

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

Décima reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2012

PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O UNA FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL ANTE LA OFICINA DE UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”), que tuvo lugar en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2008, el Representante de la *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), al hacer referencia a un documento informal preparado por la AROPI y puesto a disposición de las delegaciones, propuso que el Grupo de Trabajo considerara la posibilidad de introducir en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y en el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en adelante “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente) disposiciones respecto de la división de los registros internacionales¹. En sus conclusiones, el Presidente del Grupo de Trabajo señaló que el Grupo de Trabajo había tomado nota de la existencia del documento mencionado por el Representante de la AROPI y alentó a los Estados miembros a que estudiaran ese documento².

2. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar en Ginebra del 7 al 10 de julio de 2009, la Delegación de Suiza, en un documento titulado “Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro de Marcas: Contribución de

¹ Véase el documento MM/LD/WG/5/8, párrafo 166.

² *Ibid.*, párrafo 174.

Suiza³ (denominado en adelante "la contribución de Suiza"), propuso que se incluyera la sugerencia de la AROPI en el orden del día de esa reunión, y profundizó en esa sugerencia. En sus conclusiones sobre el debate en torno a la contribución de Suiza⁴, el Presidente observó que el Grupo de Trabajo había llegado a la conclusión de que era necesario proseguir con los debates y varias delegaciones así lo habían solicitado. Añadió que el Grupo de Trabajo había expresado su interés por que la Oficina Internacional preparase un estudio en el que se examinara la necesidad, así como el efecto y las consecuencias, de la posible introducción de la división en los procedimientos del sistema de Madrid, y en el que también se evaluaran las prácticas nacionales al respecto⁵. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debería preparar dicho estudio con el fin de determinar la repercusión y las consecuencias de la posible introducción de un procedimiento que permitiese la división de los registros internacionales. El Grupo de Trabajo señaló asimismo que en ese estudio, cuyos resultados se presentarían ante el Grupo de Trabajo en su debido momento, también se deberían examinar las prácticas a ese respecto de las Partes Contratantes del sistema de Madrid⁶.

3. A fin de reunir la información pertinente para el examen de las prácticas de las Partes Contratantes que requería la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo mencionada en el párrafo anterior, el 22 de septiembre de 2010, la Oficina Internacional envió un cuestionario a las Oficinas de los miembros de la Unión de Madrid (denominado en adelante "el cuestionario").

4. En su novena sesión, que se celebró en Ginebra del 4 al 8 de julio de 2011, el Grupo de trabajo examinó el documento MM/LD/WG/9/2, titulado "División del Registro Internacional". El documento contenía las conclusiones extraídas de las respuestas al cuestionario (analizadas en la Parte II del documento antes mencionado), a continuación de algunas observaciones preliminares sobre la contribución de Suiza (Parte I). Las consecuencias de la posible introducción de la división de los registros internacionales en el sistema de Madrid se abordan en la Parte III, y en la Parte IV se presentan otras opciones distintas de la división de los registros internacionales para que las examine el Grupo de Trabajo. En particular, en la Parte IV se examina la posible expedición por las Oficinas o la Oficina Internacional, de una confirmación, previa solicitud, de la aceptación de los productos y servicios, la introducción de una declaración de concesión de protección parcial cuando el registro internacional es objeto de una denegación parcial, o de la división de una designación ante la Oficina de la Parte Contratante de que se trate.

5. En sus conclusiones sobre el debate del documento MM/LD/WG/9/2, el Presidente señaló que, aparentemente, en esa etapa no se había llegado a un consenso respecto de la necesidad de introducir la división en el sistema de Madrid, y propuso que la Oficina Internacional, junto con algunas Oficinas y organizaciones interesadas, estudien el tema más a fondo, a fin de presentar una propuesta para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo acordó seguir el criterio propuesto por la Presidencia.

II. DIVISIÓN DE LAS DESIGNACIONES EFECTUADAS EN LOS REGISTROS INTERNACIONALES ANTE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS EN CUESTIÓN

6. La Oficina Internacional procedió a estudiar más a fondo la cuestión de la división del registro internacional, contando con contribuciones de Oficinas y organizaciones. Se solicitó tales contribuciones mediante la Nota C. M. 1375. Se debían presentar las contribuciones a

³ Véase el documento MM/LD/WG/7/3.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/7/5, párrafos 125 a 143.

