

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

**Duodécima reunión
Ginebra, 20 a 24 de octubre de 2014**

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”), el presente documento tiene por fin exponer una propuesta detallada para la introducción y puesta en aplicación en el Registro Internacional de las figuras de la división y la fusión de un registro internacional con arreglo, principalmente, a un modelo centralizado. Por consiguiente, en el documento se expone una propuesta de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en adelante, respectivamente, “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”), las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominadas en adelante “las Instrucciones Administrativas”) y la Tabla de Tasas.

I. ANTECEDENTES

2. En su reunión anterior, el Grupo de Trabajo convino en que la división es un mecanismo utilizado con muy escasa frecuencia, pero que resulta útil en opinión de los usuarios y que convendría introducirlo en el Sistema de Madrid. La mayoría de las delegaciones se mostró de acuerdo con los siguientes principios rectores en los que se inspira esa introducción:

- Conservar las ventajas del Sistema de Madrid, pues queda a salvo su simplicidad y no se aumenta su complejidad.

- Brindar a los titulares de registros internacionales las mismas oportunidades de solicitar la división y la fusión que se establecen en la legislación de las Partes Contratantes designadas.
 - No recargar de forma innecesaria el trabajo de las Oficinas o de la Oficina Internacional.
 - No imponer obligaciones a las Partes Contratantes que no admiten la división y la fusión.
 - Conferir mayor transparencia y precisión al Registro Internacional, inscribiendo en él las circunstancias correspondientes a la división y la fusión, y no el mero hecho de que ocurrieron.
3. En el antedicho debate, las delegaciones señalaron varias cuestiones importantes que se deben examinar con mayor detenimiento; a saber:
- Si se aplicará un modelo descentralizado, en el que el trámite correrá mayormente a cargo de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, o un modelo centralizado, en el que el trámite correrá mayormente a cargo de la Oficina Internacional.
 - Qué mecanismo se utilizará para inscribir la división y la fusión en el Registro Internacional.
 - Qué repercusión tendrá la división en los costos y las tasas.
4. Cabe recordar que, durante el debate, se reconoció que era previsible que la introducción de la división acarree cierto grado de complejidad. Sin embargo, se opinó asimismo que los usuarios están familiarizados con la división en el plano nacional, que la solicitan únicamente cuando es realmente necesario y que están dispuestos a aceptar cierto grado de complejidad y hacerse cargo de los gastos correspondientes.

II. MODELO CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO

A. INTRODUCCIÓN DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE DIVISIÓN

5. El modelo descentralizado de división sería un procedimiento administrativo que llevarían las Oficinas de las Partes Contratantes designadas con arreglo a sus correspondientes legislaciones, reglamentaciones y prácticas. La división sería comunicada e inscrita en el Registro Internacional como resultado de la decisión de una Oficina. Eso, según se sostiene, pondría a salvo la simplicidad del Sistema de Madrid y la integridad y transparencia del Registro Internacional, sin necesidad de recargar inútilmente el trabajo de las Oficinas y la Oficina Internacional.
6. La división de un registro internacional según el modelo descentralizado conllevaría que la Parte Contratante designada en la que se solicita la división cumpla las tres condiciones siguientes: i) que el marco jurídico de esa Parte Contratante contemple la división; ii) que su Oficina esté dotada de la infraestructura necesaria para tramitar la petición de división de un registro internacional; y, iii) que, en virtud de la petición, nazcan dos o más conjuntos de derechos singulares y jurídicamente exigibles en la Parte Contratante designada.

7. En las aportaciones al debate sobre la división se recordó a la Oficina Internacional la importancia que ella posee para los usuarios del Sistema, por ejemplo, para hacer valer sus derechos en el caso de infracción y para tasar los activos de una empresa. Se señaló asimismo a la Oficina Internacional que no todas las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid cuentan con el mecanismo necesario para tramitar la petición de división de un registro internacional, y que una petición no dará nacimiento a varios títulos precisos y jurídicamente exigibles correspondientes a un mismo registro internacional.

B. INTRODUCCIÓN DEL MODELO CENTRALIZADO DE DIVISIÓN

8. Teniendo presentes los argumentos expuestos, el Grupo de Trabajo se mostró favorable a que sea introducida la figura de la división en el marco jurídico del Sistema de Madrid y a que de su administración se encargue la Oficina Internacional. Se razonó asimismo que, para preservar la integridad y transparencia del Registro Internacional, habrá que inscribir en éste también las circunstancias de la división del registro internacional en una determinada Parte Contratante designada. En consecuencia, el Grupo de Trabajo solicitó que en el presente documento se dé preferencia al modelo centralizado.

