

## **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**

### **INFORME**

*adoptado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) celebró su undécima reunión en Ginebra del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Argelia, Australia, Austria, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, India, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea y Viet Nam (46).
3. Estuvieron representados, en calidad de observadores, los siguientes Estados: Afganistán, Arabia Saudita, Chile, Indonesia, Iraq, Malasia, Malawi, Myanmar, Perú, República Dominicana, Tailandia, Trinidad y Tobago y Zimbabwe (13).
4. Participó en la reunión, en calidad de observador, un representante de la siguiente organización intergubernamental internacional: Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (1).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), *Association des praticiens du droit des marques et des modèles* (APRAM), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle* (CEIPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA) (8).

6. La lista de participantes figura en el Anexo III del presente documento.

## **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN**

7. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Sr. Francis Gurry, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

8. El Director General indicó que, desde la anterior reunión del Grupo de Trabajo, se han adherido al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Protocolo”) la India, México, Nueva Zelanda, Rwanda y Túnez, con lo que el total de Partes Contratantes del Protocolo se sitúa ahora en 91, quedando Argelia como único país obligado por las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Arreglo”). Afirmó que varios países centroamericanos y algunos más del Caribe tienen muy avanzados los preparativos para su adhesión al Protocolo. Recordó que los miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) han decidido adherirse al Protocolo en 2015. Agregó que espera que la adhesión de algunos de estos países se produzca ya el año próximo.

9. El Director General indicó que, con un número récord de 44.018 solicitudes internacionales presentadas, cifra que refleja un incremento del 4,1 por ciento con respecto a la del año anterior, 2012 fue el tercer año consecutivo de crecimiento continuado del sistema de Madrid. Dijo que el Japón, la Federación de Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América han acaparado la mayor parte de ese crecimiento, siendo Alemania una vez más la Parte Contratante en la que se presentó un mayor número de solicitudes, seguida de los Estados Unidos de América y Francia. Señaló, además, que China fue nuevamente la Parte Contratante designada con mayor frecuencia, seguida de la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. Añadió que este crecimiento prosiguió en 2013, a razón de un 6,6 por ciento con respecto al año anterior, y anunció que la Oficina Internacional espera entre 45.000 y 46.000 solicitudes internacionales en el año en curso. Indicó, además, que al término de 2012 había más de 560.000 registros internacionales vigentes, y más de 5,6 millones de designaciones, para alrededor de 178.500 titulares de derechos. La mayoría de estos titulares entraría en la categoría de pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas cifras ponen de relieve la eficiencia del sistema de Madrid y los beneficios que aporta.

10. El Director General confirmó que la Oficina Internacional sigue centrada en prestar unos servicios de la más alta calidad, y que con tal fin ha adoptado diferentes iniciativas. Insistió en la utilidad que las herramientas informáticas tienen para los usuarios del sistema de Madrid, y así, destacó el papel que el servicio *Madrid Portfolio Manager* (MPM) y el *Madrid Office Portal* (MOP) desempeñan para los titulares y las Oficinas, respectivamente. Mencionó igualmente que las comunicaciones electrónicas con las Oficinas continúan en aumento, pues casi el 46 por ciento de las solicitudes internacionales y el 65 por ciento de todos los documentos se transmiten electrónicamente.

11. El Director General dijo que el Grupo de Trabajo ha aportado sustanciales mejoras al sistema de Madrid, como la derogación de la cláusula de salvaguardia y la obligación de enviar determinadas declaraciones de concesión de la protección. Tras recalcar la importancia de un sistema de Madrid renovado, afirmó que el Grupo de Trabajo es el cauce idóneo para hacerlo evolucionar. Anunció que, en la presente reunión, el Grupo de Trabajo se centrará en la introducción de la continuación de la tramitación, la renovación parcial de los registros internacionales, la posible introducción de la inscripción de la división y fusión de un registro internacional, la revisión de la información sobre cesación de los efectos, ataque central y transformación, y la posible suspensión del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo.

12. El Director General agradeció a las delegaciones su compromiso constructivo y expresó su deseo de que los debates de la semana se desarrollen en un tono positivo.

## **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

13. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, y las Sras. Ma. Corazon Marcial (Filipinas) y Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) fueron elegidas Vicepresidentas por unanimidad.

14. La Sra. Debbie Roenning (OMPI) se desempeñó como Secretaria del Grupo de Trabajo.

## **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

15. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento M/LD/WG/11/1 Prov. 2) sin modificaciones.

16. El Presidente recordó que el informe de la décima reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por medios electrónicos el 6 de junio de 2013, y anunció que para el informe de la reunión en curso se empleará el mismo procedimiento.

## **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

17. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/11/2.

18. La Secretaría, al presentar el documento, afirmó que, con el fin de hacer más fácil la utilización del sistema de Madrid, propone la introducción de tres cambios en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese arreglo (denominado en lo sucesivo “el Reglamento Común”), e indicó que el primer cambio propuesto permitirá a un solicitante o titular pedir que la Oficina Internacional continúe la tramitación de una solicitud internacional o de determinadas peticiones cuando dicho solicitante o titular haya incumplido los plazos. Al informar que, en ocasiones, la Oficina Internacional ha recibido solicitudes de los usuarios acerca de las medidas de subsanación disponibles, la Secretaría señaló que el marco jurídico del sistema de Madrid no contempla ninguna medida de este tipo, y reiteró que la Regla 5 del Reglamento Común se limita a las irregularidades en los servicios postales y de distribución. La Secretaría hizo alusión también a que el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Tratado de Singapur”) prevé una serie de medidas de subsanación, como la prórroga de plazos, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de derechos.

19. La Secretaría propuso introducir la continuación de la tramitación en una nueva Regla 5*bis*, que disponga que un solicitante o titular que haya incumplido determinados plazos pueda solicitar que la Oficina Internacional continúe tramitando una solicitud o determinadas peticiones, y afirmó que esa propuesta permitiría lograr un equilibrio justo entre los intereses de los solicitantes y titulares, cualesquiera terceros, los competidores y las Partes Contratantes designadas, al tiempo que posibilitaría una tramitación ágil y transparente que no impondría carga de trabajo adicional alguna a las Oficinas o a la Oficina Internacional. La Secretaría señaló que, con arreglo a la Regla 5*bis* propuesta, los solicitantes y titulares podrían pedir la continuación de la tramitación en los dos meses siguientes al momento en que expire el plazo incumplido y previo pago de una tasa. La Secretaría señaló, además, que esta medida sería aplicable únicamente a los plazos que se especifican en las Reglas 11.2) y 11.3), 20*bis*.2), 24.5)b), 26.2) y 39.1)i) pero no sería aplicable a los procedimientos que se siguen ante las Oficinas de las Partes Contratantes ni a los que incumban a esas Oficinas, como la subsanación de irregularidades de conformidad con las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. La Secretaría propuso fijar la cuantía de la tasa aplicable a las peticiones de continuación de la tramitación en 300 francos suizos.

20. La Secretaría señaló que el segundo cambio propuesto del Reglamento Común es una modificación de la Regla 30 de modo que, tras la inscripción de una declaración enviada en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii) o de la Regla 18*ter*.4), únicamente pueda renovarse un registro internacional respecto a productos y servicios que gocen efectivamente de protección en una Parte Contratante designada. Tras recordar que, hasta el momento, una vez inscritas esas declaraciones, el titular debe solicitar la inscripción de una limitación a los productos y servicios efectivamente protegidos en una Parte Contratante designada – antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación – o bien renovar el registro internacional para todos los productos o servicios inicialmente mencionados en la designación, la Secretaría subrayó los efectos potencialmente beneficiosos que este sistema tiene sobre la cuantía recaudada en concepto de tasas de renovación.

21. La Secretaría, al presentar el tercer cambio propuesto del Reglamento Común, afirmó que, conforme al párrafo 4) modificado de la Regla 31, la Oficina Internacional notificará a los titulares de registros internacionales que no sean renovados con el fin de evitar a dichos titulares posibles incertidumbres en cuanto al estado de un registro internacional.

22. El Presidente invitó a las delegaciones a formular sus comentarios sobre los párrafos 4 a 36 del documento MM/LD/WG/11/2.

23. La Delegación de Alemania señaló que, puesto que la mayoría de los titulares pueden no ser conscientes de haber incumplido un plazo, el cambio propuesto no sería útil en todos los casos en que se dé esta circunstancia.

24. La Delegación del Japón, expresando su apoyo al cambio propuesto, dijo que considera que la continuación de la tramitación podría hacerse también extensiva al plazo de pago de la segunda parte de la tasa individual, habida cuenta de que esta medida sería aplicable al pago del importe de la tasa individual que la Oficina Internacional cobra respecto de cualquier solicitud internacional o designación posterior, podría aplicarse igualmente al pago de esa segunda parte de la tasa individual, pues esta es una característica del sistema de Madrid que gestiona la Oficina Internacional. La Delegación dijo estar de acuerdo con la evaluación presentada en el documento y expresó su convicción de que la introducción de esta medida de subsanación no incrementará la carga de trabajo de la Oficina Internacional y solicitó que tanto las demás delegaciones como la Secretaría expresen su parecer acerca de si la ordenación de la medida de subsanación propuesta al pago de la segunda parte de la tasa individual acarrearía un aumento de la carga de trabajo.

25. La Delegación del Japón señaló que, en su opinión, la Regla 5*bis* propuesta no deja claro si la medida de subsanación tendrá un efecto retroactivo sobre la fecha de inscripción de los cambios y las licencias y recordó que, de acuerdo con el marco jurídico del sistema de Madrid, la fecha de inscripción de un cambio o de una licencia es la fecha en que se regulariza la petición. La Delegación afirmó que la regla propuesta, si bien dispone la continuación de la tramitación, no indica si la fecha de inscripción será la fecha en que expira el plazo o si sigue siendo la fecha de regularización de la petición, y sugirió que la Regla propuesta incluya la presunción de que el solicitante o el titular cumplía todos los requisitos en la fecha en que expiró el plazo. A juicio de la Delegación, esa presunción sería útil en los casos en que el titular quiera conservar una fecha anterior, y además justificaría la cuantía de la tasa propuesta.

26. La Delegación de Italia se declaró conforme con el cambio propuesto, que guarda conformidad con su legislación nacional y con el Tratado de Singapur, y expresó también su acuerdo en lo relativo a la tasa propuesta, si bien entiende que no debería cobrarse al solicitante o titular en los casos en que el incumplimiento de un plazo venga motivado por circunstancias de fuerza mayor.

27. La Delegación de Madagascar dijo que considera interesante la medida propuesta, si bien añadió que se precisa disponer de mayor información sobre su aplicación. Citando los párrafos 30 y 31 del documento sometido a debate, la Delegación preguntó si un solicitante o titular podría subsanar su solicitud o presentar la petición más de una vez durante el aplazamiento propuesto de dos meses. La Delegación dijo que comparte la preocupación de la Delegación del Japón sobre los efectos que la medida propuesta podría tener sobre la carga de trabajo de la Oficina Internacional.

28. La Delegación de la Unión Europea, reafirmando plenamente en su compromiso con la labor del Grupo de Trabajo, subrayó la importancia que tiene mantener un enfoque equilibrado entre facilidad de uso y seguridad jurídica. La Delegación señaló que, en su opinión, el cambio propuesto podría mejorar la facilidad de uso, aunque quizá a costa de la seguridad jurídica para terceros. La Delegación dijo que apoya la idea de limitar en número y duración la posibilidad de hacer uso de la medida de subsanación propuesta. Asimismo, dijo que considera adecuado cobrar una tasa para disuadir a quienes pretendan hacer un uso sistemático de la medida, así como mantener un grado adecuado de seguridad jurídica.

29. La Delegación de Kenya expresó su apoyo al cambio propuesto que, en su opinión, constituye un mecanismo útil para las pymes. En consecuencia, la Delegación propuso que se reduzca la cuantía de la tasa. La Delegación también dijo compartir la inquietud expresada por las Delegaciones del Japón y Madagascar sobre el posible incremento de la carga de trabajo para la Oficina Internacional.

30. La Delegación de Suiza afirmó que comprende la utilidad de la medida propuesta y la apoya, pero, como ya han afirmado otras delegaciones, procede que se explique más detalladamente su aplicación. Observó que la medida propuesta es aplicable a ciertos procedimientos que incumben tanto a la Oficina Internacional como a las Oficinas nacionales. La Delegación preguntó si procedería la continuación de la tramitación también en caso de no observarse un plazo fijado por una Oficina nacional, en los casos en que el titular hubiera presentado la petición de inscripción o designación posterior por conducto de esa Oficina. La Delegación preguntó igualmente si la petición de continuación de la tramitación tendría que presentarse directamente a la Oficina Internacional, aun en el caso de que la petición irregular de inscripción o designación posterior se hubiera presentado por conducto de una Oficina nacional. Por último, la Delegación preguntó si el solicitante o el titular podría beneficiarse de la medida de subsanación propuesta si la petición de continuación de la tramitación se presentara erróneamente ante una Oficina nacional en el plazo de dos meses.

31. La Delegación de Colombia manifestó su apoyo al cambio propuesto, pues en su opinión se trata de una medida oportuna para modernizar y simplificar el sistema de Madrid, y manifestó su apoyo a la propuesta de la Delegación de Kenya acerca de la cuantía de la tasa propuesta. La Delegación afirmó que, en su opinión, la Regla 5 debe tener en cuenta todos los medios de comunicación que pueden quedar afectados por circunstancias de fuerza mayor, y solicitó a la Oficina Internacional que estudie esta cuestión. La Delegación pidió que se expliquen mejor las razones por las que la medida de subsanación propuesta no sería aplicable a los plazos especificados en las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común.

32. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que es importante que la aplicación de la medida de subsanación se limite a circunstancias excepcionales, como terremotos, pandemias y otros desastres naturales. La Delegación expresó su inquietud por los efectos que la medida propuesta podría tener sobre la tramitación de solicitudes internacionales y designaciones posteriores, así como sobre terceros en Partes Contratantes designadas. Tras observar que las notificaciones de extensión de la protección a su Oficina nacional registran ya demoras importantes, la Delegación señaló que la nueva Regla 5*bis* propuesta sumaría otros dos meses a esa demora y sugirió que, si la medida propuesta no se limita a circunstancias excepcionales, se recurrirá a ella de manera habitual, como ocurre con el plazo de gracia. La Delegación añadió que, debido al tiempo de tramitación que emplea su Oficina nacional, el riesgo de que una designación anterior de los Estados Unidos de América pueda entrar en conflicto con una marca registrada en ese país es ya elevado.

33. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinión, la medida propuesta no es del todo coherente con las disposiciones del Tratado de Singapur. Haciendo suya la inquietud expresada con anterioridad por la Delegación de la Unión Europea acerca de los intereses de terceros, la Delegación recomendó que el ámbito de aplicación de la medida propuesta no se extienda a las solicitudes internacionales ni a las designaciones posteriores. La Delegación indicó, asimismo, que cuando una solicitud presentada ante su Oficina nacional no incorpora ciertos elementos necesarios, no se concede una fecha de presentación.

34. La Delegación de Marruecos manifestó su apoyo a la propuesta de introducción en el sistema de Madrid de la continuación de la tramitación. Dijo que su Derecho nacional contempla esta medida de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y el Tratado de Singapur. La Delegación añadió que consideraría acertado disponer adicionalmente que sólo pueda presentarse una petición por plazo incumplido, puesto que ello evitaría que un solicitante o titular pida reiteradamente, dentro del plazo de dos meses propuesto, la continuación de la tramitación de una misma solicitud o petición irregulares.

35. El Representante de la INTA celebró la propuesta de introducción en el sistema de Madrid de la continuación de la tramitación, y dijo que ha compartido con la Secretaría una serie de sugerencias de modificaciones de redacción. Añadió que, en su opinión, no existe motivo alguno para excluir de la propuesta el plazo que se especifica en la Regla 39.1)ii) del Reglamento Común. Explicó que la propuesta únicamente se centra en el plazo de la Regla 39.1)i), esto es, el plazo aplicable a la presentación de la petición de continuación de los efectos de los registros internacionales en un Estado sucesor, excluyendo el plazo previsto en la Regla 39.1)ii), que regula el tiempo del que se dispone para pagar las tasas correspondientes a ese tipo de peticiones. El Representante sugirió que la propuesta contemple ambos plazos.

36. El Representante de la INTA manifestó su apoyo a la sugerencia realizada por la Delegación del Japón de extender el ámbito de aplicación de la medida de subsanación propuesta al plazo aplicable al pago de la segunda parte de la tasa individual, e igualmente expresó su apoyo al comentario formulado por esa misma Delegación sobre la fecha de inscripción de un cambio, cancelación o licencia mediando una continuación de la tramitación. El Representante recomendó que la fecha de entrada en vigor en estos casos se indique en la Regla 20*bis* en lo referente a las licencias y en la Regla 27 en lo atinente a cambios y cancelaciones.

37. El Representante de la INTA dijo que, en su opinión, la cuantía de la tasa propuesta para las peticiones de continuación de la tramitación es elevada si se compara con la de la tasa aplicable a las peticiones de inscripción de un cambio o licencia. Aunado al hecho de que la Oficina Internacional no reintegrará ninguna cantidad pagada por una petición fallida de continuación de la tramitación, la cuantía parece una penalización. Destacó que esto contrasta claramente con el propósito anunciado de la nueva Regla 5*bis* propuesta de establecer una medida de subsanación para situaciones que escapen al control del titular o solicitante. Recordando lo señalado por la Delegación de Kenya en el sentido de que el sistema de Madrid es utilizado sobre todo por pymes, recomendó que la tasa aplicable a una petición de continuación de la tramitación se establezca, por ser en su opinión una cantidad razonable, en 177 francos suizos, y que se disponga el reembolso de la mitad de esa cantidad en los casos en que la petición no sea considerada como tal.

