

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

**Undécima reunión**  
**Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2013**

### **PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O UNA FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES**

1. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional 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 disposiciones<sup>1</sup> respecto de la división de los registros internacionales 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).

2. El Grupo de Trabajo siguió debatiendo el tema en varias reuniones más, basándose en documentos preparados por la Delegación de Suiza y la Secretaría respectivamente y a los que se remiten los documentos proporcionados al Grupo de Trabajo en su última (décima) reunión. Además, se envió un cuestionario a las Oficinas de todos los miembros de la Unión de Madrid (denominado en adelante "el cuestionario") para reunir información sobre las prácticas de las Partes Contratantes con respecto a la división.

---

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

3. En su décima reunión, celebrada en Ginebra del 2 al 6 de julio de 2012, el Grupo de Trabajo examinó dos documentos titulados respectivamente “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” y “Propuesta de Suiza” (en adelante denominados respectivamente “el documento de la Oficina Internacional” y “el documento de Suiza”<sup>2</sup>).
4. Tras la décima reunión del Grupo de Trabajo, y para facilitar la elaboración de un nuevo documento de debate por parte de la Secretaría, la Oficina Internacional invitó a las Oficinas de las Partes Contratantes y las organizaciones de usuarios a formular observaciones sobre el tema, teniendo en cuenta los debates ya celebrados, y a presentarlas al Foro Jurídico del Sistema de Madrid (denominado en adelante “el Foro de Madrid” o “el Foro”) a más tardar el 21 de diciembre de 2012.
5. Al momento de elaborar este documento, se habían presentado al Foro 11 aportes, de los cuales solo ocho provenían de las Oficinas de Partes Contratantes<sup>3</sup> y los tres restantes de organizaciones de usuarios<sup>4</sup>.
6. Se había esperado que los aportes de las Oficinas de las Partes Contratantes y las organizaciones de usuarios sirvieran para enriquecer el debate sobre la cuestión de la división de los registros internacionales e introdujeran otras posibilidades u opciones que el Grupo de Trabajo pudiera presentar a los participantes de su undécima reunión. Sin embargo, la cantidad<sup>5</sup> y el contenido de los aportes que se hicieron llegar al Foro no ponen de manifiesto nuevos elementos sustantivos; por lo tanto, en este momento y para centrar y orientar los debates, se concluye que la mejor vía de acción sería la de hacer un balance general de los avances del Grupo de Trabajo sobre esta cuestión hasta el presente y decidir si debe seguirse adelante y cómo hacerlo.
7. Cabe recordar que muchos de los participantes de la décima reunión del Grupo de Trabajo pidieron aclaraciones sobre las diferencias entre la propuesta presentada en el documento de la Oficina Internacional y la propuesta de Suiza. A esos efectos, en la Parte II de este documento se presenta un breve análisis y un examen comparativo de dichos documentos. A continuación, en la Parte III, se examinan los debates del Grupo de Trabajo en su décima reunión, tras la presentación de los dos documentos y, en especial, se señalan las cuestiones más destacadas surgidas de los debates. En la Parte IV se repasan brevemente los puntos fundamentales de los aportes presentados al Foro de Madrid. En la Parte V se vuelven a analizar algunas de las cuestiones ya debatidas para aclararlas y tratarlas en más detalle. Por último, en la Parte VI, se extraen algunas conclusiones y se procura establecer la vía de acción a seguir.

## II. ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXAMEN DEL DOCUMENTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL Y EL DOCUMENTO DE SUIZA

### EL DOCUMENTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL

8. De manera sintética, la propuesta presentada en el documento de la Oficina Internacional se centró principalmente en la división y fusión de los registros internacionales a nivel de una Parte Contratante designada y no previó un procedimiento que contemplara la división y fusión del registro internacional *per se*.

---

<sup>2</sup> Véanse los documentos MM/LD/WG/10/4 y MM/LD/WG/10/6.

<sup>3</sup> Colombia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Madagascar, Portugal y Suiza.

<sup>4</sup> *Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)*, *Association romande de propriété intellectuelle (AROP)* e *International Trademark Association (INTA)*.