9. En el modelo centralizado, la petición de división de un registro internacional que haya de surtir efectos en la Parte Contratante designada se presentará directamente ante la Oficina Internacional. La petición deberá cumplir las formalidades previstas en el marco jurídico del Sistema de Madrid y, cuando así corresponda, conllevará que se practique una inscripción en el Registro Internacional que habrá de surtir efectos en la Parte Contratante designada. Por otra parte, en el modelo centralizado, la división conservará la fecha en que surte efecto el registro internacional en la respectiva Parte Contratante designada y la prioridad que se le haya reconocido.

10. La presentación de una petición de inscripción de la división en el Registro Internacional estará sujeta al pago de una tasa. Durante el debate, se expuso que los titulares estarán dispuestos a hacerse cargo de los gastos en concepto de la introducción de la división, pues ya lo hacen en el plano nacional.

11. La inscripción que se derive de la división conferirá más precisión y transparencia al Registro Internacional, pues quedarán reflejadas en él todas las circunstancias propias de la división. Por otra parte, gracias a esa inscripción la Oficina de la Parte Contratante designada podrá dictar y notificar una decisión propia sobre la parte divisional. En el modelo centralizado, la división satisfará las necesidades de los usuarios, pues se conseguirá el resultado deseable, cual es conferir un conjunto de derechos separados y jurídicamente exigibles a cada parte del registro internacional dividido, al tiempo que se refuerza la seguridad jurídica.

12. Empero, según convino el Grupo de Trabajo, la división no deberá imponer obligación alguna a aquellas Partes Contratantes cuya legislación no contemple la división. Por ende, junto con la introducción del modelo centralizado de división, será preciso instaurar asimismo un régimen de declaraciones. Con arreglo a dicho régimen, una Parte Contratante debería poder declarar que la división de los registros internacionales inscritos en el Registro Internacional no surtirá efectos, por lo general, en esa Parte Contratante.

13. Por otra parte, debería ser posible que las Oficinas de las Partes Contratantes que no expidan la antedicha declaración dejen constancia de que la división de un registro internacional determinado carecerá de efectos. En consecuencia, una Oficina podría declarar que la división de tal registro internacional no surtirá efectos cuando, por ejemplo, una decisión haya sido recurrida y su legislación excluya la división en dicho supuesto particular.

III. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL DE LA DIVISIÓN CON ARREGLO AL MODELO CENTRALIZADO

A. PRESENTACIÓN DE UNA PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN

14. La inscripción de la división de un registro internacional según el modelo centralizado obliga a que el titular presente una petición, en un formulario oficial, ante la Oficina Internacional y abone las tasas correspondientes. Por razones de prudencia se excluye la posibilidad de presentar en el mismo formulario más de una petición de división de un registro internacional.

15. En el formulario oficial, el titular deberá indicar el número del registro internacional y su nombre, según figura inscrito. El titular deberá indicar asimismo las Partes Contratantes en las que deberá surtir efectos la división. En principio, la petición no se deberá limitar a una única Parte Contratante, puesto que los productos y servicios que serán objeto de división son los mismos respecto de todas las Partes Contratantes mencionadas en la petición, habida cuenta de que hay motivos por los que el titular deseará dividir el registro internacional para que surta efectos en varias Partes Contratantes designadas.

16. Los productos y servicios que el titular desee desgajar del registro internacional se indicarán sin ambigüedad y de forma expresa, figurarán en la lista básica de dicho registro internacional y se habrán hecho constar en la designación de las Partes Contratantes en los que la división ha de surtir efectos. El titular indicará asimismo si los productos y servicios corresponden a una clase en particular o a una clase entera.

17. El formulario oficial llevará la firma del titular o de su mandatario. El formulario oficial incluirá las hojas complementarias y de pago habituales.

B. TRÁMITE DE LA PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN

18. La Oficina Internacional examinará la petición de inscripción de la división y comprobará que se cumplan las formalidades previstas. La Oficina Internacional comprobará que las Partes Contratantes en las que la división ha de surtir efectos hayan sido designadas para las clases indicadas en la petición. Cuando en la petición se indiquen productos y servicios de una clase en particular, la Oficina Internacional no examinará su clasificación ni objetará los términos indicados en la petición. Si la Oficina Internacional formulase objeciones a propósito del modo en el que se exprese la petición de división, ello constituiría un acto de intromisión innecesaria en un entendimiento previo entre el titular y la Oficina en cuestión.