⁵ *Ibíd.*, párrafo 144.

⁶ *Ibíd.*, párrafo 145.

través del Foro Jurídico del Sistema de Madrid, que se puede consultar en la siguiente dirección: <https://www3.wipo.int/confluence/display/mldof/>. Las siguientes Partes Contratantes presentaron contribuciones: Federación de Rusia, Grecia, Israel, Japón, Lituania, Noruega, República Checa, Suiza y la Unión Europea. Las siguientes organizaciones presentaron contribuciones: Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) y Asociación Japonesa de Marcas (JTA). La mayor parte de las contribuciones fueron favorables a un análisis de la división de los registros internacionales a nivel de las Partes Contratantes designadas (división de las designaciones).

7. El presente documento es el resultado del estudio antes mencionado y trata de una propuesta sobre la división de las designaciones efectuadas en los registros internacionales ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión. No se contempla la división de las solicitudes internacionales, ya que las solicitudes internacionales como tales no tienen ningún efecto en las Partes Contratantes designadas⁷.

8. La propuesta que se expone en el presente documento persigue los siguientes objetivos:

- a) aumentar la transparencia y fiabilidad del Registro Internacional;
- b) aumentar la visibilidad sobre el alcance de la protección de las marcas internacionales;
- c) preservar la integridad de la inscripción relativa al registro internacional propiamente dicho;
- d) satisfacer las necesidades de los usuarios y terceros suministrando más información sobre la situación de los registros internacionales respecto de las Partes Contratantes designadas;
- e) evitar añadir una complejidad innecesaria al Sistema de Madrid; y,
- f) minimizar los costos para los usuarios.

9. La propuesta sobre división o fusión relativa a un registro internacional ante la Oficina de una Parte Contratante designada tiene de particular que:

- a) es aplicable únicamente a aquellas Partes Contratantes cuya legislación nacional o regional contemple la posibilidad de dividir las designaciones efectuadas en los registros internacionales;
- b) permitiría a las Partes Contratantes, si procede, notificar a la Oficina Internacional información relativa a tales divisiones, para su inscripción en el Registro Internacional y publicación en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (la Gaceta);
- c) dado que la división, si procede, se efectuaría de conformidad con la legislación nacional o regional de las Partes Contratantes designadas en cuestión, las disposiciones propuestas no exigirían la introducción de cambios sustanciales -si los hubiere- en los marcos jurídicos de las Partes Contratantes;

⁷

Véase el documento MM/LD/WG/7/3, en particular la parte titulada “¿División de la Solicitud de Registro Internacional o División del Registro Internacional?”

d) las modificaciones propuestas al Reglamento Común no prejuzgan si el régimen aplicable a la división de las designaciones en cada jurisdicción será el mismo que el aplicable a la división de una solicitud nacional o regional de registro o de un registro nacional o regional; y,

e) se propone que la posibilidad de prever la notificación de una división de una designación efectuada en un registro internacional sea facultativa para las Partes Contratantes.

10. Actualmente existe un caso de división y fusión a nivel nacional o regional en virtud del Reglamento Común: la Regla 23 prevé que cuando, durante el período de dependencia de cinco años, la marca de base se divida, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. La finalidad de la notificación por la Oficina de origen y su inscripción, notificación y publicación por la Oficina Internacional es sencillamente proporcionar a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en el que el registro internacional depende de ella.

11. De manera análoga, el procedimiento de división propuesto en el presente documento no está previsto para producir un cambio sustantivo en el registro internacional tal como está inscrito en el Registro Internacional. Sólo apunta a proporcionar información respecto de una división que se ha efectuado en la Oficina de la Parte Contratante designada. La Regla 23*bis* propuesta relativa a la división de las designaciones, en alguna medida, es semejante a la actual Regla 23.

12. Las modificaciones propuestas contribuyen a la simplicidad conceptual del sistema de Madrid, ya que no tienen por finalidad introducir una nueva estructura formal para la división o fusión de los registros internacionales, y a la vez mejoran la función de información del Registro Internacional y la manera en la que este último refleja la realidad, a saber, que las divisiones normalmente se efectúan ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas que han planteado una objeción respecto de la concesión de la protección total, sin la participación de la Oficina Internacional.