38. El Representante de la INTA afirmó que está de acuerdo con la opinión expresada por la Delegación de Colombia acerca de la Regla 5 del Reglamento Común. Subrayando que la Regla 5 se formuló hace casi 20 años, observó que los medios de comunicación han evolucionado y que las Oficinas y usuarios utilizan cada vez menos los servicios postales y de mensajería. En ese contexto, dijo que el Grupo de Trabajo debería considerar la conveniencia de revisar la Regla 5 para introducir, entre los supuestos de fuerza mayor, las circunstancias que pueden afectar a las comunicaciones electrónicas.

39. El Representante de la APRAM propuso que el ámbito de aplicación de la continuación de la tramitación se extienda a las irregularidades que deban ser subsanadas por conducto de una Oficina; en particular, las previstas en las Reglas 11.4), 12.2), 12.7), 13.2) y 28.4) del Reglamento Común. Explicó que, en la mayoría de los casos, esas irregularidades se subsanan recurriendo a la cooperación entre el solicitante o el titular y la Oficina. El Representante indicó que las condiciones que los solicitantes o titulares habrán de reunir para solicitar esta medida de subsanación por conducto de una Oficina se establecerán en función del Derecho de la Parte Contratante de dicha Oficina. El Representante expresó su acuerdo con el parecer expresado por la Delegación de Kenya y el Representante de la INTA acerca de la cuantía de la tasa propuesta, destacando que, si se pretende que la continuación de la tramitación sea una medida de subsanación aplicable en situaciones especiales, es posible que los usuarios, y en especial las pymes, perciban esa cuantía como penalizadora.

40. El Representante del CEIPI manifestó su apoyo a la propuesta realizada por la Delegación de Colombia, y secundada por el Representante de la INTA, sobre los fallos que afecten a las comunicaciones electrónicas. Informó de que esta cuestión ya fue debatida en el seno del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Sugirió que la Secretaría proponga una modificación del Reglamento Común que esté en consonancia con la ya debatida para el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya.

41. La Delegación de Cuba manifestó su apoyo a todo cambio que mejore el sistema de Madrid y favorezca a los países en desarrollo. Puesto que los miembros de la Unión de Madrid incluyen medidas de subsanación en sus respectivos Derechos nacionales, la introducción de la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional parece una medida lógica. La Delegación subrayó la utilidad de la propuesta en los casos en que, por ejemplo, un solicitante o titular se ve afectado por complicaciones que demoran las transferencias de fondos asociadas a sus pagos a la Oficina Internacional. La Delegación expresó su inquietud por el hecho de que no se notifique a los solicitantes y titulares la circunstancia de que una petición de continuación de la tramitación no se haya considerado como tal, dada la elevada incertidumbre que ello acarrearía. La Delegación señaló que está de acuerdo con la propuesta de la Delegación del Japón de extender el ámbito de aplicación de esta medida de subsanación al pago de la segunda parte de la tasa individual, así como con la presentada por la Delegación de Colombia tendente a una revisión de la Regla 5.

42. La Secretaría, al abordar las distintas cuestiones planteadas por algunas delegaciones, recordó que, por el momento, el sistema de Madrid no incluye medida de subsanación alguna, y explicó que, con su decisión sobre los procedimientos en los que será posible pedir una continuación de la tramitación, persigue no incrementar la carga de trabajo para las Oficinas, y que por ese motivo, propone que la medida sea aplicable exclusivamente en los procedimientos que se siguen directamente ante la Oficina Internacional. La Secretaría añadió que, además, la propuesta tiene por objetivo no demorar la inscripción de marcas en el Registro Internacional y que, por ello, excluye los procedimientos previstos en las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. La mayoría de irregularidades que se detectan en las solicitudes internacionales se tramita con arreglo a esas dos Reglas.

43. La Secretaría, refiriéndose al comentario realizado por la Delegación del Japón, explicó que no ha propuesto extender la continuación de la tramitación al pago de la segunda parte de la tasa individual por entender que no se trata de un procedimiento que se siga ante la Oficina Internacional, sino de un pago que la Oficina Internacional percibe en nombre de las Oficinas. Una vez escuchadas las opiniones de varias delegaciones, la Secretaría afirmó que la continuación de la tramitación podría aplicarse también en los casos en que un titular incumpla el plazo de pago de la segunda parte de una tasa individual.

44. La Secretaría, en relación con el comentario formulado por el Representante de la INTA, afirmó que sería posible que la continuación de la tramitación cubra también el supuesto de que un titular incumpla el plazo establecido en la Regla 39.1)ii).

45. La Secretaría, al abordar la cuestión planteada por diversas delegaciones, explicó que la Oficina Internacional ha actuado con flexibilidad hacia las Oficinas cuando, en circunstancias de desastres naturales u otros hechos parecidos, las comunicaciones han quedado interrumpidas. La Secretaría recordó que algunas delegaciones han sugerido que la continuación de la tramitación se limite únicamente a los casos de fuerza mayor. Corresponde al Grupo de Trabajo decidir si prefiere que la disposición se mantenga según la propuesta presentada por la Secretaría o bien si prefiere restringir la aplicación de la medida de subsanación propuesta.
46. La Secretaría declaró que una cuantía baja de la tasa propuesta para las peticiones de continuación de la tramitación, podría ser entendida como que se concede vía libre a la posibilidad de prorrogar los plazos, lo que podría tener el efecto de incrementar el número de este tipo de peticiones. Por el contrario, si se fija una cantidad elevada, ello no ayudaría a los usuarios a los que el Grupo de Trabajo intenta beneficiar. Al parecer, no existe consenso sobre una cantidad que conjugue adecuadamente los criterios mencionados.
47. La Secretaría, en referencia a los comentarios de la Delegación del Japón y el Representante de la INTA sobre la fecha de inscripción de los cambios y licencias, afirmó que cabe una modificación de las Reglas 20bis y 27 del Reglamento Común, de manera que establezcan que, siempre que se conceda la continuación de la tramitación, la fecha de inscripción será la fecha en la que expire el plazo. La Secretaría agradeció al Representante de la INTA la propuesta presentada por escrito acerca de esta cuestión.
48. La Secretaría, en relación con la propuesta formulada por la Delegación de Colombia acerca de una posible revisión de la Regla 5, confirmó que la Oficina Internacional estudiará este asunto y presentará un documento en una futura reunión del Grupo de Trabajo.
49. Para concluir, el Presidente señaló que, si bien existe consenso sobre la introducción en el sistema de Madrid de la continuación de la tramitación, no parece haber acuerdo ni sobre la limitación de la aplicación de esta medida de subsanación a las circunstancias de fuerza mayor ni sobre su extensión a los procedimientos que se siguen ante las Oficinas nacionales. Destacó, asimismo, que hay una serie de propuestas de redacción que deben ser tenidas en cuenta. El Presidente propuso que el debate sobre una versión modificada de la Regla 5bis propuesta y sobre las modificaciones sugeridas de las Reglas 20bis y 27 se reanude cuando la Secretaría presente un nuevo texto en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid.
50. El Presidente invitó a las delegaciones a expresar sus comentarios acerca de los párrafos 37 a 47 del documento MM/LD/WG/11/2.
51. Las Delegaciones de Australia, Colombia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Israel, Lituania, en nombre de la Unión Europea, Noruega, Nueva Zelandia y la República de Corea, manifestaron su apoyo a la modificación propuesta de la Regla 30 del Reglamento Común.
52. La Delegación de la India señaló que su legislación no prevé la renovación parcial de un registro.
53. El Representante de la INTA manifestó su apoyo al cambio propuesto de la Regla 30, si bien añadió que tiene algunas sugerencias de redacción que plantear. Tras observar que una declaración enviada conforme a la Regla 18ter.4) puede conceder o denegar la protección, el Representante sugirió matizar dicha declaración en la Regla 30.2)a) y b) mediante el enunciado “[...] en relación con la cual no se haya inscrito una declaración de denegación total en virtud de la Regla 18ter.3) o 4) [...]”. El Representante sugirió también que se modifique el primer párrafo de la Regla 30.1)a)iii), de manera que su redacción pase a ser “[...] en relación con la cual no se haya inscrito una declaración de denegación total en virtud de la Regla 18ter.3) o 4) ni de invalidación [...]”, e igualmente, que se sustituya en la Regla 30.2)c) y e) la expresión “no podrá renovarse” por el enunciado “no será renovado”. El Representante afirmó que, en su opinión, la redacción de este apartado también podría mejorarse si se elimina su última frase.



54. La Delegación de Suiza, aunque manifestando su apoyo a la modificación propuesta de la Regla 30, señaló que es posible mejorar el texto, y afirmó estar de acuerdo con las sugerencias de redacción presentadas por el Representante de la INTA. Estas sugerencias podrían analizarse en una enmienda de la modificación propuesta de la Regla 30.

55. El Representante de la AROPI, aunque manifestando su apoyo a la modificación propuesta de la Regla 30, señaló que a los usuarios también les interesaría poder renovar parcialmente un registro internacional, en lugar de tener que solicitar previamente su cancelación parcial. El Representante destacó que los intereses de los titulares cambian, y ello podría dejar de justificar la renovación de los registros internacionales en el caso de algunos productos y servicios. El Representante expresó su opinión de que, además de la posibilidad de renovar un registro internacional únicamente respecto de ciertas Partes Contratantes designadas, debería igualmente permitirse que un titular pueda renovarlo respecto de ciertos productos y servicios.

56. La Delegación de Kenya dijo estar de acuerdo, en principio, con la modificación propuesta, y en referencia a los comentarios formulados por el Representante de la INTA, pidió a la Secretaría que explique los motivos por los que en la versión en inglés de la Regla 30 se utiliza la palabra "*may*" en lugar de la palabra "*shall*".

57. La Delegación de Cuba, si bien dijo estar de acuerdo, en principio, con la modificación propuesta de la Regla 30, aconsejó proceder con cautela. Las Oficinas designadas tendrían que examinar el alcance de un registro internacional renovado y determinar si se corresponde con el alcance de la protección concedida. La Delegación señaló igualmente que, en su opinión, y a fin de resolver cualquier posible discrepancia, ha de contarse con un mecanismo de coordinación entre las Oficinas y la Oficina Internacional. En ocasiones, la Oficina Internacional no ha logrado determinar correctamente el alcance de las declaraciones enviadas por la Oficina de Cuba, obligando a ésta a verificar su inscripción a través de la base de datos ROMARIN. La Delegación añadió que admite que el problema ha podido resolverse casi por completo mediante el empleo de los formularios tipo.

58. El Representante de la INTA, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de Kenya, señaló a la atención de los asistentes el hecho de que las palabras "*may not be*" en la versión en inglés de la Regla 30 se corresponde con el enunciado "*ne peut pas être*" de la versión en francés. El Representante explicó que, al contrario de lo que ocurre con la versión en francés, el texto en inglés es equívoco.

59. La Secretaría, en referencia a un comentario formulado por la Delegación de la India, explicó que la modificación propuesta de la Regla 30 sólo es aplicable a las Partes Contratantes que, de acuerdo con su propio Derecho nacional, pueden conceder una protección parcial. De no ser así, los titulares podrían solicitar la inscripción de una limitación antes de la renovación de un registro internacional.

60. La Secretaría, en referencia a un comentario realizado por la Delegación de Cuba, explicó que las declaraciones de concesión parcial de la protección enviadas en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii) deben indicar los productos y servicios respecto de los que se concede. Gracias al cumplimiento de este requisito, y al uso del formulario tipo, las declaraciones son ahora más precisas. La Secretaría afirmó estar de acuerdo con lo manifestado por la Delegación de Cuba acerca de la necesidad de poner en marcha un mecanismo de coordinación entre la Oficina Internacional y las Oficinas para garantizar la correcta inscripción de estas declaraciones.

61. La Secretaría, en relación con la sugerencia formulada por el Representante de la AROPI, confirmó que el Reglamento Común únicamente prevé la posibilidad de solicitar la inscripción de una cancelación parcial o de una limitación antes de que deba efectuarse la renovación. La intención de la modificación propuesta de la Regla 30 es dar cabida a la posibilidad de renovar un registro internacional únicamente respecto a productos y servicios que gozan de una protección efectiva en una Parte Contratante designada. La Secretaría señaló que se tomará nota de la sugerencia del Representante de la AROPI en el informe de la reunión al objeto de que pueda tenerse en cuenta en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

62. La Secretaría agradeció al Representante de la INTA su propuesta de redacción, afirmó que se tendrá en cuenta y sugirió que la versión consolidada de los cambios propuestos se someta a debate en un momento posterior de la reunión.

63. El Presidente concluyó afirmando que parece existir consenso sobre la modificación propuesta de la Regla 30, aunque existen algunas propuestas de redacción que tienen que presentarse al Grupo de Trabajo. El Presidente propuso que el debate sobre una versión modificada de los cambios propuestos de la Regla 30 se reanude cuando la Secretaría presente un nuevo texto en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid.

64. El Presidente invitó a las delegaciones a presentar sus comentarios acerca de los párrafos 48 y 49 del documento MM/LD/WG/11/2.

65. Las Delegaciones de Australia y México manifestaron su apoyo a la modificación propuesta de la Regla 31 del Reglamento Común.

66. El Representante de la APRAM manifestó igualmente su apoyo a la propuesta, aunque sugirió que la notificación en virtud de la Regla 31 se envíe al titular y a su mandatario inscrito. El Representante, tras recordar que algunas organizaciones no afiliadas a la Oficina Internacional están enviando comunicaciones a los titulares de registros internacionales, observó que a los titulares les resulta difícil distinguir esas comunicaciones de las notificaciones oficiales que envía la Oficina Internacional.

67. El Presidente indicó que, en virtud de la Regla 3.5)b) del Reglamento Común, las invitaciones, notificaciones y demás comunicaciones dirigidas al titular han de enviarse a su mandatario inscrito, con lo que se respondería a la inquietud expresada por el Representante de la APRAM.

68. El Representante de la APRAM aclaró que lo que él sugiere es que las notificaciones en virtud de la Regla 31 se envíen tanto al titular como a su mandatario inscrito, como ocurre con los avisos oficiosos de expiración en virtud de la Regla 29. Remitiendo la notificación tanto al titular como a su mandatario se garantizaría el cumplimiento de su fin en los casos en que la información relativa al mandatario obrante en el Registro Internacional no esté actualizada.

69. La Secretaría dijo que, en su opinión, procede enviar las notificaciones en virtud de la Regla 31 tanto al titular como a su mandatario, siguiendo la misma práctica establecida para los avisos oficiosos de expiración en virtud de la Regla 29.

70. El Presidente concluyó que existe consenso sobre la modificación propuesta de la Regla 31 del Reglamento Común.

71. El Presidente anunció que se ha distribuido un documento con una versión modificada de la Regla 5*bis* propuesta, que incluye igualmente modificaciones propuestas de las Reglas 20*bis* y 27 del Reglamento Común, y acto seguido invitó a la Secretaría a presentar dicho documento.

72. La Secretaría agradeció a la Delegación del Japón y a los Representantes de la INTA y la APRAM sus aportes de redacción. La Secretaría señaló que:

- la Regla 5*bis* propuesta ha quedado modificada mediante:
  - la inserción en el párrafo 1)a) de una referencia a la Regla 34.3)c)iii);
  - la inserción en el párrafo 1)a), tras la palabra “*designación*”, de una coma seguida de la palabra “*pago*”;
  - la inserción en el párrafo 1)a)ii), después de las palabras “*a los*”, de la palabra “*que*”;

- la modificación del párrafo 1)b) al objeto de que prevea la notificación al solicitante o al titular de la no concesión de la continuación de la tramitación;
- la supresión en el párrafo 2) del enunciado “*de conformidad con el párrafo 1)*”.
- La Regla 20*bis*.3) podría modificarse mediante la inserción de un nuevo apartado c) que estipule la fecha de inscripción de una licencia en los casos en que se haya concedido una continuación de la tramitación.
- La Regla 27.1) podría también modificarse mediante la inserción de un nuevo apartado c) que estipule la fecha de inscripción de un cambio, cancelación, renuncia o limitación en los casos en que se haya concedido una continuación de la tramitación.

73. La Secretaría preguntó a continuación a las delegaciones si, en su opinión, 200 francos suizos es una cuantía adecuada en concepto de tasa aplicable a las peticiones de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5*bis* propuesta.

74. El Presidente invitó al Grupo de Trabajo a formular sus comentarios sobre la Regla 5*bis* en su última versión propuesta por la Secretaría.

75. La Delegación de Francia señaló que tiene algunas pequeñas observaciones lingüísticas que hacer sobre la versión en francés de la nueva propuesta, que presentará posteriormente por escrito a la Secretaría. La Delegación sugirió asimismo que se añada en la Regla 5*bis*.2) propuesta, tras la palabra “*inscribirá*”, el enunciado “*en el Registro Internacional*”. La Delegación afirmó también que ese mismo enunciado podría añadirse, tras la palabra “*licencia*”, en la Regla 20*bis*.3)c) propuesta, e igualmente en la Regla 27.1)c) propuesta, tras la palabra “*cancelación*”.

76. La Delegación de Suiza solicitó que se aclare mejor la naturaleza de la inscripción en el Registro Internacional a la que se hace referencia en la Regla 5*bis*.2) propuesta. La Delegación observó que la continuación de la tramitación se propone respecto de los plazos que se indican en la Regla 11.2) y 3) del Reglamento Común, que regula aquellas situaciones en las que una solicitud internacional no ha derivado todavía en un registro.