<sup>5</sup> Al momento de elaborar el presente documento, se habían presentado al Foro 11 aportes, de los cuales solamente ocho provenían de las Oficinas de las Partes Contratantes y los tres restantes de organizaciones de usuarios.

9. En particular, se indicó que la propuesta solo era aplicable a aquellas Partes Contratantes cuyas legislación nacional o regional contemplara la posibilidad de dividir las designaciones efectuadas en los registros internacionales. En segundo lugar, se propuso que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas tuvieran la opción de notificar a la Oficina Internacional una división efectuada para su inscripción en el Registro Internacional y su publicación en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (“la Gaceta”).

10. En el documento de la Oficina Internacional se propuso una nueva Regla 23*bis* que dispondría que cuando se efectuara la división de un registro internacional, la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión podría (“podrá”) notificar ese hecho a la Oficina Internacional. Si posteriormente se efectuara una fusión, dicha Oficina podría notificarla a la Oficina Internacional de la misma manera. La Oficina Internacional inscribiría la información en el Registro Internacional e informaría al titular en consecuencia. La Secretaría confirmó además que, si una Oficina proporcionara información adicional (como por ejemplo, la lista de los productos y servicios afectados por la división o el número de referencia asignado a la parte dividida del registro internacional) en un documento impreso en papel o por medios electrónicos, se ofrecería acceso a la imagen electrónica del mismo en la base de datos ROMARIN.

## EL DOCUMENTO DE SUIZA

11. La propuesta presentada en el documento de Suiza exigiría que la Oficina en cuestión enviara a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección para la parte correspondiente a los productos y servicios que no plantearan problemas, mientras se prosigue el procedimiento de denegación con respecto a la otra parte del registro. Además, supuestamente, una vez finalizado el procedimiento sería necesario notificar nuevamente a la Oficina Internacional la decisión definitiva con respecto a esta última parte. En el documento también se mencionó que la introducción del procedimiento de división en el marco del sistema de Madrid contribuiría a armonizar este sistema con las obligaciones y las posibilidades ya previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (“el Tratado de Singapur”).

12. Asimismo, en el documento se indicó que, acorde con la propuesta del documento de la Oficina Internacional, la función de esta última se limitaría a la de inscribir, notificar y publicar la división. Sin embargo, se debería asignar un nuevo número de registro internacional a la parte dividida, con la consiguiente necesidad de adaptar los sistemas informáticos de la Oficina Internacional a esos efectos.

13. En el plano normativo, se propuso incluir en la actual Regla 25 del Reglamento Común las modificaciones necesarias para efectuar la división. Dicha Regla trata, entre otras cosas, de las peticiones de inscripción de una modificación. Según la modificación propuesta, además de indicar el nombre del titular y el número del registro internacional en cuestión, también se deberían indicar los productos y servicios que deban dividirse del registro internacional vigente y, de forma opcional, la lista de productos y servicios que permanecerían en dicho registro.

14. La modificación propuesta también previó la posibilidad de que las Partes Contratantes realicen una declaración sobre el hecho de que en su legislación no esté prevista la división, o lo esté únicamente respecto de un cambio parcial de titularidad.

15. En el documento de Suiza se propuso una modificación de las Instrucciones Administrativas para disponer que la división se inscriba en el Registro Internacional con el número del registro internacional vigente y que se cancele la parte “dividida” bajo el número del registro internacional vigente y se la inscriba como un registro internacional diferente, con el número del registro matriz y una letra mayúscula (de la misma forma en que se inscriben actualmente los cambios parciales en la titularidad con arreglo a la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas).

16. Por consiguiente y en síntesis, en lo que respecta al marco normativo, las diferencias fundamentales entre ambos documentos parecen reducirse a: a) el alcance de la inscripción – el documento de Suiza prevé también la inclusión de indicaciones sobre los productos y servicios afectados por la división (y posiblemente también los productos y servicios no afectados), b) el método de inscripción – la Oficina Internacional propone una mera inscripción del hecho de que la división se efectuó, mientras el documento de Suiza propone una modificación del número del registro internacional como parte de la inscripción, c) el carácter opcional del procedimiento – la Oficina Internacional propone que la presentación de la solicitud sea opcional, a elección de la Oficina de la Parte Contratante en cuestión, mientras la propuesta de Suiza no parece resolver totalmente si se pretende que la presentación de una solicitud sea obligatoria u opcional y d) el documento de Suiza permite que las Partes Contratantes se excluyan formalmente mediante una declaración.