19. Cuando la petición no reúna las formalidades previstas, la Oficina Internacional, notificación mediante, concederá al titular el plazo habitual para subsanar la irregularidad. Si no se remedia la irregularidad, la petición se dará por abandonada y, con arreglo a la costumbre, parte de las tasas abonadas se afectarán al pago de los gastos de administración.

20. Se procederá a practicar la inscripción cuando la petición de inscripción de la división cumpla las formalidades previstas. La fecha de la inscripción de la división no modificará la fecha en la que surte efecto el registro internacional en las Partes Contratantes en cuestión.

21. La división de un registro internacional con arreglo al modelo centralizado hace necesario que la respectiva Parte Contratante sea objeto de una designación para los productos y servicios mencionados en la correspondiente petición, pues en caso contrario, la petición no será considerada como tal. Por ende, las inscripciones siguientes serán causa de que la petición no se considere como tal:

- cancelación de los productos y servicios mencionados en la petición;

- limitación que afecta a los productos y servicios mencionados en la petición respecto de la Parte Contratante en la que la división ha de surtir efectos;
- renuncia que tenga por objeto la Parte Contratante en la que la división ha de surtir efectos;
- invalidación que afecte a los productos y servicios mencionados en la petición en la Parte Contratante en la que la división ha de surtir efectos.

22. No se podrá denegar la inscripción de la división por la circunstancia de que consten inscritas otras decisiones comunicadas por las Oficinas de las Partes Contratantes en las que la división ha de surtir efectos; a saber, las notificaciones comunicadas en virtud de la Regla 17 y las declaraciones remitidas en virtud de las Reglas 18*bis* y 18*ter* del Reglamento Común.

C. INSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN

23. Cabe recordar que el Registro Internacional se rige por la regla de la inscripción, en virtud de la cual, en vez de modificar los elementos de un registro internacional, las circunstancias que modifican dichos elementos son inscritas en orden cronológico.

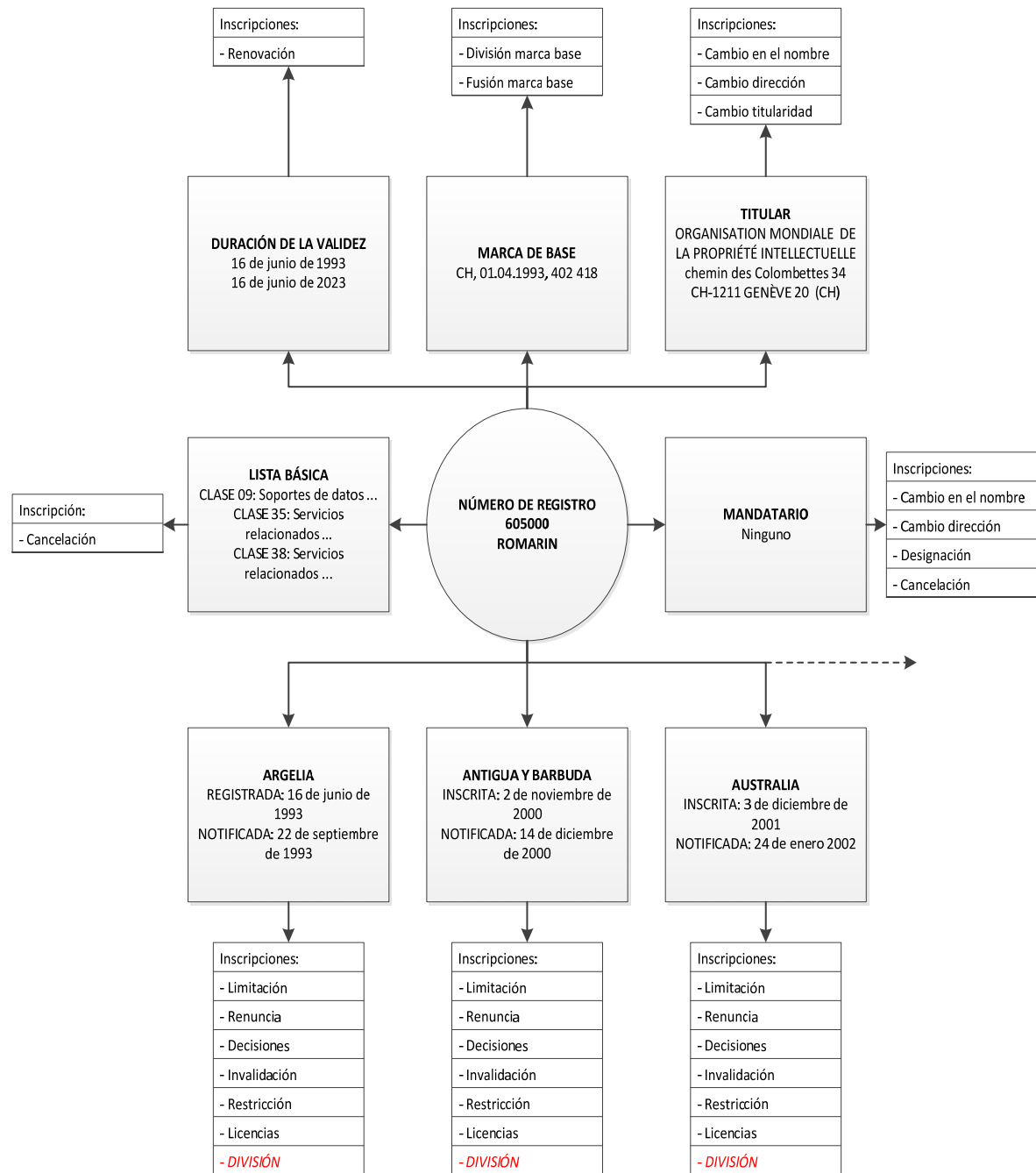
24. El registro internacional ha sido diseñado para que conste de siete elementos, que son: la marca, la marca de base, la duración de la validez, el titular, el mandatario, la lista básica de productos y servicios y las Partes Contratantes designadas. El único elemento que no es objeto de inscripciones posteriores es la propia marca, con sus diversas reivindicaciones, particularmente, la reivindicación de prioridad; todos los demás elementos son objeto de nuevas inscripciones posteriores que sustituyen o suplementan el registro inicial.