77. El Representante del CEIPI recomendó sustituir en la versión en francés de la Regla 5*bis*.1)a) propuesta la palabra “*aucune*” por “*un*”. Utilizar esta última sería más adecuado, ya que de este modo se establecería que la medida de subsanación propuesta es aplicable en los casos en que el titular incumple uno o varios de los plazos previstos en la Regla, y no necesariamente la totalidad de ellos. El Representante sugirió también sustituir la expresión “*specified*” por el enunciado “*referred to*” en la versión en inglés de la misma Regla propuesta. El Representante indicó que la Regla 34.3)c)iii) no especifica un plazo establecido por la Oficina designada, sino que remite al mismo, y subrayó también que ese problema no se plantea en la versión en francés.

78. La Delegación de Marruecos solicitó que se aclare mejor qué ocurrirá con las solicitudes o peticiones respecto de las que no se conceda una continuación de la tramitación. La Delegación preguntó si la solicitud o petición afectada se consideraría abandonada o si, por el contrario, el titular tendría derecho a presentar otra petición de continuación de la tramitación dentro del plazo de dos meses previsto en la Regla 5*bis*.1)a)ii) propuesta.

79. El Representante de la APRAM preguntó a la Secretaría por qué no se ha tenido en cuenta en la propuesta modificada presentada por la Secretaría su sugerencia de extender la continuación de la tramitación a los plazos para subsanar irregularidades por conducto de una Oficina.

80. La Secretaría, en referencia a la cuestión planteada por la Delegación de Suiza, explicó que inscribir en el Registro Internacional el hecho de la concesión de la continuación de la tramitación puede ser una información útil para las Oficinas y para terceros.

81. La Secretaría, en respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Marruecos, afirmó que la Regla propuesta no limita el número de ocasiones en que un solicitante o un titular puede presentar una petición de continuación de la tramitación dentro del plazo especificado. La Secretaría añadió que los solicitantes y titulares podrían presentar sucesivas peticiones de continuación de la tramitación en los casos en que una petición anterior no se haya considerado como tal.
82. La Secretaría, haciendo referencia a lo planteado por el Representante de la APRAM, dijo que entiende que la propuesta presentada por su Representante se refería a las comunicaciones que envían las Oficinas y que se ven afectadas por circunstancias de fuerza mayor. La actual propuesta atañe a una serie de procedimientos de los que conoce la Oficina Internacional. La Secretaría estudiará una posible revisión de la Regla 5 tomando como base lo debatido anteriormente y presentará una propuesta en una futura reunión del Grupo de Trabajo. Tras subrayar el hecho de que el sistema de Madrid no prevé, en su actual redacción, medida de subsanación alguna, la Secretaría sugirió que la aprobación y aplicación de la Regla 5*bis* propuesta pueda servir como experiencia de aprendizaje previa de cara a una futura propuesta que contemple la introducción de medidas adicionales.
83. El Representante de la APRAM aclaró que lo que ha sugerido es extender la aplicación de la medida de subsanación de la Regla 5*bis* propuesta al plazo para subsanar irregularidades por conducto de una Oficina. Los motivos que la Secretaría aduce en el documento que está debatiéndose para defender la aplicación de la medida de subsanación a los procedimientos previstos en la Regla propuesta, resultan igualmente aplicables a los procedimientos de cuya gestión se encargan las Oficinas. En opinión del Representante, interesa a los solicitantes y a los titulares que esta medida de subsanación pueda aplicarse también en dichos procedimientos.
84. El Presidente, tras agradecer su aclaración al Representante de la APRAM, señaló que se tomará nota de su propuesta en el informe de la reunión, y sugirió que la misma sea tenida en cuenta en una futura reunión del Grupo de Trabajo.
85. La Delegación de Suiza señaló que, si bien no se opone a la inscripción en el Registro Internacional de cada concesión de continuación de la tramitación, le parece que, en la práctica, la utilidad de esta inscripción resulta cuestionable. La Delegación resaltó la importancia de salvaguardar la simplicidad del Registro Internacional y preguntó si, de incluirse estas inscripciones, pudiera ser que se añada una carga innecesaria.
86. La Secretaría, en relación con la inquietud manifestada por la Delegación de Suiza, sugirió que la inscripción propuesta podría hacer más transparente el Registro Internacional. Además, si bien se inscribiría esa información, no se abrumaría a las Oficinas con notificaciones innecesarias. La Secretaría prevé que, en la práctica, se presenten muy pocas peticiones de continuación de la tramitación.
87. El Representante de la INTA señaló que sería útil que dicha información quedara reflejada en el Registro Internacional. Señaló además que, en la práctica, sólo la información que ha sido inscrita puede ser objeto de notificación a un solicitante o titular.
88. El Presidente terminó diciendo que existe consenso sobre la introducción de la Regla 5*bis* en su redacción más reciente propuesta por la Secretaría, introduciendo únicamente algunos pequeños cambios de redacción sugeridos durante la reunión.
89. El Presidente invitó a continuación al Grupo de Trabajo a comentar las modificaciones propuestas de la Regla 20*bis*.
90. El Representante del CEIPI sugirió que el párrafo 3)c) propuesto disponga que el plazo original es el que se indica en el párrafo 2)b) de la Regla 20*bis*.

91. La Delegación de Suiza se reservó su opinión sobre la modificación propuesta de la Regla 20bis. Con arreglo al Derecho suizo, en los casos en que se concede una continuación de la tramitación, se aplica la presunción de que se ha cumplido el plazo inicial. En principio, el cambio propuesto es compatible con el Derecho nacional, pero entiende que se precisará de más tiempo para celebrar ulteriores consultas. La Delegación anunció que manifestará su opinión en un momento posterior de la reunión.

92. El Presidente sugirió aplazar los debates sobre las modificaciones propuestas de las Reglas 20bis y 27.

93. El Presidente preguntó al Grupo de Trabajo si, en su opinión, la cantidad de 200 francos suizos es adecuada como tasa aplicable a las peticiones de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis propuesta. El Presidente concluyó afirmando que existe consenso sobre la recomendación de esta cantidad.

94. El Presidente anunció que se ha proporcionado un documento con la versión enmendada de la modificación propuesta de la Regla 30, e invitó a la Secretaría a exponerlo.

95. La Secretaría agradeció al Representante de la INTA sus aportes de redacción. La Secretaría añadió que la propuesta inicial de modificación de la Regla 30 ha sido modificada mediante:

- la inserción en el párrafo 1)a)iii) del enunciado “*declaración de*” antes de la palabra “*denegación*”, y de la expresión “*en virtud de la Regla 18ter.3) o 4)*” tras esa misma palabra;
- en el mismo párrafo, el traslado del enunciado “*con respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes*”, entre comas, a continuación de la palabra “*invalidación*”;
- la inserción en el párrafo 2)a) de la expresión “*de denegación*” después de la primera mención de la palabra “*declaración*”;
- en el mismo párrafo, el traslado del enunciado “*para la totalidad de los productos y servicios pertinentes*”, entre comas, a continuación de la referencia a la Regla 18ter;
- en el mismo párrafo, la inserción de la expresión “*del titular*” después de la segunda mención de la palabra “*declaración*”;
- en el párrafo 2)b), la inserción de la expresión “*de denegación*” después de la primera mención de la palabra “*declaración*”;
- en el mismo párrafo, la inserción de la expresión “*del titular*” después de la segunda mención de la palabra “*declaración*”;
- en el párrafo 2)c), la sustitución, en las dos ocasiones en que aparece, de la expresión “*no podrá renovarse*” por el enunciado “*no será renovado*”;
- la reformulación de los párrafos 2)d) y e) de acuerdo con la propuesta de redacción que aparece en el último documento presentado por la Secretaría.

96. El Representante del CEIPI indicó que, en la versión en inglés de la modificación propuesta de la Regla 30.1)a)iii), la palabra “*services*” aparece escrita sin la segunda letra “*s*”.

97. La Delegación de Cuba solicitó que se aclare mejor la modificación propuesta de la Regla 30.2)b).

98. La Secretaría, en relación con la cuestión planteada por la Delegación de Cuba, explicó que no se está proponiendo ningún cambio sustancial de la Regla 30.2)b). Se mantiene el principio de que el titular pueda renovar un registro internacional respecto de todos los productos y servicios designados incluso tras la inscripción de una decisión definitiva de denegación total de protección a la marca. La Secretaría aclaró que la Regla contempla esta posibilidad en los casos en que ulteriores procesos administrativos o judiciales puedan dar como resultado la concesión total o parcial de la protección.

99. La Delegación de Suiza solicitó que se aclare mejor el alcance de toda declaración enviada en virtud de la Regla 18ter.4). De acuerdo con su propia interpretación, una declaración enviada en virtud de esta Regla no puede tener como resultado una denegación total de la protección. Añadió que la Regla dispone que en la declaración deben indicarse los productos y servicios respecto de los que se concede la protección. Habida cuenta de que el único resultado posible de esta declaración será la concesión total o parcial de protección a la marca, la Delegación llegó a la conclusión de que la modificación propuesta de la Regla 30 no sería coherente con el alcance de las declaraciones en virtud de la Regla 18ter.4).

100. La Secretaría, haciendo referencia a la cuestión planteada por la Delegación de Suiza, destacó que las declaraciones enviadas en virtud de la Regla 18ter.4) pueden tener como resultado una denegación total de protección a la marca. En los casos en que estas declaraciones tengan lugar a continuación de declaraciones enviadas al amparo de la Regla 18ter.2), la Oficina podría retirar la totalidad o una parte de la protección inicialmente concedida. La Regla 18ter.4) solamente dispone que, en los casos en que la decisión ulterior a la que se refiere esta Regla conceda alguna protección, la Oficina indicará qué productos y servicios quedan protegidos.

101. La Delegación de Kenya, manifestando su apoyo a la opinión expresada por la Delegación de Suiza, señaló que las declaraciones enviadas en virtud de la Regla 18ter.4) no pueden tener como resultado una denegación total de protección a la marca.

102. El Representante de la INTA afirmó que la cuestión planteada por la Delegación de Suiza se refiere a la interpretación del alcance de las declaraciones enviadas en virtud de la Regla 18ter.4). El Representante destacó que, mientras que las Delegaciones de Suiza y Kenya opinan que estas declaraciones no pueden tener como resultado una denegación total de protección a la marca, al parecer la Oficina Internacional y otras delegaciones opinan lo contrario. Es necesario reflexionar más sobre este asunto a fin de poder tomar una decisión adecuada sobre si en la modificación propuesta de la Regla 30 debe mantenerse la referencia a dichas declaraciones.

103. La Delegación de Suiza señaló que, una vez consultadas la Secretaría y otras delegaciones, mantiene su opinión de que las declaraciones en virtud de la Regla 18ter.4) no pueden tener como resultado una denegación total de protección a la marca. La Delegación, a fin de evitar que se condicione la interpretación de la Regla 18ter.4), sugirió que se elimine de la modificación propuesta de la Regla 30.1)a)iii) y 2)a) y b) toda referencia a los párrafos 3) y 4) de la Regla 18ter. La Delegación propuso que la Regla 30 se refiera únicamente a una declaración de denegación total enviada en virtud de la Regla 18ter.

104. La Delegación de Italia preguntó si la solución propuesta por la Delegación de Suiza sería aplicable también a la modificación propuesta del párrafo d) de la Regla 30.

105. La Delegación de Suiza aclaró que la solución que propone no se extiende al párrafo d) de la Regla 30. En su opinión, la referencia a la Regla 18ter.4) en este párrafo es adecuada.

106. La Delegación de Cuba expresó su inquietud por la solución propuesta por la Delegación de Suiza y sus posibles consecuencias para el cálculo de la cuantía de las tasas que deben abonarse con motivo de la renovación de un registro internacional. A su parecer, la Regla 18ter.3) alude a la revisión administrativa de una decisión adoptada por la Oficina, mientras que la Regla 18ter.4) se refiere a la revisión judicial de dicha decisión. En su opinión, ambas decisiones pueden tener como resultado una denegación total de protección a la marca. Por este motivo, y en definitiva, se hace necesario mantener, en aras de la claridad, las referencias a los párrafos 3) y 4) de la Regla 18ter, en particular en la modificación propuesta de la Regla 30.2)a).

107. La Secretaría, haciendo referencia a la inquietud expresada por la Delegación de Cuba, señaló que la mención que se hace de la Regla 18ter en la modificación propuesta de la Regla 30, en la que no se menciona párrafo en concreto alguno, responde a la interpretación que la Oficina de Cuba hace de la naturaleza y alcance de las declaraciones en virtud de la Regla 18ter. La Secretaría añadió que la solución propuesta da cabida tanto a la opinión de que es posible emitir una declaración de denegación total de protección a una marca en virtud de la Regla 18ter.4) como a la opinión contraria.

108. El Presidente finalizó diciendo que existe consenso sobre que procede recomendar a la Asamblea la adopción de la modificación propuesta de la Regla 30, incluidos los cambios sugeridos por la Delegación de Suiza. El Presidente indicó que la interpretación del alcance de las declaraciones en virtud de la Regla 18ter.4) es una cuestión pendiente, y recomendó a la Secretaría que la considere como punto del orden del día de una futura reunión de la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo de Madrid (denominada en lo sucesivo le “Mesa Redonda”).

109. El Presidente anunció que se ha distribuido un documento con una versión enmendada de la modificación propuesta de la Regla 31, y que esta versión tiene en cuenta la sugerencia anteriormente planteada por el Representante de la APRAM.

110. El Representante de la INTA señaló que, en su opinión, la Regla 31.4)a) y b) debe redactarse en los mismos términos que la Regla 30.3)a) y c). Sugirió que se añadan, entre comas, las palabras “*si lo hubiere*” tras la palabra “*mandatario*”.

111. El Presidente finalizó señalando que existe consenso sobre que procede recomendar a la Asamblea la adopción de la modificación propuesta de la Regla 31 con el cambio sugerido por el Representante de la INTA.

112. El Presidente propuso pasar entonces a debatir las modificaciones propuestas de las Reglas 20bis y 27.

113. La Delegación de Suiza señaló que, de acuerdo con su Derecho nacional, la continuación de la tramitación lleva aparejada la presunción de que el solicitante o el titular han cumplido con todos los requisitos exigidos dentro del plazo aplicable, por lo que se mantiene la fecha inicial de inscripción. Las excepciones propuestas en las modificaciones de las Reglas 20bis y 27 van contra la lógica en la que se inspira el Reglamento Común, y en consecuencia, dijo que debe arbitrarse una solución mejor. Con el entendimiento de que las modificaciones son necesarias a fin de conceder cierto beneficio a los solicitantes o titulares interesados en la continuación de la tramitación, la Delegación finalizó señalando que, como compromiso práctico, le parecen aceptables las modificaciones propuestas de las Reglas 20bis y 27.

114. El Presidente señaló que existe consenso sobre que procede recomendar a la Asamblea la adopción de las modificaciones de las Reglas 20bis y 27, incluidos los cambios en su redacción sugeridos por la Delegación de Francia y el Representante del CEIPI.

115. El Presidente finalizó señalando que el Grupo de Trabajo ha acordado recomendar a la Asamblea que adopte la Regla *5bis* y las modificaciones de las Reglas *20bis*, 27, 30 y 31 del Reglamento Común, además de la modificación propuesta de la Tabla de tasas en su versión modificada por el Grupo de Trabajo, según se reproducen en los Anexos I y II del presente documento.

## **PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL**

116. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/11/3.

117. La Secretaría, al presentar el documento, recordó que este asunto fue debatido por primera vez en la quinta reunión del Grupo de Trabajo, además de detalladamente en sus reuniones posteriores, y que en la reunión previa del Grupo de Trabajo se sometieron a debate dos propuestas específicas. La Secretaría explicó que la primera de ellas planteaba introducir la división de un registro internacional a nivel de la Oficina Internacional, mientras que la segunda tenía por objetivo introducir la división a nivel de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

118. La Secretaría indicó que, al término de la reunión anterior, no existía consenso sobre la introducción de la división y que el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría la elaboración de un nuevo documento basado en todas las observaciones e inquietudes expresadas en las diversas reuniones del Grupo de Trabajo que se habían dedicado al examen de esta cuestión. La Secretaría informó de que, a fin de facilitar la elaboración de un nuevo documento de debate, la Oficina Internacional había invitado a las Oficinas de Partes Contratantes y a las organizaciones de usuarios a formular observaciones sobre este asunto, y señaló que la Oficina Internacional había recibido un total de 11 aportes, de los cuales ocho provenían de las Oficinas y los tres restantes de organizaciones de usuarios.

119. La Secretaría subrayó que el documento que está a punto de debatirse no incluye ninguna propuesta nueva acerca del modo en que podría introducirse la división de un registro internacional, sino que en él se resumen y aclaran las diferencias existentes entre las dos propuestas debatidas en la reunión previa del Grupo de Trabajo, al tiempo que se presenta un breve examen y un análisis comparativo de ambas propuestas; indicó, asimismo, que el documento examina los debates celebrados en torno a este asunto, señala las cuestiones más destacadas planteadas en los mismos, extrae algunas conclusiones y sugiere la vía de acción a seguir.

120. El Presidente, tras observar que el documento en cuestión no contiene propuestas nuevas y que el Grupo de Trabajo ya ha debatido este asunto con anterioridad sin alcanzar un consenso, invitó al Grupo de Trabajo a formular sus comentarios sobre dicho documento en su integridad y pidió a las delegaciones que indiquen cuál sería, en su opinión, la mejor vía de acción a seguir.

121. La Delegación de Suiza recordó que, tras recibir peticiones en tal sentido de partes interesadas y de usuarios del sistema, ha logrado avanzar en la formulación de una propuesta para la introducción de la división en el sistema de Madrid. La Delegación dijo que, inicialmente, formuló una propuesta general que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el Grupo de Trabajo, pudo desarrollar hasta convertirla en una propuesta, pragmática y práctica, debidamente detallada, que no impone carga indebida alguna a la Oficina Internacional ni a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. La Delegación señaló que, en su opinión, el Grupo de Trabajo no tuvo ocasión en su reunión previa de debatir en detalle esta propuesta por haberse presentado con escaso margen de tiempo.