### **III. EXAMEN RESUMIDO DEL DEBATE SOBRE EL DOCUMENTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL Y EL DOCUMENTO DE SUIZA**

17. Se considera que en esta etapa sería útil realizar un breve examen de las principales cuestiones surgidas del debate sobre ambos documentos, a efectos de las próximas deliberaciones del Grupo de Trabajo.

a) En varias ocasiones se destacó la importancia de contar con un mecanismo de información amplio y centralizado, gestionado por la Oficina Internacional, y de fácil acceso para usuarios y terceros. Se expresó asimismo que, a fin de mantener la integridad y transparencia del Registro Internacional, debería haber un procedimiento para inscribir la división de registros internacionales en el Registro Internacional.

b) Por otro lado, la opinión general fue que la introducción de un procedimiento de división en el marco del sistema de Madrid no debería imponer ninguna obligación a las Oficinas de aquellas Partes Contratantes cuya legislación no previera la división a nivel nacional o regional.

c) Se manifestó reiteradamente que un nuevo procedimiento para la división de los registros internacionales no debería dar lugar a un sistema más complejo a nivel de la Oficina Internacional, ni imponer una carga adicional para las Oficinas de las Partes Contratantes que sí permitan la división.

d) En varias ocasiones, se mencionó la aparente incoherencia entre el sistema de Madrid, que no prevé un procedimiento para la división de los registros internacionales, y el TLT y el Tratado de Singapur, que sí lo contemplan. En este sentido, también se mencionó el aparente tratamiento desigual de los sistemas a nivel nacional y regional y el sistema de Madrid. Se manifestó que los solicitantes que elijan la vía internacional deberían tener acceso a las mismas posibilidades de división que las disponibles para los solicitantes que elijan la vía nacional o regional.

e) Se expresó preocupación por las consecuencias para los usuarios de la renovación de un registro internacional dividido y también por el sistema de pago de tasas en dos partes. Se indicó que en solo una Oficina de una Parte Contratante (Estados Unidos de América), donde existe un procedimiento para la división de un registro internacional a nivel nacional, un registro internacional dividido se renovararía como una entidad única y pagaría una tasa de renovación única.

f) Se pidió aclarar el tema de la certificación de un registro internacional dividido y, especialmente, si la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión estaría obligada a expedir un nuevo certificado, o certificados, de registro.

g) También se pidió que se aclararan las consecuencias que tendría para el sistema de Madrid el inicio por parte de terceros de un procedimiento de oposición a una solicitud de división, en lo que respecta a su notificación a la Oficina Internacional y su posterior inscripción y publicación.

h) Se expresó amplio apoyo al documento de Suiza, principalmente por el hecho de que muchas Oficinas no cuentan con un sistema de registro paralelo para los registros internacionales, ni asignan a los registros internacionales un número nacional o regional. Por consiguiente, dichas Oficinas tendrían dificultades para asignar un número nuevo a un registro internacional dividido. Sin embargo, se manifestó que la asignación de una letra y de un número de registro internacional nuevo y diferente aumentaría la certidumbre de los usuarios y mejoraría su capacidad de hacer valer sus derechos.

i) Se indicó asimismo que se debe tomar en cuenta la existencia de lo que se denominó un mecanismo de hecho (la inscripción de los cambios parciales de titularidad) en el marco actual del sistema de Madrid, lo que facilitaría introducir un procedimiento para inscribir los registros internacionales divididos a nivel internacional.

#### **IV. APORTES AL FORO DE MADRID**

18. Los aportes presentados al Foro de Madrid han ofrecido muy pocos, o casi ningún, elemento sustantivo nuevo. Cabe destacar que, aparte de la Oficina de Suiza cuya posición es totalmente clara, solo tres Oficinas manifestaron una preferencia expresa por una de las dos propuestas, y esas Oficinas prefirieron la división a nivel de la Parte Contratante designada frente a la división a nivel del registro internacional<sup>6</sup>.