13. La propuesta permite establecer un equilibrio en la división del trabajo entre las Partes Contratantes designadas y la Oficina Internacional, ya que saca partido de las funciones y decisiones que corresponden a las Oficinas designadas, en cualquier caso, cuando sus legislaciones nacionales o regionales lo prevén, y maximiza la visibilidad de esas decisiones mediante su inscripción en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta.

14. Cabe mencionar que la propuesta, si bien no está totalmente desprovista de efecto sobre la eficiencia, podría ser aplicada por la Oficina Internacional sin perturbar demasiado las operaciones del Registro Internacional. Otras propuestas más complejas obligarían a la Oficina Internacional a invertir en la modificación de su infraestructura y operaciones con el fin de establecer un servicio más sofisticado.

15. Las modificaciones propuestas garantizan al titular el disfrute ininterrumpido de la gestión centralizada del registro internacional respecto de todas las designaciones solicitadas en él, con independencia de la división en cualquier Parte Contratante.

16. La nueva Regla 23*bis* propuesta abarca los dos posibles casos de división de las designaciones efectuadas en los registros internacionales ante las Partes Contratantes designadas:

a) la división relativa a un registro internacional antes de que haya adquirido el efecto de registro nacional en la Parte Contratante designada en cuestión (a saber, con el mismo efecto que la división de una solicitud de registro de marca); y

b) la división relativa al registro internacional después de que haya adquirido el efecto de registro nacional en la Parte Contratante designada en cuestión (a saber, con el mismo efecto que la división de una solicitud de registro de marca).

La disposición propuesta también prevé la notificación a la Oficina Internacional de una fusión ulterior a la división relativa a un registro internacional. Ello garantizaría la integridad y coherencia del Registro Internacional, así como la información exhaustiva a terceros.

17. Cabe mencionar que una solicitud de división ante la Oficina de una Parte Contratante designada y el envío de la notificación correspondiente en virtud de la nueva regla propuesta, son independientes de la obligación de tal Oficina de enviar una notificación de denegación provisional de conformidad con los párrafos 1) y 2) del Artículo 5 del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid.

18. Por consiguiente, cuando la solicitud de división se efectúe antes de que un registro internacional haya tenido el efecto de registro nacional o regional, la Oficina designada en cuestión seguirá teniendo la obligación de enviar una notificación de denegación provisional en virtud de la Regla 17 del Reglamento Común respecto del registro internacional, ya que el principio de aceptación tácita prevalecerá en ausencia de una denegación dentro del plazo aplicable.

19. Asimismo, tras el envío de una notificación de denegación provisional, cuando hayan concluido todos los procedimientos ante la Oficina, la Oficina en la que se haya efectuado la división deberá enviar una declaración a la Oficina Internacional, en virtud de la Regla 18*ter*.2), y en ciertos casos de la Regla 18*ter*.3), indicando el alcance de la protección resultante respecto del registro internacional en cuestión. Además, cuando, tras el envío de las declaraciones antes mencionadas, una decisión ulterior afecte la protección de la marca, las Oficinas seguirán teniendo la obligación de enviar una declaración en virtud de la Regla 18*ter*.4). Por último, cuando los efectos de un registro internacional se invaliden y tal decisión ya no pueda ser objeto de recurso, las Oficinas enviarán una notificación en virtud de la Regla 19.

III. NOTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO COMÚN

20. La introducción en el Reglamento Común de la división de las designaciones efectuadas en los registros internacionales ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas exige dos nuevas disposiciones (Reglas 23*bis* y 40.6)) y las modificaciones correspondientes de dos disposiciones existentes (Reglas 32.1a)xi) y 36.xi)). Las modificaciones propuestas figuran en el Anexo del presente documento.

REGLA 23*BIS*

21. La Regla 23*bis* se refiere a la notificación a la Oficina Internacional y la inscripción por ésta de la división de una designación efectuada en un registro internacional. La Oficina Internacional inscribirá el hecho de que ha recibido una notificación de la Oficina de una Parte Contratante designada, a efectos de indicar que tal división respecto de un registro internacional, se ha efectuado en la Parte Contratante designada.