122. La Delegación de Suiza señaló que espera que el documento, elaborado por la Oficina Internacional a petición del Grupo de Trabajo, permita confeccionar una nueva propuesta que esté en sintonía con lo ya decidido por el Grupo de Trabajo. La Delegación manifestó su deseo de que el Grupo de Trabajo retome los debates sobre la sustancia tanto de su propuesta como de las planteadas por las demás delegaciones y otras partes interesadas. La Delegación manifestó que, en vista de la reacción de las delegaciones y de las demás partes, la propuesta planteada por la Secretaría no parece satisfacer las necesidades de los usuarios. La Delegación opina que, en cambio, la propuesta presentada por ella es adecuada y que, aunque abierta a mejoras, ha recibido el apoyo de un gran número de usuarios. La Delegación anunció que, por este motivo, ha decidido seguir adelante con su propuesta, a la espera de conocer las medidas adicionales que puedan adoptarse para atender las necesidades de las demás delegaciones, la Oficina Internacional y los usuarios del sistema.

123. La Delegación de Suiza, haciendo referencia al aporte realizado por la AROPI, que fue presentado en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid, señaló que, en su opinión, dicho aporte viene a confirmar nuevamente cuáles son las necesidades de los usuarios y, sustrayendo el debate de lo puramente teórico, presenta ejemplos de los casos en que la división puede resultar útil. Recordando el contenido del mensaje del Director General de la OMPI, la Delegación afirmó que existe una laguna en el sistema de Madrid que desea ver colmada, pues los usuarios del sistema de Madrid se encuentran en una posición de desventaja frente a los que eligen la vía nacional. Tras destacar que un gran número de países contempla en sus respectivas legislaciones nacionales la posibilidad de la división, la Delegación afirmó que, en su opinión, el sistema de Madrid debe igualmente dar cabida a esa figura.

124. La Delegación de Lituania, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, indicó que, en su opinión, la división de un registro internacional es un objetivo deseable. Igualmente, la Delegación expresó su intención de conservar la filosofía que inspira el sistema de Madrid, que no es otra que hacer el registro internacional de marcas lo más sencillo posible, pues esto animará a nuevos miembros a adherirse al sistema de Madrid, ofreciendo con ello mayores ventajas para sus usuarios.

125. La Delegación de Lituania dijo que, si bien apoya las dos propuestas presentadas, considera preocupantes las consecuencias prácticas de su aplicación. De acuerdo con la propuesta planteada por la Oficina Internacional, al parecer las Partes Contratantes tendrían que mantener un registro separado para inscribir las divisiones y las fusiones de registros internacionales. La Delegación estima que de la propuesta presentada por la Delegación de Suiza se desprende que todo registro internacional quedaría efectivamente dividido, lo que podría mermar potencialmente la simplicidad del sistema de Madrid y acabar con la ventaja que supone disponer de un único registro con validez en múltiples Partes Contratantes. La Delegación finalizó señalando que, en la práctica, las dos opciones añadirían complejidad al sistema de Madrid.

126. La Delegación de Lituania afirmó que no descarta que pueda acordarse una solución práctica durante la reunión del Grupo de Trabajo y que los cambios tecnológicos del futuro podrían minimizar los inconvenientes asociados a la introducción de la división en el sistema de Madrid. La Delegación sugirió que el Grupo de Trabajo pueda decidir sobre la introducción de un mecanismo de división en el marco de una evaluación exhaustiva del sistema de Madrid tras su transición a un sistema regido por un tratado.

127. La Delegación de México señaló que, conforme a lo ya acordado en el seno del Grupo de Trabajo, no debe imponerse un procedimiento de división de registros internacionales a las Oficinas de las Partes Contratantes que, como en el caso de la de México, no contemplan la división en su legislación nacional.

128. La Delegación de la Federación de Rusia confirmó que, en principio, es favorable a la introducción de un procedimiento de división de registros internacionales, si bien señaló que todavía han de aclararse algunos extremos. La Delegación dijo que, en su opinión, la petición de división de un registro internacional deberá presentarse en un formulario oficial; que, acto seguido, la misma deberá ser tramitada por la Oficina Internacional; asimismo, que la división de un registro internacional deberá inscribirse en el Registro Internacional; y por último, que la Oficina Internacional habrá de asignar un nuevo número de registro internacional a la parte dividida. La Delegación afirmó igualmente que, a su parecer, las peticiones de división de un registro internacional presentadas a la Oficina de una Parte Contratante designada, bien durante su examen o con posterioridad a la adopción por dicha Oficina de su decisión, deberán remitirse a la Oficina Internacional, a la que corresponderá examinarlas para determinar si la lista de productos y servicios guarda correspondencia con el alcance inicial del registro internacional.

129. La Delegación de Italia, coincidiendo con la opinión expresada por la Unión Europea, señaló que es favorable a la introducción de la inscripción de las divisiones y fusiones de registros internacionales. Dijo que su propia legislación prevé esta posibilidad e indicó, además, que la introducción de esta figura lograría armonizar mejor el sistema de Madrid con el TLT y el Tratado de Singapur. Algunos aspectos importantes precisan ser debatidos con mayor profundidad, y señaló como ejemplo el modo en que finalmente podrá inscribirse la división de un registro internacional en el Registro Internacional.

130. La Delegación de Italia señaló que, en su opinión, la introducción de la división no tendrá por qué suponer un aumento de la carga de trabajo, ni para la Oficina Internacional ni para las Oficinas, que tampoco es de esperar que añada complejidad al sistema de Madrid y no debe ser obligatoria para las Oficinas de las Partes Contratantes cuya legislación nacional no contemple la división. Es necesario analizar más detenidamente la eventual aplicación de cada una de las propuestas y, en particular, la posibilidad de que existan dos registros internacionales para una misma marca, la fecha de entrada en vigor de un registro internacional dividido y la eventualidad de que se deniegue esta posibilidad para una misma marca alegando diferentes motivos. La Delegación advirtió de la complejidad que estas cuestiones pueden añadir al sistema de Madrid.

131. La Delegación de Francia afirmó que le parece aceptable la introducción de la división siempre que no suponga una carga para el sistema de Madrid. La propuesta planteada por la Oficina Internacional parece limitada, ya que sólo podrá obtenerse la división ante las Oficinas de las escasas Partes Contratantes que, en la actualidad, contemplan en sus legislaciones nacionales la división y mantienen un registro paralelo. En su opinión, esta propuesta resulta difícil de aplicar en las Oficinas que, como en el caso de la de Francia, no mantienen un registro paralelo de registros internacionales.

132. La Delegación de Francia indicó que la propuesta de la Delegación de Suiza le parece más interesante que la de la Oficina Internacional en vista de su mayor alcance, señalando que según la propuesta de la Delegación de Suiza, la petición podría presentarse ante las Oficinas de las Partes Contratantes cuyas legislaciones nacionales prevean la división, y la información sobre la división se centralizaría en el Registro Internacional. La Delegación manifestó que continúa albergando dudas sobre la aplicación de esta propuesta por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, en particular en lo referente al examen por su parte de las peticiones de división. La Delegación preguntó igualmente qué ocurrirá con las Partes Contratantes cuyas legislaciones nacionales no prevean la fusión de las solicitudes o registros divididos.

133. La Delegación de Rumania manifestó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, así como a lo expuesto por la Delegación de Francia. La legislación nacional de Rumania prevé la división, y su Oficina ha recibido algunas peticiones en este sentido. La Delegación añadió que la introducción de la división permitirá a los titulares preservar sus derechos.

134. La Delegación de Madagascar señaló que su legislación nacional prevé la división únicamente si resulta de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad. La Delegación manifestó que no se opone a la introducción de la división en el sistema de Madrid, pero que ello no debería imponer trabas adicionales a la Oficina Internacional o a las Oficinas designadas, ni hacer demasiado laborioso el procedimiento internacional. En relación con la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, la Delegación opina que asignar un nuevo número de registro internacional a un registro dividido puede causar complicaciones.

135. La Delegación de España afirmó que no se opone a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, cuyo alcance es mayor que el de la propuesta de la Oficina Internacional, siempre que no aumente la carga de trabajo ni la complejidad del sistema de Madrid. La Delegación expresó su escepticismo sobre la utilidad de la propuesta, y señaló que transcurridos 11 años desde la introducción de la división en su legislación nacional, el recurso a esta figura es, a la vista de las escasas solicitudes presentadas ante su Oficina, prácticamente inexistente.

136. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que es consciente de la importancia que para la industria tiene la opción de dividir una solicitud nacional, y que su Derecho interno contempla esta opción. La Delegación entiende que uno de los motivos por los que se solicita la introducción de la división en el sistema de Madrid es implantar esa práctica en los casos en que las legislaciones nacionales no la prevean. Cambiar el Reglamento Común se percibe como una opción más fácil que modificar las respectivas leyes nacionales. Añadió que el otro motivo es que la división en el marco del sistema de Madrid resultaría más fácil de aplicar para las Oficinas nacionales que no desean asignar toda una batería de números nacionales a los registros de Madrid. La Delegación explicó que su Oficina no discrimina entre las solicitudes nacionales y los registros de Madrid, que a ambos se les aplica la misma metodología de trabajo y que a estas últimas se les asigna un número de solicitud nacional, y, en última instancia, un número nacional de registro.

137. La Delegación de los Estados Unidos de América describió la propuesta presentada por la Delegación de Suiza como la institucionalización del modo en que los miembros del Arreglo de Madrid han aplicado el sistema de Madrid, e indicó que, en su opinión, el Registro Internacional ha venido a ocupar el lugar de los registros nacionales. La Delegación añadió que esta interpretación sólo tendrá sentido si se aplican tasas estándar. Si existiera la posibilidad de acogerse a tasas individuales, los titulares de registros internacionales esperarían recibir el mismo nivel de servicios que se brinda a los solicitantes nacionales.

138. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que no está a favor de propuestas que puedan añadir una mayor complejidad al sistema de Madrid al tiempo que institucionalizar un modo de aplicar este sistema cuyo resultado sea la prestación a los titulares de registros internacionales de un elenco de servicios más reducido. A fin de poder seguir avanzando, la Delegación sugirió que las Partes Contratantes que contemplen en sus respectivas legislaciones la división debatan en la siguiente reunión el modo en que se ha aplicado esta figura, para así poder comprender mejor la forma en que han procedido las Oficinas nacionales.

139. La Delegación de Kenya expresó su apoyo a la introducción de la división con vistas a simplificar el sistema de Madrid, a la vez que solicitó aclaraciones sobre una serie de puntos, como el de si las renovaciones continuarían concediéndose para un único registro internacional, si se permitirá la renovación para la parte de un registro dividido y si el titular tendrá derecho a hacer valer únicamente parte de un registro dividido.

140. La Delegación de Noruega manifestó su apoyo a toda propuesta encaminada a hacer más transparente y atractivo el sistema de Madrid para los usuarios. Aunque la inscripción de la división y la fusión parecen interesantes, es igualmente importante evitar cambios en el sistema que lo hagan más complejo. La división y la fusión deben introducirse a modo de solución fácil y cómoda que no incremente sustancialmente la carga de trabajo para la Oficina Internacional y las Oficinas nacionales. En su opinión, la propuesta presentada por la Delegación de Suiza plantea una serie de interrogantes, como el modo de numerar la parte dividida de un registro internacional y la forma de gestionar su renovación, que será preciso seguir trabajando y recabando opiniones de las delegaciones y de las demás partes interesadas. La Delegación afirmó que desea conocer la experiencia de aquellas Partes Contratantes que ya contemplan la división de designaciones efectuadas en los registros internacionales.

141. La Delegación de Australia, tras sugerir que la introducción de una estructura formal para la división de designaciones internacionales añadiría complejidad al sistema de Madrid, indicó que, si bien la medida puede beneficiar a un pequeño número de usuarios, los gastos asociados podrían ser elevados. La Delegación recomendó proceder con cautela, y se declaró a favor de cualquier cambio del sistema de Madrid que mejore su transparencia y eficacia y que, a la vez, aporte beneficios reales a los usuarios. La Delegación concluyó afirmando que es necesario seguir estudiando las consecuencias de la propuesta con el fin de minimizar las probabilidades de que la misma añada mayor complejidad al sistema de Madrid, poniendo así en mayor riesgo su simplicidad.

142. La Delegación de Australia, tras manifestar su apoyo a que se siga debatiendo a fin de arbitrar un mecanismo práctico para la inscripción en el Registro Internacional de una división efectuada a nivel de la Oficina de una Parte Contratante, indicó que, en vista de las opiniones expresadas por varias Partes Contratantes, parece que la división de una designación concreta podría propiciar un tratamiento coherente a nivel nacional de las solicitudes directas y las del sistema de Madrid. La Delegación añadió que, si bien ya se ha presentado en Australia toda una serie de peticiones de división de designación, no se dispone aún de elementos de prueba que permitan concluir sobre si esto era necesario, por lo que recomienda analizar la cuestión más en profundidad.

143. La Delegación de Australia, haciendo referencia a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, señaló que, en principio, las solicitudes nacionales y las del sistema de Madrid deben guardar coherencia en lo relativo a los motivos de la petición de la división y el modo en que se tramita, añadiendo que, no obstante, en cada jurisdicción se dan prácticas diferentes. Tras señalar que su Oficina recibe alrededor de 600 peticiones de división cada año, la Delegación explicó que la mayoría de dichas peticiones tiene por objetivo lograr una ampliación del plazo de tramitación de las mismas. La Delegación sugirió que se someta la propuesta a un riguroso análisis de costo-beneficio, que prevea las consecuencias para la Oficina Internacional en términos de recursos y, sobre todo, de inversiones en equipamiento informático; igualmente, deberá efectuarse un análisis de las posibles consecuencias para los usuarios en términos de gastos y tiempos de espera.

144. La Delegación de China afirmó que la inscripción de divisiones de registros internacionales es una propuesta oportuna dirigida a salvaguardar la integridad y la transparencia del Registro Internacional, pero que no debería acarrear una mayor carga de trabajo para la Oficina Internacional o las Oficinas nacionales, ni añadir complejidad al sistema de Madrid. La Delegación dijo que considera preferible la propuesta de la Oficina Internacional. Asimismo, la Delegación informó de que el 1 de mayo de 2014 entrará en vigor una nueva Ley de Marcas en China en la que se contemplará un procedimiento de división con ocasión del examen de fondo. De las cuestiones de detalle, sobre las que todavía está debatiéndose, se encargará el oportuno reglamento de desarrollo.

145. La Delegación de Colombia manifestó estar de acuerdo con la introducción de la división, a condición de que no aumente la carga de trabajo para la Oficina Internacional ni la complejidad del sistema. Reiterando que de acuerdo al Artículo 4 del Protocolo de Madrid, los titulares de registros internacionales que designan a Colombia y los solicitantes nacionales gozan de iguales prerrogativas, la Delegación indicó que los titulares de registros internacionales pueden solicitar su división en Colombia, y que la Oficina nacional asigna un nuevo número a la parte dividida. En opinión de la Delegación, la división se tramita en cada jurisdicción, y la única cuestión que tiene que dilucidar el Grupo de Trabajo es si la solicitud deberá presentarse directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada, o bien por conducto de la Oficina Internacional.

146. El Representante de la INTA afirmó que, aunque le sorprende no haber encontrado una nueva propuesta en el documento que está debatiéndose, como se había solicitado el Grupo de Trabajo, puede entender que sea necesario aclarar más detalladamente las diversas cuestiones debatidas en las reuniones previas, y considera que el documento presentado por la Oficina Internacional es útil a los efectos de identificar y presentar de manera resumida estas cuestiones. El Representante expresó su esperanza de que la reunión arroje luz y propicie un gran acuerdo, basado en los principios y los fundamentos sobre los que debe construirse toda solución satisfactoria, con el fin de poder avanzar así en la resolución de un asunto del que el Grupo de Trabajo lleva ocupándose más de cinco años.

147. El Representante de la INTA recordó que, en 2009, la INTA había sugerido introducir una serie de principios con sus consecuencias prácticas, y a continuación destacó dos de ellos. Dijo que, como primer principio, los titulares de registros internacionales deben tener acceso a las mismas posibilidades de realizar una división de que gozan los solicitantes nacionales, con el corolario de que, en los casos en que la vía nacional no prevea la división, las Partes Contratantes no deberán estar obligadas a proceder a la división de un registro internacional. El segundo principio es que, a fin de salvaguardar la integridad y la transparencia del Registro Internacional, la división del registro internacional debe tramitarse de manera centralizada, esto es que debe arbitrarse un procedimiento, administrado por la Oficina Internacional, para la inscripción, notificación y publicación de la división así como para la tramitación y el mantenimiento de los registros divisionales resultantes, incluida su ulterior fusión, en su caso. El Representante señaló que su organización ha observado que la propuesta presentada por la Delegación de Suiza da cabida a ambos principios, por lo que esta propuesta merece su apoyo.

148. El Representante de la INTA, haciendo referencia al párrafo 25 del documento sometido a debate, dijo que, a su entender, la propuesta presentada por la Delegación de Suiza implica que todas las Partes Contratantes cuya legislación contemple la división en la vía internacional están obligadas a tratar en pie de igualdad en cuanto a sus efectos las divisiones que afecten a un registro internacional en el que estén designadas. En aras de la brevedad, el Representante se remitió a la Parte 1 de las observaciones presentadas por la AROPI en el Foro Jurídico de Madrid.