19. La Oficina de Colombia, al recordar que los titulares de registros internacionales tienen las mismas prerrogativas ofrecidas a los solicitantes a nivel de las Partes Contratantes designadas, indicó que los primeros deberían poder solicitar la división, que efectuarían las Oficinas designadas, con arreglo a sus correspondientes legislaciones nacionales o regionales. Advirtió sobre la necesidad de determinar si dicha petición debería presentarse a través de la Oficina Internacional o directamente ante la Oficina en cuestión.

20. Además, en los aportes presentados por las Oficinas se expresa la conveniencia de proceder con cautela y la opinión de que sería sensato profundizar los debates.

21. En cuanto a los tres aportes de las organizaciones de usuarios, favorecen la propuesta presentada en el documento de Suiza. Una propuesta totalmente nueva fue que si una petición de inscripción de una división se aplicara a varias Partes Contratantes, para los mismos productos y servicios, dicha petición debería presentarse directamente a la Oficina Internacional en lugar de formularse inicialmente ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión y presentarse posteriormente a la Oficina Internacional a través de dichas Oficinas<sup>7</sup>.

22. Fuera de esto, los tres aportes reiteraron básicamente lo ya debatido y, especialmente, subrayaron la importancia de que los usuarios tuvieran las mismas oportunidades a nivel internacional que a nivel nacional o regional. Se indicó además que introducir un procedimiento para dividir los registros internacionales a nivel del Registro Internacional armonizaría el funcionamiento del sistema de Madrid con el TLT y el Tratado de Singapur. Una de las organizaciones lamentó que “los titulares de registros internacionales fueran objeto de un trato menos favorable, solo por optar por la vía del sistema de Madrid”<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Colombia, Israel y Madagascar.

<sup>7</sup> APRAM.

<sup>8</sup> AROPI.

23. En los aportes se hizo hincapié, asimismo, en la importancia de un mecanismo que permita inscribir la división de registros internacionales y, consiguientemente, publicar y difundir la información pertinente para los usuarios del sistema y los terceros.

24. En alusión a lo propuesto en el documento de la Oficina Internacional, una organización indicó que como sistema opcional no “tiene un efecto equivalente al de la división en sí porque no crea un registro de la división diferente del registro inicial, a pesar de que esta condición específica es un elemento fundamental del mecanismo”<sup>9</sup>. La misma organización, remitiéndose a la preocupación expresada por la posible pérdida de la disponibilidad de un único procedimiento (en el ámbito de las renovaciones), destacó que esa “desventaja no se limita exclusivamente al registro dividido sino también a un registro que sea objeto de una cesión parcial”.

25. Se indicó además que “la propuesta de Suiza conlleva la obligación de todas las Partes Contratantes cuya legislación prevé la posibilidad de dividir una solicitud presentada directamente ante su Oficina o un registro efectuado por su Oficina, de dar efecto en las mismas condiciones a una división de un registro internacional en el que se las designa. [...] [L]a propuesta de la Oficina Internacional no conlleva esta obligación”<sup>10</sup>. La propuesta de enmienda del Reglamento Común presentada en el documento de Suiza se circunscribe al marco de la Regla 25. Sin embargo, esta Regla no impone a las Oficinas, de por sí, una obligación equivalente con respecto a las diferentes modificaciones posibles que se pueden inscribir en su virtud. La Regla meramente establece el procedimiento normativo para las inscripciones (véase a continuación más información al respecto).

## V. AMPLIACIONES Y ACLARACIONES SUGERIDAS

### SI NO HAY UN PROCEDIMIENTO DE DIVISIÓN A NIVEL NACIONAL O REGIONAL

26. En primer lugar, al parecer, todos los participantes en los debates han aceptado plenamente que la introducción en el sistema de Madrid de un procedimiento de división de los registros internacionales no debería imponer ninguna obligación a las Oficinas de aquellas Partes Contratantes que no cuenten con un procedimiento para inscribir divisiones a nivel nacional o regional.