22. El párrafo 1) prevé la posibilidad de que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas notifiquen a la Oficina Internacional la división de tales designaciones ante tales Oficinas.

23. El párrafo 1) establece el contenido de la notificación de la Oficina. Los subpárrafos i), ii) y iii) se refieren a la identificación, respectivamente, de la Oficina que efectúa la notificación, del número del registro internacional y del nombre del titular. La información proporcionada en este párrafo se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en la Gaceta, y en una base electrónica accesible por Internet (a saber, ROMARIN, la base de datos electrónica que mantiene actualmente la Oficina Internacional accesible en línea).
24. Cuando una Oficina, al efectuar la notificación en virtud del párrafo 1) propuesto, proporciona información adicional, en forma de documento impreso o de imagen electrónica de un documento impreso, la imagen electrónica del documento que contiene esta información adicional se pondrá a disposición en la base de datos ROMARIN, al igual que en el caso de las declaraciones enviadas en virtud de la Regla 18ter.
25. Esta información adicional podrá ser, por ejemplo, el número de la solicitud o registro resultante de la división, los productos y servicios cubiertos por cada solicitud o registro resultante de la división o, si procede, otros elementos de la marca objeto de la división. Esta información adicional no será inscrita en el Registro Internacional ni publicada en la Gaceta, pero su accesibilidad por Internet presenta ventajas.
26. Asimismo, se propone un párrafo adicional en la nueva Regla 23bis que autoriza la notificación de una fusión relativa a un registro internacional que haya sido objeto de envío de una notificación en virtud del párrafo 1). De este modo, se pretende preservar la simplificación y transparencia, en el sentido de que todas las disposiciones relativas a la división de una designación efectuada en un registro internacional ante la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión, y la fusión posterior, dado el caso, estarán comprendidas en una sola nueva regla independiente.
27. Por ende, el párrafo 2) ofrece a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas la posibilidad de notificar a la Oficina Internacional una fusión, a raíz de una división y el envío de una notificación en virtud del párrafo 1). La notificación relativa a la fusión contendrá o indicará la misma información que se menciona en los párrafos 1)i) a iii), a saber, la Oficina que efectúa la notificación, el número del registro internacional en cuestión y el nombre del titular.
28. Cuando una Oficina, al efectuar la notificación antes mencionada, proporciona información adicional, en forma de documento impreso o de imagen electrónica de un documento impreso, la imagen electrónica del documento que contiene esta información adicional, cuando esté disponible, también se facilitará en ROMARIN, al igual que en el caso de las notificaciones enviadas en virtud del párrafo 1).
29. Cabe mencionar que la posibilidad de que una Oficina de una Parte Contratante designada notifique una fusión, a raíz del envío de una notificación relativa a una división, es independiente de la obligación de tal Oficina de comunicar a la Oficina Internacional el alcance de la protección resultante del registro internacional en cuestión.
30. Por consiguiente, por ejemplo, a raíz de una notificación de una denegación provisional, si procede, la Oficina en cuestión seguirá teniendo la obligación de enviar declaraciones en virtud de la Regla 18ter.2) y, en algunos casos, de la Regla 18ter.3). Asimismo, cuando, después del envío de las declaraciones antes mencionadas, una decisión ulterior tenga una incidencia en la protección de la marca, las Oficinas seguirán teniendo la obligación de enviar una declaración en virtud de la Regla 18ter.4). Por último, cuando los efectos de un registro internacional se invaliden y tal decisión ya no pueda ser objeto de recurso, las Oficinas enviarán una notificación en virtud de la Regla 19.

31. El párrafo 3) trata de la tramitación de las notificaciones por la Oficina Internacional, que inscribirá la información proporcionada de conformidad con los párrafos 1) y 2) de la nueva Regla 23*bis* propuesta. Esta disposición está vinculada a la modificación propuesta de la Regla 32.1)a)xi), que prevé la publicación en la Gaceta de la información pertinente inscrita en virtud de la Regla 23*bis*.