149. En relación con el procedimiento específico que habrá de instaurarse, el Representante de la INTA afirmó que su organización ha presentado una serie de sugerencias a las que también se da cabida en la propuesta de la Delegación de Suiza, que, naturalmente, puede ser objeto de algunas mejoras. A ese respecto, el Representante citó el párrafo 41 del documento que está debatiéndose, pues ese texto apoya el uso de un procedimiento igual al utilizado para la inscripción de cambios parciales en la titularidad, y cuyo funcionamiento, según el documento, satisface a los usuarios, al tiempo que no impone una carga de trabajo indebida a la Oficina Internacional.

150. El Representante de la INTA, tras señalar que varias delegaciones han expresado su inquietud sobre el posible aumento, tras la introducción de la división, de la complejidad y de la carga de trabajo del sistema de Madrid, aseguró a dichas delegaciones que los titulares de marcas no consideran que las nuevas figuras propuestas entorpezcan el sistema o le añadan complejidad. Los titulares y sus mandatarios están muy familiarizados con la división a nivel nacional, y hacen uso de ella sólo cuando es necesario. El hecho de que, según los resultados de la encuesta presentada por la Oficina Internacional en la novena reunión del Grupo de Trabajo, el uso de la división sea tan solo moderado, debe servir para que el Grupo de Trabajo se convenza de que la introducción de la división no impondrá una carga de trabajo indebida al sistema de Madrid.

151. El Representante del CEIPI, tras recordar que su organización es una institución dedicada a la enseñanza y a la investigación, y que no representa a los usuarios del sistema de Madrid, afirmó que, pese a ello, es sensible a las necesidades de los usuarios, e indicó que el sistema de Madrid se ha convertido en un elemento fundamental para los titulares que desean proteger sus marcas fuera de sus países, observando que la preocupación expresada por algunas delegaciones se centra sobre todo en los aspectos prácticos, y no, en principio, en la adopción de la figura de la división.

152. El Representante del CEIPI señaló que hay dos principios con los que su organización se mantiene firmemente comprometida. Dijo que el primero es el de coherencia entre todos los tratados administrados por la OMPI, salvo motivos de peso que lo impidan, motivos que, en opinión del Representante, no se dan en este caso. Tras recordar que la división está reconocida por el TLT, e igualmente se da cabida a la misma en el Tratado de Singapur, argumentó que sería lógico y coherente que el sistema de Madrid también la adoptase. Declaró que el segundo principio es que los titulares de registros internacionales no deben estar en posición de desventaja frente a los solicitantes nacionales, pues de lo contrario, quedaría comprometido el atractivo del sistema de Madrid. El Representante afirmó que el hecho de que una serie de Partes Contratantes haya reconocido ya la figura de la división y de que es probable que esos apoyos aumenten, indica que es importante que los titulares de registros internacionales puedan hacer uso de la división respecto de esas Partes Contratantes.

153. El Representante del CEIPI manifestó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, pues en su opinión, atiende a las necesidades de los usuarios al tiempo que atenúa el posible aumento, tan temido por algunas delegaciones, de la complejidad y la carga de trabajo del sistema. La aprobación de la propuesta presentada por la Delegación de Suiza no afectaría en modo alguno a las Partes Contratantes que no contemplan la división en sus respectivas legislaciones nacionales.

154. El Representante de la AIPLA expresó su total apoyo a las opiniones expresadas por los Representantes de la INTA y del CEIPI.

155. El Representante de la AROPI manifestó su apoyo a las declaraciones formuladas por los Representantes de la INTA y del CEIPI. Como usuario del sistema, es sensible a la preocupación expresada por varias delegaciones acerca del posible aumento de su complejidad. El Representante indicó que la AROPI ha presentado recientemente un documento ante el Foro Jurídico de Madrid que demuestra la importancia que para los usuarios tiene la figura de la división.

156. El Representante de la AROPI manifestó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza, y señaló que, en su opinión, ésta no añadirá complejidad al sistema de Madrid, y puesto que va a apoyarse en un mecanismo ya existente, no dará lugar a una carga adicional de trabajo para la Oficina Internacional. Argumentó que la división ya está prevista en tratados internacionales porque refleja una necesidad empresarial, aun cuando, como muestra la encuesta realizada por la Oficina Internacional, su uso sigue siendo limitado.

157. El Representante de la AROPI recordó que algunas delegaciones han expresado reservas acerca de la propuesta presentada por la Delegación de Suiza y, en particular, sobre la notificación a la Oficina Internacional de las peticiones de división. El Representante sugirió que el Grupo de Trabajo reflexione sobre un posible mecanismo simplificado y armonizado para la notificación de estas peticiones por parte de las Oficinas.

158. El Representante de la APRAM manifestó su apoyo a las opiniones expresadas por los representantes de las demás organizaciones de usuarios e instituciones interesadas en el desarrollo de la propiedad intelectual. Añadió que debe permitirse a los usuarios del sistema utilizar la figura de la división y que la propuesta presentada por la Delegación de Suiza parece un proyecto equilibrado en ese sentido, ya que tiene en cuenta todas las necesidades que se han puesto de manifiesto. El Representante señaló que no acierta a entender por qué cabría esperar de la introducción de la división un aumento de la complejidad o de la carga de trabajo del sistema de Madrid. Se trata de un sistema complejo que se encarga de resolver cuestiones complicadas, y por ello, cabe esperar un cierto grado de complejidad en la resolución de estos asuntos. El Representante afirmó que la división, a la vez que ofrece una oportunidad a los titulares de registros internacionales, no producirá el efecto de aumentar la carga de trabajo para las Oficinas ni para la Oficina Internacional.

159. La Delegación de Suiza, tras expresar su agradecimiento a todas las delegaciones y representantes que han apoyado su propuesta, recordó que ha tratado de encontrar una solución que no añada complejidad al sistema y que prevé utilizar el mismo procedimiento que se emplea para la inscripción de un cambio parcial en la titularidad, ya que se trata de un procedimiento muy conocido y consolidado. Como ocurre en este procedimiento, la división de un registro internacional dará como resultado dos registros independientes con sendas tasas aparejadas. La Delegación señaló que, en su opinión, si los titulares necesitan realmente llevar a cabo la división, estarán dispuestos a asumir estos costos. Con posterioridad, los titulares tendrán que decidir si desean renovar ambos registros o sólo uno de ellos.

160. La Delegación de Suiza, en relación con la inquietud expresada por varias delegaciones sobre la aplicación de su propuesta, declaró que ésta no acarreará un aumento de la carga de trabajo para las Oficinas en lo tocante a los exámenes, ya que las peticiones se presentarán una vez que la Oficina haya examinado el registro internacional y determinado, en su caso, la existencia de cualesquiera cuestiones que afecten a sus productos o servicios. La Delegación señaló que su propuesta proporcionará a los titulares un título claro de protección para los productos y servicios que no sean impugnados por la Oficina. La Delegación añadió que, por el contrario, la propuesta presentada por la Oficina Internacional impondría un aumento de la carga de trabajo a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

161. La Delegación de Suiza recordó que su propuesta no prevé cambios en la legislación de las Partes Contratantes, pues la división operaría estrictamente dentro del marco del sistema de Madrid. La Delegación aclaró, además, que su propuesta no obligará a las Partes Contratantes a introducir la figura de la división en sus respectivas legislaciones; lo mismo cabe decir de la figura de la fusión de registros internacionales divididos. Propuso que la utilización de un mecanismo que ya existe en el sistema de Madrid, resultará en la división clara y efectiva de un registro internacional, y no en una simple inscripción. La Delegación manifestó su disposición a que se continúe debatiendo su propuesta a fin de mejorarla y de aclarar cualquiera de sus aspectos.

162. La Secretaría, tras confirmar que la Oficina Internacional desplegará todos los esfuerzos necesarios a fin de aplicar cualquier propuesta que suponga un beneficio para el sistema de Madrid, observó que a lo largo del debate se han expresado diferentes opiniones acerca de esta cuestión, y mientras algunas de ellas están claramente a favor de la introducción de la división, otras aconsejan cautela y se posicionan en contra de aumentar la carga de trabajo o de que el resultado de todo ello sea un sistema de Madrid más complejo. La Secretaría destacó que el debate se ha centrado en esta cuestión concreta, aunque a un nivel puramente abstracto.

163. La Secretaría sugirió que la Oficina Internacional elabore un nuevo documento, en sintonía con lo expresado por la Delegación de Australia, que detalle los costos y las consecuencias prácticas que la introducción de la división puede tener para la carga de trabajo de la Oficina Internacional y de las Oficinas. Propuso igualmente que las Partes Contratantes que contemplen la división en sus respectivas legislaciones elaboren documentos análogos al objeto de explicar el modo en que sus Oficinas administran este procedimiento. Si el Grupo de Trabajo está de acuerdo con este planteamiento, deberá también decidir si el documento debe articularse en torno a un enfoque centralizado, en el que, según la definición de la Secretaría, la división se efectuaría en el seno del sistema de Madrid, o bien si se decide por un enfoque descentralizado, esto es, aquél en el que la división se lleva a cabo en las Partes Contratantes designadas. La Secretaría afirmó que, aunque algunos de los principios mencionados por el Representante de la INTA favorecen el enfoque centralizado, varias delegaciones han expresado sus reservas acerca del mismo. La Secretaría sugirió a continuación que se recojan en un nuevo documento las consecuencias prácticas de ambos enfoques y que el Grupo de Trabajo debata más detalladamente ambas opciones.

164. La Delegación del Reino Unido afirmó que, en su última intervención, la Secretaría ha tenido en cuenta de un modo equilibrado las consideraciones del Grupo de Trabajo, y que además ha señalado que los beneficios para el sistema y sus usuarios, más allá de evitar la complejidad, son los factores que inspiran la labor del Grupo de Trabajo. La Delegación sugirió que se considere seriamente la propuesta presentada por la Secretaría y se adopte el planteamiento previsto en ella. Sobre la pregunta planteada por la Secretaría, la Delegación sugirió que, en interés del equilibrio, la validez y la precisión en la evaluación que se esperan del documento, éste cubra ambos enfoques, y que las Oficinas en las que se llevan a cabo divisiones aporten información sobre el funcionamiento real de esta figura, qué procedimientos implica, sus recursos asociados y cómo se gestiona. Sugirió que puede ser una información muy pertinente establecer con qué frecuencia se llevan a cabo divisiones en la práctica, a fin de determinar si se trata de un trámite frecuente o algo que sólo ocurre en circunstancias concretas, y que esa información podría ayudar al Grupo de Trabajo a determinar los efectos asociados a la adopción de uno u otro enfoque.

165. La Delegación de Suiza, aun comprendiendo la utilidad de disponer de información más detallada, cuestionó si en realidad tendría algún interés elaborar un nuevo documento conforme a lo propuesto. La Delegación recordó que los usuarios del sistema de Madrid ya han manifestado su apoyo a un enfoque centralizado, pues éste atenderá mejor a sus necesidades. Ante el temor de que el Grupo de Trabajo dedique demasiado tiempo a debatir sobre la división y el modo de aplicarla a los niveles nacional o regional, la Delegación sugirió que el Grupo de Trabajo avance presentando un documento que le permita adoptar una decisión sobre la introducción de la división en el sistema de Madrid.

166. La Delegación de Alemania sugirió que el nuevo documento debería abordar también los efectos sobre las tasas, e informó de que, de acuerdo con su legislación, una vez realizada una división, los titulares deben mantener dos registros y pagar sendas tasas, u optar por renovar sólo uno de ellos. Puesto que su legislación prevé la división, la Delegación dijo que la división puede extenderse a los registros internacionales, pero añadió que su legislación no contempla la posibilidad de solicitar una fusión, algo que, a su entender, constituye un elemento fundamental para la INTA. En ese sentido, la Delegación subrayó que si la división se tramita de acuerdo con la legislación de las Partes Contratantes, no se cumplirán los principios enunciados por el Representante de la INTA.

167. La Delegación de Alemania señaló que la cuestión más importante es la transparencia del Registro Internacional, y por ello, no está a favor de que éste se limite a mencionar el hecho de que haya tenido lugar una división, ya que los titulares y terceros se basarían en la información obrante en el Registro Internacional para determinar el alcance de la protección de un registro internacional en las Partes Contratantes designadas, más que en sus Registros nacionales. La Delegación afirmó que, a su parecer, los Estados Unidos de América son la única Parte Contratante que mantiene un registro paralelo para los registros internacionales.



168. La Delegación de Alemania afirmó que el número de peticiones de división en su país es muy limitado, y que al parecer la utilidad de esta figura es igualmente reducida, pero observó que, sin embargo, los representantes de las organizaciones de usuarios consideran que existen razones para solicitar su introducción. La Delegación dijo que estima que no se producirá un aumento sustancial de la carga de trabajo para las Oficinas nacionales en lo relativo al examen de las solicitudes, si bien a continuación pidió que el documento tenga en cuenta los costos de aplicación de la división, ya se efectúe su inscripción en el Registro Internacional o en los Registros de las Partes Contratantes.

169. La Delegación del Reino Unido indicó que la Delegación de Alemania ha plantado una cuestión que habrá de tenerse en consideración en el documento. La Delegación añadió que no se trata sólo de comparar procedimientos y costos, sino que, además, habrán de tenerse en cuenta las consecuencias de disponer de un Registro central; igualmente, no deberá obligarse a los usuarios a buscar en las bases de datos nacionales para conocer el estado de la protección de un registro internacional. La Delegación considera que éste es un argumento de peso y además, es el tipo de cuestión práctica que debe ser abordada en el documento.

170. La Delegación de Francia señaló que, en su opinión, el enfoque centralizado es el más eficaz para los usuarios del sistema, por lo que solicitó que el documento se decante preferentemente por él.

171. El Representante de la AROPI, tras agradecer a las Delegaciones de Alemania, Francia y el Reino Unido sus intervenciones, señaló que, en su opinión, debe darse preferencia al enfoque centralizado. Son muy pocas las Oficinas que mantienen un Registro paralelo para los registros internacionales, y con el fin de evitar una sobretasa en estas Oficinas, la inscripción centralizada parece la solución más lógica y sencilla, así como la más clara en términos de acceso a la información. Tras resaltar la importancia de mantener informados a los usuarios sobre el estado de una petición de división, una vez presentada ésta ante la Oficina correspondiente, el Representante dijo que de acuerdo con la propuesta de la Delegación de Suiza, corresponde a la Oficina de una Parte Contratante designada decidir si, de conformidad con su legislación, es admisible una petición de división, y que una vez que la Oficina adopte dicha decisión, deberá notificarla a continuación a la Oficina Internacional para su inscripción en el Registro Internacional.

172. El Representante de la AROPI, haciendo referencia a la cuestión planteada por la Delegación de Alemania sobre la fusión, señaló que está dispuesto a seguir debatiendo esta opción, e indicó que, aunque la fusión es una figura que conviene introducir, la división sigue siendo la mayor prioridad para los usuarios.

173. La Delegación de Cuba manifestó que las opiniones expresadas por las delegaciones que han intervenido hasta el momento han contribuido a aclarar un tema sobre el que hasta entonces se había debatido de un modo demasiado abstracto. La Delegación pidió que el nuevo documento tenga en cuenta las consecuencias en términos de costos y analice si las peticiones de división deberán presentarse en primer lugar ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, o bien directamente a la Oficina Internacional, ya que esta cuestión no se ha aclarado aún suficientemente.

174. La Delegación de Austria afirmó que comparte la preocupación expresada por las Delegaciones de Alemania y el Reino Unido. La Delegación manifestó su deseo de que se disponga de un documento más práctico y detallado, y asimismo, de más información sobre este asunto.

175. El Presidente recordó que una serie de delegaciones ha expresado la necesidad de transparencia y disponibilidad de información sobre la división, pero que también ha expresado inquietud acerca de las consecuencias más prácticas asociadas a la introducción de este mecanismo. Señaló, igualmente, que una mayoría de delegaciones ha mencionado que la división no debe acarrear un aumento indebido de la carga de trabajo para la Oficina Internacional o las Oficinas, ni añadir complejidad al sistema, y que varias delegaciones han afirmado que precisan disponer de más información.

176. El Presidente sugirió que la Oficina Internacional prepare un documento de cara a una futura reunión del Grupo de Trabajo. El Presidente propuso que dicho documento incluya información ampliada sobre los enfoques centralizado y descentralizado, analice el posible aumento de la carga de trabajo para la Oficina Internacional y las Oficinas sobre la base del documento MM/LD/WG/9/2, para lo que el Presidente invitó a las delegaciones a presentar información actualizada, calcule los costos que la puesta en marcha del mecanismo puede acarrear a la Oficina Internacional, y por último, aborde el calendario para su aplicación. El Presidente señaló que ha quedado claro que el enfoque que conviene examinar más detalladamente es el centralizado.
177. La Delegación de Suiza indicó que desea que el documento aborde las consecuencias prácticas asociadas a la aplicación de su propuesta.
178. El Presidente aconsejó proceder con cautela, y sugirió que el Grupo de Trabajo no debe limitarse a un único enfoque, sino volver sobre sus pasos y, a la vez que trata de diseñar la puesta en marcha del enfoque centralizado, mostrarse abierto al resto de opciones disponibles.
179. La Delegación de Suiza declaró que, aunque comprende que existen esas otras opciones, sería útil que el documento aborde más detalladamente las dos propuestas que ya están sobre la mesa.
180. La Secretaría confirmó que la propuesta presentada por Suiza será tenida en cuenta como uno de los principales puntos de partida del nuevo documento. La Secretaría afirmó que desea volver sobre sus pasos y decidir cuál es la manera más eficaz de poner en marcha el procedimiento que cumpla mejor con los objetivos que animan la petición.
181. La Delegación de Suiza agradeció a la Secretaría su aclaración, pero insistió en su petición de que el nuevo documento aporte elementos más concretos sobre las dos propuestas que están debatiéndose. La Delegación dijo que queda a la espera de un nuevo documento que evalúe la propuesta presentada por ella y sugiera una alternativa, sea ésta centralizada o descentralizada.
182. El Presidente sugirió que en el documento deberá analizarse, con el mayor grado de precisión posible, las consecuencias operacionales de los enfoques centralizado y descentralizado, y no de dos enfoques centralizados que únicamente difieran entre sí en aspectos francamente menores. El Presidente sugirió que lo mejor es que el Grupo de Trabajo se mantenga abierto al análisis de distintos elementos.
183. La Delegación de Suiza, tras afirmar que no desea imponer al Grupo de Trabajo ninguna solución concreta, declaró que está segura de que el nuevo documento servirá para aclarar la cuestión que está debatiéndose.
184. El Presidente finalizó señalando que el Grupo de Trabajo ha acordado solicitar que la Oficina Internacional prepare, de cara a su próxima reunión, un documento en el que:
- (a) se proponga una detallada aplicación operacional del método, principalmente centralizado, pero también descentralizado, para la introducción de la división y la fusión relativa a un registro internacional, y se explique, además, cómo afectaría dicha aplicación a las Partes Contratantes en el sistema de Madrid;
  - (b) se analice la incidencia en los costos y en la carga de trabajo de la Oficina Internacional, así como en la carga de trabajo de las Partes Contratantes;
  - (c) se proponga un calendario para dicha aplicación.
  - (d) se tengan en cuenta todas las contribuciones anteriores presentadas en el debate de la cuestión, incluidos los documentos MM/LD/WG/10/6 y MM/LD/WG/9/2.