### SI HAY UN PROCEDIMIENTO DE DIVISIÓN A NIVEL NACIONAL O REGIONAL

27. Algunas Oficinas cuentan con procedimientos de división a nivel nacional o regional. Entre ellas, algunas pueden opinar que dichos procedimientos nacionales o regionales no se aplicarían también, automáticamente, a la división de registros internacionales en que se las designa como Partes Contratantes del sistema de Madrid. En este sentido, y en un paréntesis, cabe remitirse en este punto al Artículo 4 del Arreglo de Madrid y su Protocolo que prevén que un registro internacional no denegado o con respecto al cual se retiró una denegación anteriormente notificada, surtirá el mismo efecto que si la Oficina de la Parte Contratante en cuestión hubiera registrado la marca.

---

<sup>9</sup>

AROPI.

<sup>10</sup>

INTA.

28. Otras Oficinas ya cuentan con disposiciones que permiten la división de registros internacionales o pueden aplicar a los registros internacionales las disposiciones vigentes sobre división de registros nacionales<sup>11</sup>. Por último, si en el Reglamento Común se prevé la división de los registros internacionales, otras Oficinas pueden querer adoptar disposiciones que permitan la división de un registro internacional.

## INSCRIPCIÓN OPCIONAL U OBLIGATORIA EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

29. Sin embargo, aparte de lo expresado, en caso de introducirse un procedimiento para dividir los registros internacionales, parece haber cierta falta de unanimidad sobre la obligatoriedad para las Oficinas de notificar a la Oficina Internacional la división de un registro internacional (a nivel nacional o regional) efectuada por una de ellas.

30. El documento de la Oficina Internacional propuso que la notificación fuera opcional, aunque ciertos integrantes del Grupo de Trabajo parecían tener la impresión de que la propuesta de Suiza era más sólida en este sentido. El documento de Suiza incluyó un proyecto de modificación de la Regla 25 para plasmar el nuevo procedimiento.

31. La Regla 25 trata sobre la inscripción de modificaciones. De forma paralela a la Regla 25, el Artículo 9 del Protocolo de Madrid prevé que la Oficina Internacional inscribirá todo cambio de titular “a solicitud” de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional. No obstante, de por sí, la Regla 25 solo se limita a ofrecer a las Oficinas o los titulares de registros internacionales un mecanismo que les permite solicitar a la Oficina Internacional que inscriba ciertas modificaciones.

32. De la misma forma, el Artículo 9*bis* del Protocolo de Madrid prevé que la Oficina Internacional “inscribirá” en el Registro Internacional diferentes cambios que se indican en ese Artículo. Por otro lado, la Regla 25 complementa este Artículo únicamente al disponer la presentación del formulario oficial pertinente e indicando su contenido en cada caso. Por consiguiente, se afirma que una interpretación estricta de los Artículos en cuestión y de la Regla 25 no deja nada claro que se esté imponiendo una verdadera obligación a un titular o una Oficina. Es discutible, por lo tanto, que la propuesta del documento de Suiza, tal como se formula actualmente, sea de hecho más prescriptiva que la presentada en el documento de la Oficina Internacional.

33. La modificación propuesta a la Regla 25 en el documento de Suiza tiene, abreviadamente, la siguiente redacción: “[s]e presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a [...] una división del registro internacional respecto de una Parte Contratante designada y de algunos de los productos y servicios.” Se considera que no existen elementos adicionales en la modificación propuesta que indiquen algún grado de obligación de presentar dicha petición.

---

<sup>11</sup> En el cuestionario sobre las prácticas de los miembros de la Unión de Madrid con respecto a la división, ocho de los 54 participantes respondieron afirmativamente a la pregunta “¿Permite la legislación en vigor en su país u organización la división de una extensión territorial (o ‘designación’) en virtud del Artículo 3ter del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, distinta de la resultante de una notificación de la Oficina Internacional de la OMPI en relación con un cambio parcial en la titularidad del registro internacional correspondiente?”

## EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y EL TRATADO DE SINGAPUR

34. Se ha señalado que el sistema de Madrid es deficiente ya que no está a la altura de los estándares establecidos en el TLT y el Tratado de Singapur. Se indica que la falta de una norma sobre la división de un registro internacional en los tratados de Madrid o el Reglamento Común perjudica injustamente a los titulares de registros internacionales frente a los solicitantes que optan por la vía nacional o regional.

