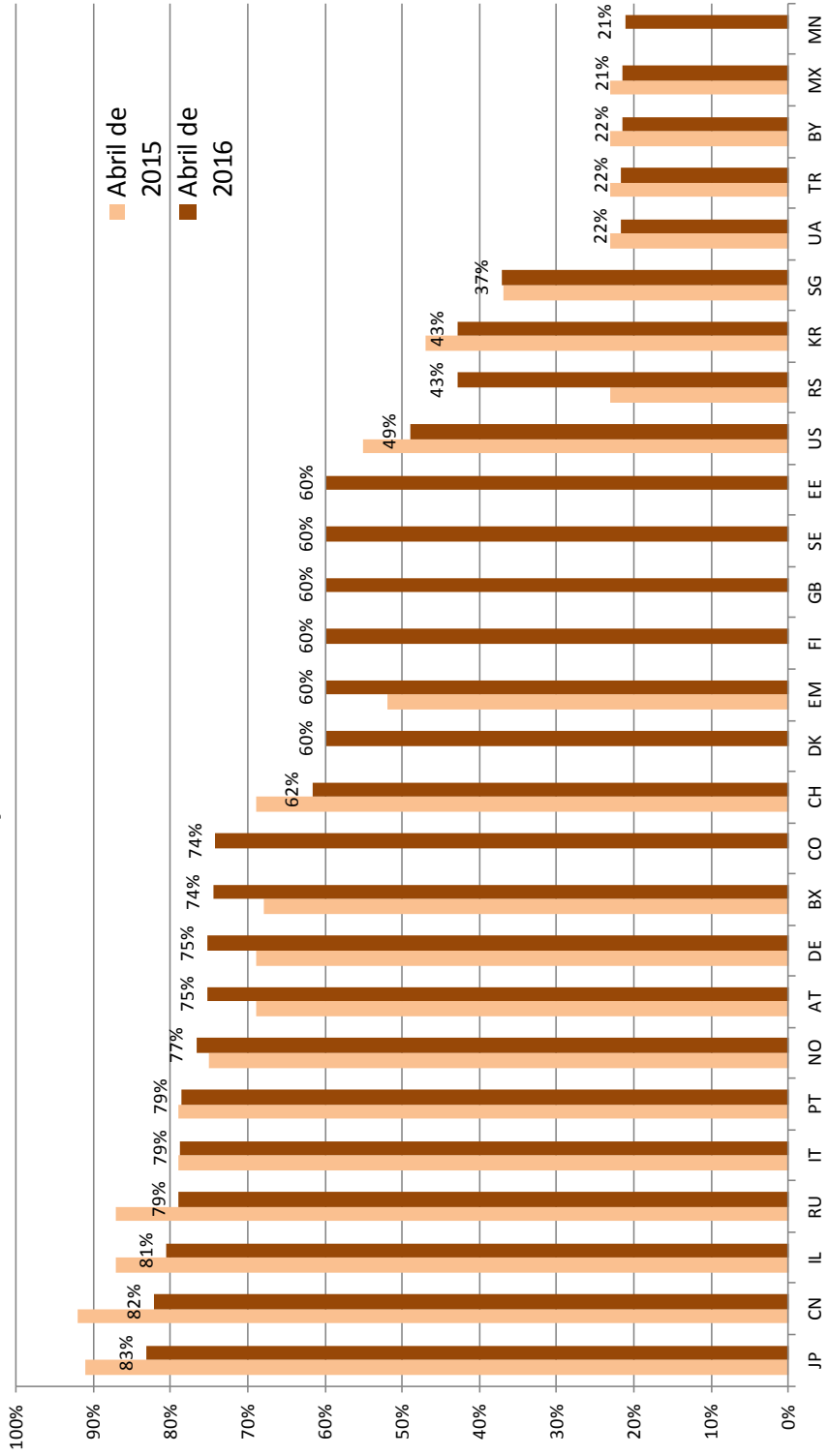
## Representación lingüística en el Gestor MGS



**AR:** árabe, **DE:** alemán, **EN:** inglés, **ES:** español, **FR:** francés, **HE:** hebreo, **IT:** italiano, **JP:** japonés, **KR:** coreano, **MN:** mongol, **NL:** neerlandés, **NO:** noruego, **PT:** portugués, **RU:** ruso, **SR:** serbio, **TR:** turco, **UK:** ucraniano, **ZH:** chino simplificado

[Sigue el Anexo IV]

**Contenido de la base de datos MGS aceptado por las Partes Contratantes  
Mayo de 2016**



**AT:** Austria, **BX:** Benelux, **BY:** Belarús, **CH:** Suiza, **CN:** China, **CO:** Colombia, **DE:** Alemania, **DK:** Dinamarca, **EE:** Estonia, **EM:** Unión Europea, **FI:** Finlandia, **GB:** Reino Unido, **IL:** Israel, **IT:** Italia, **JP:** Japón, **KR:** República de Corea, **MN:** Mongolia, **MX:** México, **NO:** Noruega, **PT:** Portugal, **RS:** Serbia, **RU:** Federación de Rusia, **SE:** Suecia, **SG:** Singapur, **TR:** Turquía, **UA:** Ucrania, **US:** Estados Unidos de América

[Sigue el Anexo V]

PRESUPUESTO PARA LA TRADUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS MGS Situación el 30 de mayo de 2016														
(Francos suizos)	Consignación	Gastos												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	Saldo				
	232.000													
Dotación inicial para la traducción de la base de datos del MGS (véase MM/A/44/3, Anexo V)														
ÁRABE (Memorando con la DCIP - República Árabe Siria)	32.000			12.588								12.588		19.412
CHINO (Acuerdo con la SAIC - China)	36.000		15.365	16.967	3.668							36.000		0
NEERLANDÉS (Memorando con la BOIP - Benelux)	32.000		11.669	6.488									18.157	13.843
ITALIANO (Memorando con la UIBM - Italia)	32.000		13.766	5.061	2.486	3.145							24.458	7.542
COREANO (Memorando con la KIPO - República de Corea)	30.000												0	30.000
RUSO (Memorando con ROSPATENT - Federación de Rusia)	36.000	13.005	3.033	6.954	1.928	4.943							29.863	6.137
SERBIO (Memorando con la OPI - Serbia)	30.000						1.335				785		2.120	27.880
Fondos destinados a la traducción usados para cerrar el presupuesto de desarrollo en diciembre de 2011 (véase MM/A/45/2, Anexo I)	3.171		3.171								-345*		2.826	345
Fondos no consignados hasta mayo de 2016	829												0	829
TOTAL GENERAL		13.005	47.004	35.470	17.002	11.756	1.335	785				126.013		
SALDO disponible para traducción en mayo de 2016														105.987

\* Se han hecho ajustes para que queden reflejados los costos exactos.

[Fin del Anexo V y del documento]