## **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN SOBRE LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS, EL ATAQUE CENTRAL Y LA TRANSFORMACIÓN**

185. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/11/4.

186. La Secretaría presentó el documento, que da continuidad a un ejercicio de recopilación de datos del que se informó por primera vez en la novena reunión del Grupo de Trabajo, y procedió a presentar los datos recogidos en el mismo.

187. El Presidente sugirió que el documento se debata en su totalidad.

188. La Delegación de Noruega, citando información que aparece en el documento, señaló que el último ejercicio de recopilación de datos confirma en gran medida los resultados del primero, esto es, que los ataques centrales debidos a la acción de un tercero constituyen únicamente un pequeño porcentaje del total de las notificaciones sobre cesación de los efectos registradas. La Delegación destacó que el documento sugiere que el uso real del ataque central es más limitado de lo que indican las cifras de ambos ejercicios. La Delegación recordó que, en la jornada anterior, el Director General de la OMPI había informado de que la mayoría de los usuarios del sistema de Madrid son pymes, e indicó que lo mismo ocurre en el caso de Noruega.

189. La Delegación de Noruega señaló que, en su opinión, es posible que un tercero ataque una solicitud o registro nacionales por creer que infringen un derecho vigente en Noruega, si bien le parece muy improbable que, en la mayoría de los casos, esto se haga con la intención de atacar un registro internacional. La Delegación indicó que, en esas situaciones, la cancelación de un registro internacional no constituye más que un efecto colateral involuntario, o bien un ataque central no intencionado. En opinión de la Delegación, esta situación no es justa y afirmó que no le resulta fácil entender que los usuarios del sistema nacional puedan tener una razón legítima para invalidar un registro internacional que goza de protección en diferentes jurisdicciones. La Delegación sugirió que los ataques centrales son contrarios a los principios básicos de las marcas; en particular, al principio de soberanía jurídica, conforme al cual una marca sólo goza de protección en la jurisdicción en la que se utiliza o ha sido registrada.

190. La Delegación de Noruega, tras recordar que el primero en utilizar o registrar una marca en una jurisdicción es quien normalmente tiene derecho a protección en esa jurisdicción, y únicamente en esa jurisdicción, señaló que de acuerdo con el sistema de Madrid, un derecho de marca otorgado en una jurisdicción puede ser invalidado alegando razones pertinentes sólo en otra jurisdicción, lo que no es coherente ni con el principio de soberanía jurídica ni con el Artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La Delegación señaló que, por los motivos expuestos, cree conveniente que se estudie la posibilidad de suspender el ataque central, y manifestó igualmente que, en su opinión, ello puede constituir un paso importante de cara a la simplificación y modernización del sistema de Madrid, haciéndolo más fácil de utilizar. Argumentó, por último, que ya que los propietarios de un registro internacional no tendrán que preocuparse por el estado de sus marcas de base, el sistema ganará en certeza, simplicidad, eficacia y seguridad jurídica.

191. La Delegación de Noruega destacó, en particular, el beneficio que la suspensión del ataque central puede suponer para los solicitantes de las Partes Contratantes que no utilizan el alfabeto latino, e indicó que, si bien dichos solicitantes tendrán aún que presentar una solicitud de base redactada en este alfabeto, no tendrán que preocuparse por ninguna posible consecuencia para sus registros internacionales derivada de la invalidación o la revocación de la marca de base. La Delegación sugirió que la suspensión del ataque central, adoptada como decisión reversible de la Asamblea, puede despejar todo temor a lo desconocido, ya que posibilitará una evaluación de sus consecuencias y que, en su caso, se vuelva a la situación anterior si se concluye que la solución propuesta no funciona.

192. La Delegación de Noruega propuso que el Grupo de Trabajo solicite a la Oficina Internacional la preparación, de cara a la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, de un estudio sobre las posibles vías de suspensión de las disposiciones pertinentes del Arreglo y del Protocolo, y sugirió que el estudio analice las posibles consecuencias de la suspensión desde el punto de vista de los usuarios, de las Partes Contratantes y de la Oficina Internacional. La Delegación propuso que, tomando como base ese estudio, el Grupo de Trabajo debata la sustancia de la suspensión y estudie la idea de recomendar esta medida a la Asamblea de la Unión de Madrid.

193. La Delegación del Japón, tras destacar que la cobertura geográfica del sistema de Madrid se ha ampliado, manifestó que es favorable a que se debata más en profundidad este asunto. La Delegación subrayó que la dependencia ha sido una parte integrante del sistema de Madrid desde el principio, y que los usuarios han seguido con atención este asunto. La Delegación solicitó que se lleve a cabo un estudio a fin de aclarar de qué modo la suspensión de la dependencia puede afectar al comportamiento de los usuarios, así como sus efectos sobre los sistemas jurídicos de las Partes Contratantes.

194. La Delegación de la Unión Europea señaló que, en una minoría de los casos, la cesación de los efectos parece darse como resultado de un ataque central, afirmando que si bien el ataque central es una característica del sistema que resulta especialmente útil para recusar registros internacionales, podría disuadir a potenciales solicitantes de utilizar el sistema, pues el costo de transformación resultaría elevado. La Delegación añadió que debe adoptarse una decisión de política sobre si es mejor conservar el ataque central como beneficio para los terceros que recusan un registro internacional, o bien si conviene eliminarlo en beneficio de los solicitantes, e indicó asimismo que la Secretaría ha sugerido, como posible vía para resolver este problema, que se suspenda el principio de dependencia. Sin embargo, la Delegación señaló que, en su opinión, es necesario tener en cuenta la utilidad del ataque central.

195. La Delegación de Australia afirmó que, en aras de la eficacia, se abstendrá de repetir los argumentos expuestos por la Delegación de Noruega, añadiendo que las estadísticas disponibles sobre el ataque central, aunque interesantes, es improbable que aporten un análisis preciso y relevante, puesto que el ataque central se da normalmente en negociaciones entre titulares en relación con derechos anteriores. La Delegación sugirió que los derechos de los solicitantes y los de terceros podrían considerarse en desequilibrio si la oposición a una marca de base pudiera prosperar sobre la base de factores exclusivamente aplicables en una jurisdicción, lo que resultaría en la cancelación total o parcial de una marca en todas las Partes Contratantes designadas, aun en los casos en que los fundamentos subyacentes no fuesen pertinentes en las mismas. En opinión de la Delegación, el beneficio que se derivaría de ello para una clara minoría de usuarios se vería contrarrestado con creces por los beneficios más amplios que podrían obtenerse para todos los usuarios con una cobertura geográfica ampliada, y afirmó que sería beneficioso para el Grupo de Trabajo que la Oficina Internacional formule una propuesta concreta que establezca el cauce preciso a través del cual podrá conseguirse la suspensión de la dependencia, y que a la vez refleje las demás consecuencias de esta decisión.

196. La Delegación de Israel señaló que, en su opinión, la suspensión del principio de dependencia es algo que debe examinarse cuidadosamente y que, si bien el sistema de Madrid puede ganar en flexibilidad y atractivo ante los potenciales usuarios, es cierto también que la propuesta podría perjudicar a terceros que estén interesados en formular su oposición al registro internacional en todas las Partes Contratantes designadas. La Delegación pidió que se elabore un nuevo documento que explique las consecuencias y los efectos de suspender la operatividad del principio de dependencia.

197. La Delegación de la República de Corea recordó que, gracias al sistema de Madrid, es posible proteger una marca en diferentes Partes Contratantes presentando una única solicitud, y que también es posible cancelar esa protección a través de un único trámite en la Oficina de origen. La Delegación considera que, en principio, ello permite un equilibrio entre los intereses de los titulares y los intereses de terceros. Citando información que aparece en el documento que está debatiéndose, la Delegación subrayó que la mayor parte de las notificaciones de cesación de los efectos son el resultado de denegaciones de oficio, y que sólo un pequeño porcentaje de ellas se producen a instancias de un tercero. La Delegación señaló que estos resultados sugieren que no se está recurriendo al ataque central del modo inicialmente previsto.

198. La Delegación de la República de Corea indicó que, vista la situación, es partidaria de la idea de suspender el Artículo 6.3) del Protocolo por varias razones, y declaró que el ciclo de vida de los productos es ahora más corto, lo que requiere que transcurra menos tiempo entre el desarrollo y la protección de la marca, hecho que a su vez hace que cada vez sean más los registros internacionales que se basan en una solicitud y no en un registro, argumentando que este hecho, junto con la expansión del Protocolo de Madrid, ha tenido como resultado el incremento del número de notificaciones de cesación de los efectos por solicitudes de base fallidas. Como prueba de lo anterior, la Delegación señaló que las solicitudes internacionales basadas en solicitudes nacionales o regionales han pasado de algo más del 10 por ciento del total de solicitudes internacionales presentadas en 2000 hasta el 85 por ciento en 2009.

199. La Delegación de la República de Corea señaló que, en su opinión, una gran parte de las notificaciones de cesación de los efectos son el resultado de denegaciones de oficio fundamentadas en motivos pertinentes a nivel nacional, una vez que la Oficina de origen ha examinado la solicitud de base aplicando normas de examen estrictas y que la mayoría de las denegaciones de oficio se fundamentan en razones absolutas o relativas atinentes a derechos anteriores en la Parte Contratante de la Oficina de origen. La Delegación señaló que muy pocas notificaciones de cesación de los efectos son, en la práctica, el resultado de un ataque central, y parece que, en realidad, en el sistema de Madrid no se ha logrado un equilibrio correcto entre los intereses de los solicitantes y los intereses de terceros.

200. La Delegación de la República de Corea afirmó haber llegado a la conclusión de que suspender el Artículo 6.3) del Protocolo haría el sistema de Madrid más atractivo para sus usuarios y para las Oficinas, y animó a la Oficina Internacional a poner en marcha las medidas de tipo administrativo necesarias para presentar esta propuesta al Grupo de Trabajo a fin de que pueda ser aprobada por la Asamblea.

201. La Delegación de Italia recordó que, en 2008, el Grupo de Trabajo debatió una propuesta que planteaba eliminar el requisito de la marca de base, y recomendó que se actuase con suma precaución a la hora de estudiar un cambio tan esencial para el sistema de Madrid. La Delegación, tras recordar que hubo varias delegaciones que no estuvieron de acuerdo con la propuesta, dijo que la sugerencia de suspender la aplicación del principio de dependencia ofrece una solución intermedia entre la eliminación del requisito de la marca de base y el mantenimiento del *statu quo*.

202. La Delegación de Italia, favorable a los cambios que hagan al sistema de Madrid más sencillo, fácil de utilizar y atractivo, expresó su apoyo a la propuesta e indicó que, en su opinión, ésta no debilita la función esencial que desempeñan las Oficinas nacionales, añadiendo que suspender el principio de dependencia beneficiaría la seguridad jurídica en lo referente a los derechos obtenidos en virtud de un registro internacional, y pondría en pie de igualdad los intereses de los titulares y los intereses de terceros. La Delegación solicitó que, en un futuro documento, se analicen detalladamente los aspectos prácticos y las consecuencias del cambio propuesto. La Delegación afirmó que, si el Grupo de Trabajo decide finalmente no recomendar la suspensión, sería partidaria de analizar una posible reducción del período de dependencia.

203. La Delegación de México señaló que la cancelación del registro internacional a raíz de la cesación de los efectos de la marca de base, y el ataque central, han sido profusamente analizados, y ya suscitaron una gran preocupación en México con ocasión del debate de su adhesión al Protocolo. La Delegación señaló, asimismo, que esas cuestiones fueron estudiadas por funcionarios de la Oficina de México y por usuarios potenciales del sistema, en razón de las importantes inversiones necesarias para presentar una solicitud internacional, y su conclusión fue que constituyen un elemento disuasorio para el uso del sistema de Madrid. La Delegación manifestó que está a favor de que se analicen en un documento la viabilidad y las consecuencias de la suspensión de ambas figuras jurídicas.

204. La Delegación de Alemania preguntó si lo que se propone es la suspensión del principio de dependencia o la del mecanismo de ataque central, e inquirió igualmente acerca del modo en que esto último va a llevarse a cabo. La Delegación indicó que, según se afirma en el documento que está debatiéndose, su Oficina y la de la Unión Europea son las que han informado de un mayor número de casos de ataque central. La Delegación indicó que su Oficina ha consultado con usuarios, los cuales han expresado su firme interés en que se mantenga el mecanismo de ataque central, y esto es algo que la Delegación cree que merece la pena destacar, y sugirió que cabe observar un paralelismo entre la división y el ataque central, ya que en ambos casos se trata de mecanismos utilizados con muy escasa frecuencia pero que resultan útiles en opinión de los usuarios.

205. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que la suspensión propuesta puede repercutir en los usuarios actuales y futuros del sistema de Madrid, y señaló, entre los efectos positivos, que el titular no estará obligado a utilizar una marca escrita en caracteres que no van a ser entendidos en la Parte Contratante de la Oficina de origen, así como que presentar una solicitud internacional basada en una solicitud ya no se considerará prematuro. La Delegación resaltó, además, que la propuesta entraña una decisión que podrá ser revocada por la Asamblea en cualquier momento. La Delegación solicitó que, de cara a la próxima reunión del Grupo de Trabajo, se elabore un documento que exponga la fundamentación jurídica de la suspensión propuesta.

206. La Delegación de los Estados Unidos de América subrayó que de la información incluida en el documento que está debatiéndose parece desprenderse que su Oficina ha emitido una gran cantidad de notificaciones de cesación de los efectos, en su mayor parte como consecuencia de denegaciones de oficio por parte de la Oficina. La Delegación señaló que su Oficina ha experimentado un gran crecimiento del número de solicitudes internacionales basadas en una solicitud nacional, lo que en opinión de la Delegación constituye una práctica arriesgada, ya que una denegación por parte del abogado examinador – durante el período de dependencia – tendría como resultado una notificación de cesación de los efectos, añadiendo, además, que si bien es cierto que su Oficina desearía enviar menos notificaciones de cesación de los efectos, no es optimista acerca de un posible cambio en las prácticas de los solicitantes estadounidenses en lo que a la presentación de solicitudes se refiere.

207. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la propuesta presentada por la Oficina Internacional va a elevar la probabilidad de que se presenten solicitudes internacionales simultáneamente con la solicitud de base, y observó que en esos casos, su Oficina se limitaría únicamente a certificar la correspondencia entre la solicitud de base y la solicitud internacional, pero no podría determinar la intención de buena fe del solicitante. La Delegación manifestó su inquietud acerca del hecho de que un solicitante podría utilizar de mala fe la Oficina de los Estados Unidos de América como Oficina de origen y propagar esta mala fe, en palabras de la propia Delegación, en una suerte de epidemia. Tras declarar que su Oficina no sería capaz de detener en tales circunstancias la propagación de estas prácticas de mala fe, la Delegación afirmó que su país se convertiría entonces en parte de un problema en cuya erradicación está, al mismo tiempo, trabajando muy intensamente.

208. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que es consciente de los beneficios que la propuesta de la Oficina Internacional puede aportar, pero señaló también que, en su opinión, no es el momento adecuado para llevar a la práctica esa propuesta, declarando que mientras la comunidad internacional no disponga de una mejor solución para abordar la cuestión de los solicitantes de mala fe, el Grupo de Trabajo no debe introducir mecanismos que permitan a esos solicitantes actuar en el marco del sistema de Madrid.

209. La Delegación de los Estados Unidos de América solicitó que la Oficina Internacional determine y evalúe los elementos del proceso de examen que pueden ayudar a impedir que un solicitante de mala fe obtenga un registro, y sugirió que el Grupo de Trabajo debe identificar y tratar de conservar los elementos del principio de dependencia que añaden valor y considerar la idea de suspender los demás. La Delegación sugirió también que el Grupo de Trabajo considere la idea de suspender la dependencia en casos de cesación parcial de los efectos, a la vez que la mantiene para los casos de cesación total de los efectos, ya que ello seguiría permitiendo a las Oficinas expulsar del sistema de Madrid a los solicitantes de mala fe.