35. A este respecto, se debe tener en cuenta la naturaleza diferente de las peticiones y/o inscripciones previstas en el TLT y el Tratado de Singapur por un lado, y el Arreglo y el Protocolo por el otro. No se debe presumir un paralelismo conceptual total entre ambos grupos de tratados; el marco jurídico del TLT y el Tratado de Singapur afecta directamente *al fondo* de los sistemas jurídicos de marcas nacionales y regionales, mientras que el sistema de Madrid es un sistema de registro que genera la inscripción centralizada de una marca “internacional”, sin que surta de por sí efectos de protección en cada una de las Partes Contratantes designadas. En virtud del Artículo 4 del Arreglo y el Protocolo, la protección de una marca en cada una de las Partes Contratantes designadas, a partir de la fecha de la inscripción de un registro internacional, será la misma que si la petición se hubiera presentado directamente en las Oficinas en cuestión y, si no se hubiese notificado ninguna denegación dentro del plazo correspondiente, o si una denegación notificada se hubiese retirado, la protección de la marca será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina en cuestión.

36. En síntesis y por consiguiente, a partir del vencimiento del plazo para la denegación, los derechos dimanantes de un registro internacional son derechos que no dependen en forma alguna del sistema de Madrid, *per se*, sino que surgen de las leyes y procedimientos en vigor a nivel nacional o regional.

37. No obstante, esto no significa que la división de un registro internacional o tal vez más exactamente de los derechos dimanantes de un registro internacional, no puedan hacerse valer a nivel nacional o regional. No existe ninguna norma del marco jurídico del sistema de Madrid que así lo prescriba o tan siquiera lo indique. Cabe destacar en este sentido que una Oficina en particular<sup>12</sup> gestiona con éxito un procedimiento de división para los registros internacionales que designan a su territorio como Parte Contratante en el marco del sistema de Madrid.

38. Se reconoce, sin embargo, que este último caso poco le sirve a la amplia mayoría de las Oficinas que no tienen un mecanismo para asignar un número nacional o regional específico a los registros internacionales, ni mantienen un registro paralelo independiente para los registros internacionales. A pesar de ello es claro que, en principio, no existe en los hechos ninguna prohibición ni obstáculo jurídico para la división de un registro internacional.

## POSIBLE ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UNA MODIFICACIÓN PARCIAL EN LA TITULARIDAD

39. Se ha señalado que si el Grupo de Trabajo decidiera introducir un procedimiento para inscribir la división de un registro internacional a nivel del Registro Internacional, se debería aprovechar el procedimiento existente para la inscripción de cambios parciales en la titularidad.

---

<sup>12</sup> La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).



40. El procedimiento para la inscripción de cambios parciales en la titularidad está establecido en la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas, que prevé en su párrafo b) que toda parte de un registro internacional transferida se cancelará bajo el número de dicho registro internacional y se inscribirá como un registro internacional diferente, llevando el número del registro internacional inicial, acompañado de una letra mayúscula.

41. Se puede afirmar que este procedimiento de inscripción resulta razonablemente satisfactorio para los usuarios del sistema y no impone una carga de trabajo excesiva a la Oficina Internacional. Hasta la fecha, debido a las repetidas transferencias que pueden producirse a lo largo del tiempo con respecto a un determinado registro internacional, las inscripciones han llegado a la letra "L".

42. Dicho esto, cabe recordar de todas formas que la inscripción de cambios en la titularidad, de por sí, no se limita generalmente a la simple inscripción de un único cambio en la titularidad. Por consiguiente a veces sucede que la Oficina de una Parte Contratante designada y notificada de un cambio de titular que afecte a esa Parte Contratante, con arreglo al párrafo 4) de la Regla 27 del Reglamento Común, puede declarar que el cambio de titularidad no surte efectos en dicha Parte Contratante. En tal caso, la Oficina Internacional está obligada a efectuar una nueva inscripción que cancele la designación en cuestión de la parte transferida y la vuelva instaurar en la parte no transferida del registro internacional inicial.