32. La Oficina Internacional se encargará únicamente de verificar las formalidades previstas por la nueva Regla 23*bis* propuesta. Cuando se inscriba la división en el Registro Internacional, la Oficina Internacional informará al titular en consecuencia. De forma análoga, la Oficina Internacional informará al titular cuando se inscriba una fusión en el Registro Internacional.

33. Incumbirá a la Oficina en cuestión determinar la manera de notificar la información exigida en virtud de los párrafos 1) y 2) de la nueva Regla 23*bis* propuesta. Esta notificación puede efectuarse mediante una carta, o la Oficina Internacional podrá proponer los formularios que deberán utilizarse para esa comunicación. Con respecto a otras comunicaciones similares, se podrán efectuar ya sea en forma de documento impreso o de imagen electrónica de documento y, en este último caso, de conformidad con las modalidades acordadas entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión.

REGLA 32

34. La modificación propuesta a la Regla 32.1)a)xi) trata de la información que deberá inscribir la Oficina Internacional en virtud de la Regla 23*bis* y los datos que deberán publicarse en la Gaceta.

REGLA 36

35. La Regla 36)xi), según la modificación propuesta, confirma que la información notificada en virtud de la Regla 23*bis* está exenta del pago de toda tasa internacional al igual que en el caso de otras notificaciones y comunicaciones contempladas en dicha disposición. Incumbirá a cada Oficina designada determinar si desea cobrar una tasa por las operaciones relativas a un procedimiento de división a nivel nacional o regional.

REGLA 40.6)

36. Se puede añadir un nuevo párrafo 6 a la Regla 40, que establezca una disposición transitoria que especifique una fecha a partir de la cual las Oficinas en cuestión estarán en condiciones de efectuar notificaciones en virtud de la nueva Regla 23*bis* propuesta. Se prevé que tal disposición ofrecerá a esas Oficinas y a la Oficina Internacional un plazo suficientemente amplio para adaptar su infraestructura administrativa a las nuevas disposiciones. Asimismo, cabe mencionar que debido a la puesta en marcha del proyecto de modernización de T.I., toda modificación del sistema de datos, como la posibilidad propuesta de inscribir una división, no se podrá emprender antes del año 2014, siendo el 1º de abril de 2015 la fecha más próxima de aplicación.

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

i) tomar nota del contenido del presente documento; y

ii) examinar las propuestas presentadas en el presente documento respecto de las divisiones de las designaciones y las fusiones relativas a los registros internacionales ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

[Sigue el Anexo]

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

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

[...]

Regla 23bis

División o fusión relativa a un registro internacional ante la Oficina
de una Parte Contratante designada

1) [Notificación de una división de un registro internacional ante la Oficina de una Parte Contratante designada] Cuando la división de un registro internacional haya sido efectuada ante la Oficina de una Parte Contratante designada, la Oficina podrá notificar ese hecho a la Oficina Internacional. En la notificación figurará o se indicará

- i) la Oficina que realiza la notificación,
- ii) el número del registro internacional en cuestión, y
- iii) el nombre del titular.

2) [Notificación de una fusión, tras el envío de una notificación de división] Toda Oficina que haya comunicado una notificación en virtud del párrafo 1) podrá, cuando se haya efectuado la fusión de cualquiera de las solicitudes o registros divisionales resultantes, notificar ese hecho a la Oficina Internacional. El párrafo 1) se aplicará *mutatis mutandis* al contenido de tal notificación.

3) [Inscripción y notificación por la Oficina Internacional] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las notificaciones mencionadas en los párrafos 1) y 2) e informará al titular en consecuencia.

**Capítulo 7
Gaceta y base de datos**

*Regla 32
Gaceta*

1) *[Información relativa a los registros internacionales]* a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[...]

xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 23bis, 27.3) y 4) y 40.3);

[...]

[...]

[...]

Regla 36
Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- [...]
xi) toda notificación en virtud de la Regla 21. ~~e de~~ la Regla 23 o la
Regla 23bis,
[...]

Capítulo 9
Otras disposiciones

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

6) [Disposiciones transitorias relacionadas con la división o fusión relativa a un registro internacional ante la Oficina de una Parte Contratante designada] La Regla 23bis entrará en vigor el [1 de abril de 2015].

[Fin del Anexo y del documento]