210. La Delegación de España señaló que suspender el principio de dependencia es algo que requiere un análisis más profundo, ya que el ataque central es una de las principales ventajas que el sistema de Madrid ofrece a sus usuarios, y añadió que si bien es cierto que se utiliza con escasa frecuencia, el mecanismo resulta atractivo para los titulares de marcas pirateadas, quienes, en ausencia de esta figura, tendrían que hacer valer sus derechos en cada jurisdicción afrontando unos costos superiores. La Delegación señaló que, en su opinión, debe mantenerse el mecanismo de ataque central.

211. La Delegación de Francia expresó su apoyo a lo manifestado por la Delegación de la Unión Europea, si bien añadió que aún le plantean dudas tanto el mecanismo de suspensión propuesto por la Oficina Internacional como los efectos de éste sobre la seguridad jurídica. La Delegación preguntó acerca del valor jurídico que tiene el hecho de que la Asamblea adopte la decisión de suspender la aplicación de una disposición concreta de un tratado, frente a la decisión de suspender ese tratado en su totalidad. La Delegación solicitó que se facilite más información sobre el mecanismo propuesto con el fin de evaluar si éste es acorde con el Derecho internacional, e igualmente para poder determinar si garantizaría un grado suficiente de seguridad jurídica a los usuarios del sistema de Madrid y los terceros. La Delegación afirmó compartir la inquietud manifestada por la Delegación de Alemania acerca de la distinción entre la dependencia y el ataque central, y asimismo, en lo referente a la falta de claridad sobre si la suspensión propuesta es aplicable a uno u otro de esos principios jurídicos. La Delegación informó de que varios de entre sus usuarios están en contra de la propuesta presentada por la Oficina Internacional, pues en su opinión, el ataque central es una figura importante en el sistema de Madrid y sigue teniendo valor práctico para ellos.

212. La Delegación de Suecia afirmó que, en esta cuestión, conviene tener en cuenta la opinión de los usuarios, y sugirió que se lleve a cabo un nuevo sondeo con el fin de conocer su punto de vista. La Delegación informó de que, en 2009, Suecia llevó a cabo una encuesta sobre este asunto en cuyo marco las opiniones de las pymes difirieron de las manifestadas por las empresas de ámbito mundial. La Delegación solicitó que el Grupo de Trabajo tenga en cuenta que los usuarios del sistema de Madrid no son sólo los solicitantes y los titulares, sino que también existen terceros, y señaló que, en su opinión, la propuesta suscita una importante cuestión de política y que hay que realizar un análisis de sus posibles efectos.

213. La Delegación de la República de Corea, tras expresar el deseo de hacer hincapié en algunos de los comentarios ya formulados, recordó que los derechos de marca son, en principio, territoriales, lo que significa que los adquiridos en una jurisdicción son independientes de los adquiridos en cualquiera de las demás jurisdicciones. Por ello, la Delegación afirmó que carece de sentido que se cancele un registro internacional, que afecta a todas las Partes Contratantes designadas, a raíz de la cesación de los efectos de la marca de base en la Parte Contratante de la Oficina de origen, y teniendo en cuenta que la cesación de los efectos y el ataque central son dos de las principales características que despiertan entre los titulares el rechazo a utilizar el sistema de Madrid, se preguntó si puede esperarse que los titulares hagan uso de este sistema cuando existe el riesgo de que el registro de sus marcas quede cancelado en todas las Partes Contratantes designadas. La Delegación insistió en que la cesación de los efectos y el ataque central son una fuente de complicaciones y de inestabilidad para el sistema de Madrid.

214. La Delegación de la República de Corea explicó que, en ocasiones, tras una notificación de la cesación de los efectos, su Oficina ha tenido que revocar una decisión debidamente adoptada de concesión de protección y que, a menudo, a su Oficina se le han notificado inscripciones en el Registro Internacional que afectaban al listado de productos y servicios, como limitaciones, transmisiones parciales, notificaciones de cesación parcial de los efectos o correcciones, y que entraban directamente en conflicto con lo que la Oficina ya había decidido. La Delegación sugirió que en esos casos en concreto, resulta extremadamente difícil determinar el alcance de la protección en una Parte Contratante designada y solicitar la transformación del registro internacional, y se preguntó si, en tales circunstancias, puede describirse el sistema de Madrid como fácil de usar y sencillo. Tras recordar que algunas delegaciones han expresado su oposición a la propuesta al objeto de que se impida la presentación de solicitudes internacionales de mala fe, la Delegación cuestionó la sensatez de perjudicar, en aras de la consecución de tal objetivo, registros de buena fe.

215. El Representante de la INTA, recordando algunos argumentos expresados con anterioridad en la reunión en curso, subrayó que la cuestión que está planteándose al Grupo de Trabajo, en tanto que una decisión política, exige un análisis muy cuidadoso, e igualmente que para su adopción, de acuerdo con lo solicitado por la Delegación de Suecia, se tenga en cuenta a los usuarios del sistema. El Representante se reservó su opinión sobre la sustancia de la propuesta hasta disponer de suficiente tiempo para llevar a cabo las pertinentes consultas. Acerca del procedimiento propuesto en el párrafo 25 del documento que está debatiéndose, el Representante suscribió las observaciones de la Delegación de Francia y sugirió que el Grupo de Trabajo se asegure totalmente de que el procedimiento mediante el que se instrumente la suspensión de cualquiera de los elementos del principio de dependencia es jurídicamente correcto y no compromete la seguridad jurídica de los registros internacionales.

216. El Representante de la JPAA afirmó que, en su opinión, si bien suspender el principio de dependencia beneficiaría básicamente a los usuarios, hay ciertos elementos preocupantes sobre sus posibles efectos negativos, en particular sobre si podría animar a los usurpadores de marcas o a los solicitantes de mala fe a aprovecharse del sistema de Madrid. El Representante recomendó que se analicen cuidadosamente los posibles efectos perjudiciales de la propuesta.

217. La Delegación de Alemania indicó que, tras oír algunos de los argumentos expresados hasta el momento, en su opinión la cuestión que está debatiéndose es una decisión de política que debe evaluarse en consulta con los usuarios y que, por ese motivo, resulta prematuro pedir que se presente un documento con una propuesta más detallada. La Delegación pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se aborde la cuestión planteada por la Delegación de Francia acerca de si la propuesta es acorde con el Derecho internacional.



218. La Delegación de Australia convino en que la cuestión de las solicitudes de mala fe debe abordarse en el marco del sistema de Madrid, y sugirió que se estudien más en profundidad los mecanismos de solución de controversias que se mencionan en el documento MM/LD/WG/8/4. La Delegación manifestó igualmente su disposición a que se estudien otras posibles soluciones, como limitar el ataque central a la cesación de los efectos en casos de mala fe.

219. La Delegación de Marruecos subrayó que el documento que está debatiéndose confirma que es pequeño el porcentaje de casos de ataque central en comparación con el total de solicitudes presentadas al amparo del sistema de Madrid, lo que subraya la importancia de la propuesta. La Delegación expresó su apoyo a una propuesta que describió como beneficiosa para los usuarios, las Oficinas y la Oficina Internacional. La Delegación indicó que los titulares ya no tendrán que preocuparse por lo que ocurra con la marca de base una vez se presenta una solicitud internacional, ya no tendrán que esperar un total de cinco años para que el registro internacional adquiera independencia respecto de la marca de base y ya no habrán de soportar gastos adicionales para transformar sus registros internacionales una vez sean cancelados mediando una cesación de los efectos. Añadió que las Oficinas tampoco tendrán que preocuparse ya de comprobar el estado de las solicitudes o registros tomados como base para presentar una solicitud internacional, e igualmente la Oficina Internacional ya no habrá de inscribir notificaciones de cesación de los efectos ni practicar las oportunas actualizaciones del Registro Internacional.

220. El Presidente subrayó que, si bien una serie de delegaciones son favorables a pedir que la Oficina Internacional elabore un documento en el que se estudie más en profundidad la posibilidad de suspender el principio de dependencia, otras delegaciones han expresado su preocupación por los efectos que esta suspensión podría tener sobre la posibilidad de recurrir al ataque central con motivo de la presentación de una solicitud de base de mala fe. El Presidente recordó, asimismo, que algunas delegaciones han solicitado que se analice más detalladamente la viabilidad de suspender la solicitud de una disposición en particular de un tratado. El Presidente ha sugerido al Grupo de Trabajo solicitar que la Oficina Internacional elabore un documento en el que se aborden todas las cuestiones planteadas durante el debate.

221. El Presidente señaló, como conclusión, que el Grupo de Trabajo ha acordado pedir a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se analicen todos los aspectos de la suspensión del principio de dependencia y en el que se haga referencia a las distintas inquietudes planteadas durante su debate; especialmente, el ataque central y las solicitudes internacionales presentadas de mala fe.

## **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

222. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/11/5.

223. La Secretaría, tras presentar el documento, recordó que hay dos tratados plenamente operativos en el sistema de Madrid: el Arreglo y el Protocolo, y apuntó a que en la Parte I del documento MM/LD/WG/11/5 se ofrece un resumen sobre lo acontecido hasta ahora con el Arreglo en materia de adhesiones. La Secretaría subrayó que la última adhesión al Arreglo tuvo lugar el 5 de agosto de 2004, cuando entró en vigor para la República Árabe Siria, país que posteriormente denunció el Arreglo con efectos a partir del 29 de junio de 2013, y señaló asimismo que de acuerdo con la información de que dispone la Oficina Internacional, todas las futuras Partes Contratantes del sistema de Madrid se adherirán únicamente al Protocolo y que el sistema de Madrid está en camino de unificarse bajo un solo tratado. La Secretaría destacó que, tras la derogación de la cláusula de salvaguardia y la revisión del Artículo 9sexies del Protocolo, este último es el tratado predominante en el sistema de Madrid.

224. La Secretaría dijo que en la Parte II del documento se informa acerca de la posibilidad de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo, y señala dos precedentes. Tras recordar que en septiembre de 1991 la Asamblea de la Unión del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT) adoptó la decisión de suspender la aplicación de dicho tratado con efectos a partir del 2 de octubre de 1991, la Secretaría hizo referencia al documento TRT/A/VII/2. Recordó igualmente que, en septiembre de 2009, los Estados Contratantes del Acta de Londres de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (“el Acta de 1934”) adoptaron la decisión de suspender la aplicación de dicha Acta con efectos a partir del 1 de enero de 2012; a este respecto, la Secretaría remite al documento H/EXTR/09/2.

225. La Secretaría dijo que en la Parte II del documento se informa igualmente de las consecuencias que acarrearía la suspensión de la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo, y aclaró que el Arreglo seguiría siendo un tratado operativo, si bien, en adelante, ningún país podrá depositar un instrumento de adhesión al Arreglo ante el Director General de la OMPI.

226. La Secretaría recordó que la Asamblea de la Unión de Madrid está compuesta por representantes de todas las Partes Contratantes del sistema, y que las decisiones que adopta esta Asamblea se consideran tomadas con el consentimiento de todas sus Partes Contratantes. La Secretaría añadió que cabe interpretar que si esta Asamblea está facultada para suspender un tratado en su totalidad, lo está igualmente para adoptar decisiones al respecto pero de menor trascendencia, esto es, para suspender una única disposición o una única parte del tratado.

227. El Presidente sugirió que los debates del Grupo de Trabajo se basen en el documento en su totalidad.

228. La Delegación de Lituania afirmó que la Unión Europea y sus Estados miembros respaldan los esfuerzos del Grupo de Trabajo encaminados a lograr una unificación bajo un solo tratado, y que un sistema de tratado único significaría un sistema más sencillo y beneficioso para los solicitantes, las Oficinas, los terceros y la Oficina Internacional. La Delegación entiende que el Artículo 14 dispone lo relativo a la ratificación del Arreglo o la adhesión al mismo, por lo que el principio de suspender el Artículo 14.1) y 2)a) merece su apoyo. La Delegación, tras solicitar a la Oficina Internacional que se aclare el procedimiento concreto que se seguirá, manifestó su interés en que el Arreglo se suspenda en una fecha futura.

229. La Delegación de Francia expresó su acuerdo con lo manifestado por la Delegación de Lituania, y añadió que comparte sus mismas dudas acerca de la seguridad jurídica del mecanismo de suspensión propuesto por la Oficina Internacional, añadiendo que los precedentes de suspensión citados en el documento se refieren a un tratado en su totalidad, y no a disposiciones concretas. La Delegación se reserva su opinión sobre la propuesta, pues desea disponer de más información sobre el mecanismo propuesto con el fin de asegurarse de que éste sea acorde con el Derecho internacional y de que se preserve la seguridad jurídica tanto para terceros como para los usuarios del sistema de Madrid.

230. La Delegación de Argelia afirmó que ha tomado nota de la propuesta presentada por la Oficina Internacional, y entiende el interés de otras delegaciones en que se ponga en marcha un sistema internacional de registro de marcas basado en un único tratado. La Delegación señaló que, sin embargo, ello no debe obligar a los países firmantes del Arreglo a adherirse al Protocolo, y subrayó que se trata de una decisión soberana. Si bien Argelia está obligada únicamente por el Arreglo, las autoridades argelinas han puesto en marcha las consultas pertinentes para la adhesión del país al Protocolo.

231. La Delegación de Argelia afirmó que, una vez examinada la propuesta, se le plantea el interrogante de si ésta afectará a los derechos y obligaciones entre las Partes Contratantes obligadas por el Arreglo. En vista de que los precedentes citados en el documento versan sobre la suspensión de un tratado en su totalidad, la Delegación se preguntó si el Derecho internacional prevé la suspensión de disposiciones concretas de un tratado, reservándose su opinión sobre la propuesta hasta que la Oficina Internacional aborde las inquietudes expresadas por las Delegaciones de Francia y Lituania.

232. El Representante de la INTA señaló que, una vez que todos los países que son parte en el Arreglo se hayan adherido al Protocolo, el sistema de Madrid pasará a ser un sistema unificado bajo éste último tratado. El Representante manifestó que comprende el deseo de la Oficina Internacional de evitar el regreso a una situación en la que haya dos tratados vigentes. Compartiendo este deseo, el Representante afirmó que, en lo sustancial, la INTA está de acuerdo básicamente con la propuesta de la Oficina Internacional.

233. No obstante, el Representante de la INTA afirmó que, en su opinión, la propuesta va un paso más allá de lo conveniente, ya que bastaría con impedir la adhesión al Arreglo de los Estados que no fueran ya parte en el Protocolo o que no estuvieran adhiriéndose simultáneamente al Protocolo. El Representante señaló que mientras un único país siga obligado únicamente por el Arreglo, seguirá existiendo un interés legítimo de cualquiera que sea parte en el Protocolo para quedar obligado por el Arreglo, y las partes en el Protocolo estarían igualmente interesadas en adherirse al Arreglo con el fin de beneficiarse de la aplicación del Artículo 9*sexies*.1)b) del Protocolo.

234. El Representante de la INTA sugirió que bastaría suspender la aplicación del Artículo 14.2) del Arreglo si se entiende que ello permitirá al Director General de la OMPI aceptar un instrumento de adhesión al Arreglo junto con un instrumento de adhesión al Protocolo o de países ya obligados por el Protocolo. El Representante manifestó, no obstante, que tiene las mismas reservas ya expresadas en relación con la viabilidad del mecanismo de suspensión, y se preguntó si la Oficina Internacional no podría estudiar otras opciones que permitan lograr el mismo objetivo.

235. La Delegación de Italia, mostrándose partidaria de un sistema de tratado único, manifestó su apoyo a la propuesta, aduciendo como motivo adicional a su favor el hecho de que mantiene las obligaciones existentes entre los países actualmente obligados por el Arreglo, así como las excepciones del Artículo 9*sexies*.1)b) del Protocolo en relación con el plazo normal de denegación y las tasas estándar.

236. La Secretaría, en relación con las inquietudes expresadas por varias delegaciones y por el Representante de la INTA acerca de la posibilidad de suspender una disposición concreta de un tratado, afirmó que en los casos en que la Asamblea de la unión de un tratado esté facultada para suspender ese tratado en su totalidad, cabe deducir que también lo estará para suspender la aplicación de cualquiera de sus disposiciones. La Secretaría solicitó, para resolver esta cuestión, el dictamen del Consejero Jurídico.

237. El Consejero Jurídico confirmó que la solución propuesta en el documento es acorde en todos sus extremos con los precedentes de la OMPI sobre suspensión de la aplicabilidad de un tratado por decisión de la Asamblea de la unión de dicho tratado o de las Partes Contratantes, como en el caso del Acta de 1934 del Arreglo de La Haya. El Consejero Jurídico insistió en el hecho de que en el documento no se propone nada nuevo, pues ya existen estos precedentes en el caso de la OMPI, y añadió que el hecho de que el Grupo de Trabajo esté examinando la idea de suspender una disposición y no un tratado en su totalidad simplemente parece responder a la necesidad del momento. El Consejero Jurídico señaló que, aunque no está expresamente previsto en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no existe impedimento legal para que se acuerde una suspensión si el Grupo de Trabajo recomienda esta medida a la Asamblea de la Unión de Madrid. En opinión del Consejero Jurídico, el hecho de que la decisión tenga un alcance más limitado, en el sentido de que afecta a una única disposición de un tratado, no plantea problema alguno.

238. El Representante de la INTA pidió al Consejero Jurídico que aclare qué procedimiento se siguió para la suspensión del Acta de 1934. El Representante añadió que, según lo que recuerda al respecto, la Asamblea de la Unión de La Haya adoptó una decisión y se hizo constar que todos sus miembros participaron en su adopción aprobándola por unanimidad. No obstante, el Representante señaló que, según cree, los miembros que no estuvieron presentes tuvieron igualmente que manifestar su aprobación a la misma, y que las delegaciones que asistieron a la reunión tuvieron que acreditar plenos poderes para adoptar la decisión en cuestión. Señaló que, en su opinión, es más acorde con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados un procedimiento por el que todos y cada uno de los países firmantes de un tratado deben manifestar expresamente su aprobación, y que corresponde a todos y cada uno de los países que son parte en un tratado decidir si ello guarda conformidad con su Derecho interno.