43. Se podría afirmar que el procedimiento para la inscripción de cambios en la titularidad es algo engorroso, pero razonablemente práctico y eficaz. Asimismo, una de las ventajas principales del procedimiento actual es que el sistema de asignación de letras establecido tiene como valor agregado que la aparición en el Registro Internacional de un número de registro internacional seguido de una letra denota una única información para el titular de la marca, para los usuarios del sistema y los terceros – es decir, trasmite la información de que se ha inscrito una modificación parcial en la titularidad y nada más.

44. Si se introdujera un procedimiento equivalente para inscribir la división de un registro internacional podría cuestionarse si los beneficios de dicho sistema superarían la relativa claridad del relato histórico de las inscripciones que figuran en el Registro Internacional. En efecto, la aparición de una letra junto a un número internacional ya no representaría necesariamente un único tipo de hecho (un cambio parcial en la titularidad) en el ciclo de vida de un registro internacional, sino que sería necesario seguir analizando si se trata de un cambio parcial en la titularidad o una división del registro internacional. Una opción sería complicar el mecanismo de asignación de letras para recoger las divisiones; el resultado sería un diseño más complejo del Registro Internacional.

45. Se señala que adoptar el mecanismo de cambio parcial en la titularidad para inscribir también las divisiones de registros internacionales podría tener el efecto de atestar el Registro Internacional o diluir su transparencia. Por su propia índole, la parte dividida de un registro internacional quedaría bajo el nombre del titular inicial del registro y es posible imaginar que, en muchos casos, la parte correspondiente a la letra (la parte dividida) termine por volver a fusionarse con la parte original de la que se dividió. Tal fusión sería análoga al procedimiento que la Oficina Internacional pone en práctica actualmente en caso de que una Oficina declare que un cambio en la titularidad no tiene efecto. Además se señala que hasta podría suceder que, en una fusión parcial, la parte no fusionada restante continuara figurando en el Registro Internacional con una letra como un dato algo redundante, que obviamente no se renovarían a su debido tiempo.

## VI. CONCLUSIÓN – POSIBLES VÍAS DE ACCIÓN

46. Quizás sería más apropiado plantear el debate, no en términos de la división de un registro internacional como tal, sino de ofrecer los medios para establecer un mecanismo sencillo y práctico para la *inscripción*, a nivel del Registro Internacional, de la división de un registro internacional efectuada en la Oficina de una Parte Contratante designada. La cuestión de si hacerlo exigiría también, como corolario, la inscripción de dos declaraciones de concesión de protección o una única declaración, como hasta ahora, sería un tema a tratar.
47. En este momento, el único hecho cuya inscripción en el Registro Internacional tiene un efecto consiguiente en el número asignado inicialmente a un registro internacional es la inscripción de un cambio parcial en la titularidad. Sería difícil sostener que esto no debiera ser así. Todos los demás hechos que ocurren en el curso del ciclo de vida de un registro internacional meramente se inscriben en el Registro Internacional como incidentes en dicho ciclo y, salvo la inscripción de una denegación provisional, se inscriben y publican solo de forma opcional y a pedido de las partes interesadas. Quizás quepa preguntarse cuál sería la particularidad tan fundamental de una designación dividida a nivel de la Oficina nacional o regional (y que, naturalmente, sigue bajo el nombre del titular inscrito en el Registro Internacional y que, si el titular es afortunado, muy probablemente vuelva a fusionarse con la inicial a su debido tiempo) que exija, en consecuencia, que el hecho se señale mediante una rectificación del número del registro internacional.
48. El documento de Suiza va más allá del de la Oficina Internacional en cuanto a la información a inscribir y también prevé la inscripción de listas de productos y servicios. El Grupo de Trabajo podrá considerar que el mayor alcance de la propuesta suiza sea justificado, pero debe tomarse en cuenta la carga de trabajo adicional que conllevaría para la Oficina Internacional. Además, en este sentido, también podría ser necesario examinar la posibilidad de establecer un marco de verificaciones y controles que limite la posibilidad de introducir nuevos números de clase para una parte dividida, o de una importante reorganización de las indicaciones de los productos y servicios durante el curso de la división.
49. Es muy probable que la propuesta del documento de Suiza también diera origen a un aumento de la carga de trabajo para la Oficina Internacional, debido a la gestión posterior y la realización de las notificaciones derivadas de la división de un registro internacional, que ya no estaría inscrito en el Registro Internacional con un único número integral sino que figuraría como dos registros individuales diferentes, ambos con pleno derecho a los recursos disponibles para los titulares de registros internacionales en el marco del sistema de Madrid. Independientemente del número efectivo de divisiones efectuadas, esto conllevaría definir, crear y aplicar los recursos informáticos, formularios y otros medios conexos necesarios para cumplir esta obligación.
50. Se sostiene que la introducción de la división, ya sea en la forma propuesta en el documento de Suiza o en el de la Oficina Internacional, comportaría inevitablemente la necesidad de instrumentar medios tecnológicos adicionales para preservar la claridad necesaria y, teniendo en cuenta el mandato de la Asamblea de la Unión de Madrid, la facilidad de uso del sistema de Madrid. Una forma de medir la eficiencia de un mecanismo es la relación entre los medios invertidos para hacerlo funcionar y la intensidad de su uso. La información empírica obtenida del uso de la división parece indicar que su introducción en el sistema de Madrid no representaría el uso más eficiente de los recursos de la Oficina Internacional.
51. Ambos documentos prevén únicamente la posibilidad de inscribir la división de un registro internacional, más que la obligación para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas de hacerlo. El Grupo de Trabajo deberá decidir cuál de los sistemas prefiere. Por último, si se introdujera un procedimiento de división, se podría decir que solo faltaría resolver la cuestión de si la inscripción sería una inscripción simple, como tal, o si el hecho de haberse efectuado una

división a nivel de la Parte Contratante designada se debería considerar como de importancia equivalente a un cambio en la titularidad que debería, por lo tanto, no solo inscribirse como un hecho en el Registro Internacional sino además reflejarse en la numeración del registro internacional en cuestión. Cabe recordar aquí las consideraciones mencionadas sobre el aumento de la complejidad y la eficiencia esperada.

52. La Oficina Internacional necesitará más pautas e instrucciones del Grupo de Trabajo sobre cómo proceder. En este sentido, cabe mencionar la respuesta más bien lacónica de las Oficinas a la invitación del Presidente a participar en el debate por medio del Foro de Madrid, que quizás sea señal de su falta de interés en la cuestión. No obstante, parece existir un consenso bastante generalizado sobre la necesidad de proceder con cautela y prudencia. Bien podría ser que, en el futuro, dado el continuo desarrollo de los medios tecnológicos para el registro de datos y la constante expansión del alcance de las comunicaciones e inscripciones electrónicas entre las Oficinas y la Oficina Internacional, sea menos complejo introducir nuevos aspectos y procedimientos relativos al Registro Internacional. Por ejemplo, en el futuro, podría tenerse un mecanismo de seguimiento o un sistema de etiquetado que identificara individualmente a cada designación y facilitara así un procedimiento que permita notificar e inscribir la división de registros internacionales en el Registro Internacional a nivel de una designación, sin comprometer la integridad de la inscripción del registro internacional matriz.

53. Más especialmente se ha señalado también que se debe tener cuidado de no poner en peligro la simplicidad actual del sistema de Madrid, dado el creciente interés de posibles nuevas Partes Contratantes en adherirse al sistema, por ejemplo en las regiones de América Latina y de Asia y el Pacífico. Asimismo, cuando todas las Partes Contratantes del sistema de Madrid se hayan adherido al Protocolo, es posible que el Grupo de Trabajo deba examinar en profundidad la estructura y funcionamiento general del sistema de Madrid y la posible suspensión del Arreglo de Madrid. Se señala la posible conveniencia de no aumentar la complejidad ni comprometer el sistema en este momento en particular y que, a menos que se pueda llegar a un procedimiento simple y claro para introducir la división, en la actualidad puede ser sensato diferir su examen durante algún tiempo.

*54. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar la vía de acción a seguir, si corresponde, con respecto a la cuestión de la división de registros internacionales.*

[Fin del documento]