239. El Consejero Jurídico, en respuesta a la pregunta planteada por el Representante de la INTA, explicó que, en el caso del Acta de 1934, se siguió un procedimiento en dos fases. El Consejero Jurídico destacó que, en este caso en particular, la decisión no fue adoptada por una asamblea, por el simple hecho de que ese Acta no contemplaba asamblea alguna, y señaló que se convocó una reunión extraordinaria de las Partes Contratantes del Acta de 1934, y que en la misma se adoptó la decisión de suspender su aplicación. El Consejero Jurídico aclaró que para la decisión de suspender la aplicación del Acta de 1934 no se exigen plenos poderes, sino únicamente credenciales, añadiendo, además, que únicamente se exigen plenos poderes para aprobar la abrogación del tratado. El Consejero Jurídico afirmó que, si la información de que dispone es correcta, todas las Partes Contratantes del Acta de 1934 asistieron a la reunión extraordinaria en la que se adoptó la decisión de suspender su aplicación, algo que no resultó difícil de lograr, dado que los firmantes de ese Acta eran solamente 15.

240. La Delegación de Argelia afirmó que, una vez atendida la explicación del Consejero Jurídico, sigue siendo difícil determinar si el Derecho internacional contempla el mecanismo propuesto. La Delegación manifestó su disposición a mostrar flexibilidad si todas las delegaciones están convencidas de la utilidad de la propuesta y afirman que ésta les resulta necesaria y conveniente. La Delegación solicitó conocer la opinión de las demás delegaciones.

241. La Delegación de Suiza señaló que la propuesta es interesante y que está de acuerdo con la misma. No obstante, y una vez celebrado el debate, le ha resultado especialmente interesante la intervención del Representante de la INTA y le ha llamado la atención la cuestión de que, de adoptarse la propuesta, a partir de entonces los titulares procedentes de las nuevas Partes Contratantes del sistema de Madrid ya no podrán designar a Argelia, lo que, en su opinión, puede constituir un problema. La Delegación preguntó a la Oficina Internacional si ésta puede estudiar más en profundidad esta cuestión, y plantear una posible suspensión que entrañe la imposibilidad de aceptar la adhesión únicamente al Arreglo.

242. La Delegación de Francia manifestó su apoyo a lo expresado por la Delegación de Suiza, y señaló que su propuesta goza de un enfoque interesante.

243. El Representante de la INTA manifestó su preocupación por el procedimiento propuesto, ya que supondría establecer un nuevo precedente potencialmente aplicable a otros Artículos del Arreglo o del Protocolo. El Representante sugirió que en el documento elaborado por la Oficina Internacional se estudien otras posibilidades, ya que existen otros precedentes valiosos.

244. La Delegación de Argelia solicitó a la Oficina Internacional que, a la vez que elabore un nuevo documento, determine si se ha dado en alguna ocasión la suspensión de disposiciones concretas de tratados administrados por otras organizaciones manteniéndose la operatividad del propio tratado.

245. El Presidente señaló, como conclusión, que el Grupo de Trabajo ha acordado pedir a la Oficina Internacional que prepare, para la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo, un documento en el que se examine, en el contexto del Derecho internacional público, el marco jurídico relativo a la suspensión, total o parcial, de la aplicación de los tratados internacionales y sus posibles consecuencias. En el documento se considerarían asimismo otras opciones que pudieran lograr el objetivo propuesto en el documento MM/LD/WG/11/5, sin necesidad de recurrir a la suspensión de la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

## **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

246. La Delegación de México, tras solicitar a la Oficina Internacional que examine una cuestión que ha suscitado gran inquietud entre sus usuarios, recordó que de acuerdo con la Regla 9.4)a)xi) del Reglamento Común, la solicitud internacional debe incluir la descripción de la marca tal como ésta aparece en la solicitud de base o en el registro, si el titular lo desea. La Delegación señaló que ello se corresponde con lo dispuesto en el párrafo 5)d)iii) de la misma Regla. La Delegación indicó que esto impone una carga adicional a los titulares que designan a Partes Contratantes que exigen una descripción de la marca, en los casos en que la marca de base no presente dicha descripción, y que en esos casos concretos, la designación es necesariamente objeto de una denegación provisional, lo que va en detrimento de la simplicidad del sistema en el que se otorga protección a la marca, y no a la descripción, que es meramente informativa.

247. El Presidente, agradeciendo su explicación a la Delegación de México, afirmó que esta cuestión merece ser estudiada más en profundidad, y confirmó que la Oficina Internacional la tendrá en cuenta en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

248. El Representante de la INTA destacó la importancia de la cuestión planteada por la Delegación de México y sugirió que la cuestión sea objeto de debate en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en lugar de postergarla a una reunión ulterior. El Representante recalcó la importancia de poder disponer de información previa sobre el calendario y el orden del día de la próxima reunión del Grupo de Trabajo al objeto de poder hacer aportes significativos en ella.

249. La Secretaría informó de que la próxima reunión del Grupo de Trabajo se celebrará en 2014, aunque se desconoce por el momento el calendario exacto. En lo que se refiere a los asuntos a tratar en la misma, la Secretaría indicó que se incluirá probablemente entre ellos la cuestión planteada por la Delegación de México, junto con la modificación de ciertas disposiciones del Reglamento Común, como su Regla 5. La Secretaría añadió que el orden del día podría incluir las propuestas de distintas delegaciones u organizaciones. La Secretaría explicó que el orden del día concreto dependerá del calendario de la próxima reunión.

250. La Delegación de Suiza manifestó su interés en que la próxima reunión del Grupo de Trabajo se celebre antes de la siguiente sesión de la Asamblea de la Unión de Madrid. La Delegación señaló, igualmente, que si el tiempo transcurrido entre la celebración de ambas es poco, el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea podría verse reducido.

251. La Delegación de Cuba señaló que, en su opinión, la Mesa Redonda ha resultado fructífera, y solicitó que se mantenga su actividad. La Delegación sugirió, como cuestión de interés general, que la Oficina Internacional explique su proceso de examen.

252. En relación con el comentario realizado por la Delegación de Cuba acerca de la Mesa Redonda, la Secretaría convino en que la Mesa Redonda es una iniciativa útil. La Secretaría destacó que algunos participantes habían asistido únicamente a la Mesa Redonda porque están muy interesados en el aspecto operacional del sistema de Madrid. En cuanto a la sugerencia realizada por la Delegación de Cuba, la Secretaría afirmó que ésta se incluirá en el listado de posibles temas a debatir en la Mesa Redonda. La Secretaría invitó a las delegaciones y organizaciones a proponer temas adicionales para su debate en la Mesa Redonda.

253. La Delegación de Argelia, en vista del escaso interés manifestado por las demás delegaciones sobre la propuesta de suspender el Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo, solicitó que esa propuesta sea debatida no en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, sino en la siguiente. La Delegación explicó que de este modo dispondrá de más tiempo para analizarla a la vista de lo debatido en la reunión en curso.

254. La Delegación de Alemania dijo que su Oficina ha recibido una serie de solicitudes irregulares debido a que la reproducción de la marca en ellas no resultaba suficientemente clara. La Delegación explicó que, en los casos en que se presentan varias imágenes de la marca, su reproducción es muy pequeña porque la casilla que en el formulario de solicitud internacional se reserva al efecto mide sólo 8cm x 8cm. Por ello, la Delegación sugirió que se someta a debate también la posibilidad de ampliar el tamaño de esta casilla, bien en una reunión del Grupo de Trabajo o en la Mesa Redonda.

255. La Delegación de Noruega manifestó su apoyo a lo declarado por la Delegación de Alemania en su última intervención, pues se trata de un asunto que también se ha debatido con frecuencia en la Oficina de Noruega.

256. El Representante de la INTA expresó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de Alemania. El Representante opina que la Oficina Internacional podría extender el examen de esta cuestión a los demás cambios introducidos en el formulario de solicitud anexo al Tratado de Singapur. El Representante destacó la considerable labor realizada a este respecto por el grupo especial del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, e señaló de que el formulario ha sido revisado y que ahora ofrece la posibilidad de incorporar la grabación digital de una marca sonora. Indicó que ello puede constituir un avance importante para el sistema de Madrid, dado que algunas Oficinas ya permiten o incluso exigen la reproducción de una marca en formato digital. El Representante señaló que todo solicitante internacional debería poder presentar una grabación digital en su solicitud internacional con el fin de evitar las objeciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas que así lo exijan.

257. El Presidente observó que el Grupo de Trabajo ha planteado varias cuestiones de interés que cabría examinar en la siguiente reunión y en reuniones futuras del Grupo de Trabajo o en la Mesa Redonda, y solicitó que la Oficina Internacional realice la labor preparatoria correspondiente.

## **PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

258. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia que figura en el documento MM/LD/WG/11/6.

## **PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

259. El Presidente clausuró la reunión el 1 de noviembre de 2013.

[Siguen los Anexos]

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

### Capítulo 1 Disposiciones generales

[...]

#### Regla 5bis Continuación de la tramitación

1) [Petición] a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 20bis.2), 24.5b), 26.2), 34.3c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:

i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,

ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

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

[...]

#### *Regla 20bis* *Licencias*

[...]

3) *[Inscripción y notificación]*

[...]

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2)b).

[...]

## Capítulo 5 Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

### Regla 27

*Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;  
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio de titularidad  
o una limitación no tiene efecto*

- 1) *[Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación]*  
[...]

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

## Capítulo 6 Renovaciones

[...]

### Regla 30

*Detalles relativos a la renovación*

- 1) *[Tasas]* a) El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de

[...]

iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ~~ninguna denegación ni invalidación~~ en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter ni de invalidación respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

[...]

2) *[Datos suplementarios]* a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ~~ninguna denegación~~ en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter, para respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante ~~para respecto a~~ la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.



c) El registro internacional no ~~podrá~~será renovadoerse en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no ~~puedeserá~~ renovadoerse respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios. ~~El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no se considerará como una modificación a los fines de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo.~~

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

### *Regla 31*

#### *Inscripción de la renovación; notificación y certificado*

[...]

4) *[Notificación en caso de no renovación]* a) Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo II]

## MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LA TABLA DE TASAS

### TABLA DE TASAS

(*francos suizos*)

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

| [7.6 Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis.1](#) [200](#)

[Sigue el Anexo III]



---

MM/LD/WG/11/INF/1  
ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH  
DATE : 1 NOVEMBRE 2013 / NOVEMBER 1, 2013

## **Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**Onzième session  
Genève, 30 octobre – 1<sup>er</sup> novembre 2013**

## **Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks**

**Eleventh Session  
Geneva, October 30 to November 1, 2013**

**LISTE DES PARTICIPANTS  
LIST OF PARTICIPANTS**

*établi par le Secrétariat  
prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Djamel DJEDIAT, directeur des marques, Institut national algérien de la propriété intellectuelle (INAPI), Alger

ALLEMAGNE/GERMANY

Isabell KAPPL (Ms.), Judge at Local Court, Federal Ministry of Justice, Berlin

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, Woden ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Department International Trademarks, Austrian Patent Office, Vienna

CHINE/CHINA

ZHANG Sijing (Ms.), Deputy Director, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

María José LAMUS BECERRA (Srta.), Directora, Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Senior Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Peter ROEPSTORFF, Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefe de Servicio de Examen del Área de Marcas Internacionales y Comunitarias, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Liina PUU (Mrs.), Deputy Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallin

Janika KRUUS (Mrs.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallin

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Nancy OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Mrs.), Head of Division, Law Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Paivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs, National Board of Patents and Registration, Helsinki

## FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Service des affaires européennes et internationales, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Olivier HOARAU, chargé de mission, Service des affaires européennes et internationales, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Mathilde JUNAGADE (Mme), chargée de mission, Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

## GÉORGIE/GEORGIA

Eka KIPIANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

## HONGRIE/HUNGARY

Gabriella KISS (Ms.), Deputy Head, International Trademark Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Marta TOHATI (Ms.), Head, Industrial Property Registry Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

## INDE/INDIA

Babu NEDIYAMPARAMBATHU, Senior Examiner of Trademarks, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

## ISLANDE/ICELAND

Margaret HJALMARSDÓTTIR (Mrs.), Head, Legal Affairs, Icelandic Patent Office, Reykjavik

## ISRAËL/ISRAEL

Anat Neeman LEVY (Mrs.), Head, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

## ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Mrs.), Senior Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office, Division XIII, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

## JAPON/JAPAN

Takuya SUGIYAMA, Deputy Director, PCT and Madrid Protocol Systems Planning Section, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Sachiko HOSHINO (Ms.), Specialist for Formality Examination, Office for International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Mikihiro SHIRATORI, Trademark Examiner, Trademark Policy Planning Office, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Miwa KOMORI (Ms.), Trademark Examiner, International Trademark Application Division, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

## KENYA

Edwin Sudi WANDABUSI, Trademark Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

## LETTONIE/LATVIA

Dzintra MEDNE (Ms.), Senior Examiner, International Trademarks Division and Industrial Designs Department, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

## LITUANIE/LITHUANIA

Dovilė TEBELŠKYTĖ (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Expertise Subdivision, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

Marija MARKOVA, Attaché, Permanent Mission, Geneva

## MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mlle), chef du Service de l'enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

## MAROC/MOROCCO

Mouna KARIE (Mlle), examinatrice de marques, Unité opérations signes distinctifs, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Supervisor Analista, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

NORVÈGE/NORWAY

Thomas HVAMMEN NICHOLSON, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

Pål LEFSAKER, Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Wellington

PHILIPPINES

Ma. Corazon MARCIAL (Ms.), Director III, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPPL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Alicja GRYGIEŃĆ-EJSMONT (Ms.), Polish Patent Office, Warsaw

Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL

Ana Cristina FERNANDES (Ms.), Trademark Examiner, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KIM Min-Hee (Ms.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE In-Seok, Deputy Director, International Trademark Examination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

KIM Eun-Ji (Ms.), Assistant Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

KIM Shi-Hyeong, Attaché (Intellectual Property), Permanent Mission, Geneva



RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Mrs.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVA (Ms.), Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague

Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal Affairs and International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Liliana DRAGNEA (Mrs.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mike FOLEY, Head, Technical Policy, Trade Marks and Designs Directorate, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Mrs.), Team Leader, International Registration Team, Trade Marks and Designs Directorate, Intellectual Property Office, Newport

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Sasa POLC (Mrs.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

Salma RADWAN SALMEEN (Mrs.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum

SUÈDE/SWEDEN

Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

André BOSSE, Legal Officer, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

### SUISSE/SWITZERLAND

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste marques à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller (propriété intellectuelle), Mission permanente, Genève

### TUNISIE/TUNISIA

Nafaa BOUTITI, chef de Service à la Direction de la propriété industrielle et du registre du commerce central, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis

### TURQUIE/TURKEY

Sadettin AKIN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

### UKRAINE

Inna SHATOVA (Ms.), Head, Legal Provision and Rights Enforcement Division, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, International Registration of Marks for Goods and Services Division, Ukrainian Institute of Industrial Property (SE UIPV), Kyiv

### UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Kelly BENETT (Ms.), Legal Practice, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Maria CHARLEZ MANZANOS, Operations Support Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Oliver ALLEN-HALL, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

### VIET NAM

NGUYEN Thi Nguyen Ly (Mrs.), Deputy Director, Geographical Indication Division, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi

## II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

### AFGHANISTAN

Nooruddin HASHEMI, conseiller, Mission permanente, Genève

Nazir Ahmad FOSHANJI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève

### ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Nawaf ALMUTAIRI, Trademark Manager, Trade Mark Section, Ministry of Commerce and Industry, Riyadh

### CHILI/CHILE

Lorena MANSILLA INOSTROZA (Sra.), Encargada del Departamento Jurídico de Marcas, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago de Chile

### INDONÉSIE/INDONESIA

Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Nina DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Stephanie Valentina Yuyu KANO (Ms.), Head, Division of Application and Publication, Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang

Eric MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

### IRAQ

Imad Mohammed John AL-LAITHI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

### MALAISIE/MALAYSIA

Abdul Aziz BIN ISMAIL, Senior Director, Trade Mark and Geographical Indication, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

### MALAWI

Chikumbutso NAMELO, Assistant Registrar General, Department of the Registrar General, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Blantyre

MYANMAR

Win Zeyar TUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU

Patricia GAMBOA VILELA (Srta.), Directora de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Ivette Yanet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora del Departamento de Signos Distintivos, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo

THAÏLANDE/THAILAND

Udomsit PATTRADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE

Kudzai JIRI (Ms.), Senior Law Officer, Policy and Legal Research, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry of Justice and Legal Affairs, Harare

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR  
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jonathan RICHARDS, Representative, Arlington

Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)

Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Elena MOLINA LÓPEZ (Ms.), Member, Special Committee Q212 (Trademarks), Zurich

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Ai NAGAOKA (Ms.), Deputy Chairman, Trademark Committee, Tokyo

Masayuki HABU, Member, International Activities Centre, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Yukihiro HIGASHITANI, Vice-Chair, International Activities Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Éric NOËL, président de la Commission droits étrangers, Genève

Anca DRAGANESCU-PINAWIN (Ms.), membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mlle/Ms.) (Madagascar)

Ma. Corazon MARCIAL (Mlle/Ms.) (Philippines)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL  
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS, directeur principal, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Mrs.), directrice de la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

William O'REILLY, juriste principal à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRIGUEZ, juriste principal à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mlle/Miss), juriste adjointe à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste à la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo III y del documento]