25. El usuario que consulte el Registro Internacional podrá ver la duración de la validez actual de un registro internacional y el titular que figura inscrito a la fecha y, cuando corresponda, el mandatario inscrito. Sin embargo, si ese usuario consulta el Registro Internacional para saber en qué estado de protección se encuentra una marca en una Parte Contratante designada, encontrará el registro o la inscripción de la designación, con la lista básica de productos y servicios, y todas las inscripciones que cancelan esa lista básica respecto de esa Parte Contratante en orden cronológico.

26. El usuario deberá tomar la lista básica, en su inscripción original, y observar si se inscribieron actos de cancelación, limitación, renuncia y decisiones comunicadas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, y de ese modo averiguará el alcance de la protección de que goza esa marca en cada una de ellas.

27. La inscripción de la división constituirá otra transacción para las respectivas Partes Contratantes designadas. Por ejemplo, en el Gráfico I se ilustra la inscripción de la división del registro internacional número 605000, para la marca "ROMARIN", respecto de algunas Partes Contratantes designadas.

Gráfico I – Inscripción de la división



D. ADMINISTRACIÓN DE LA PARTE DIVISIONAL DE UN REGISTRO INTERNACIONAL

28. Si el Grupo de Trabajo decide apoyar la introducción del modelo centralizado de inscripción de la división de un registro internacional, deberá decidir asimismo el mecanismo más idóneo para administrar la parte divisional, que nace de la división del registro. Caben dos posibilidades: la inscripción de la división da nacimiento a designaciones paralelas de las Partes Contratantes designadas en el mismo registro internacional o, en su defecto, obliga a crear un nuevo registro internacional.

Opción 1: División de la que nacen designaciones paralelas

29. Es posible que una misma Parte Contratante figure designada más de una vez en el mismo registro internacional. En general, los titulares no abusan de dicha posibilidad y designan más de una vez a la misma Parte Contratante, pero para diferentes productos y servicios. Hay la costumbre de designar varias veces a la misma Parte Contratante, con productos y servicios que se repiten, cuando la designación anterior ha sido objeto de un acto de limitación, renuncia, denegación definitiva o invalidación.

30. Cada designación subsiguiente posee su propia fecha en la que surte efecto, que es o la fecha del registro internacional o la fecha de la designación subsiguiente. Asimismo la designación posterior posee también fecha de notificación propia, la que determinará la fecha de inicio del correspondiente plazo de denegación.

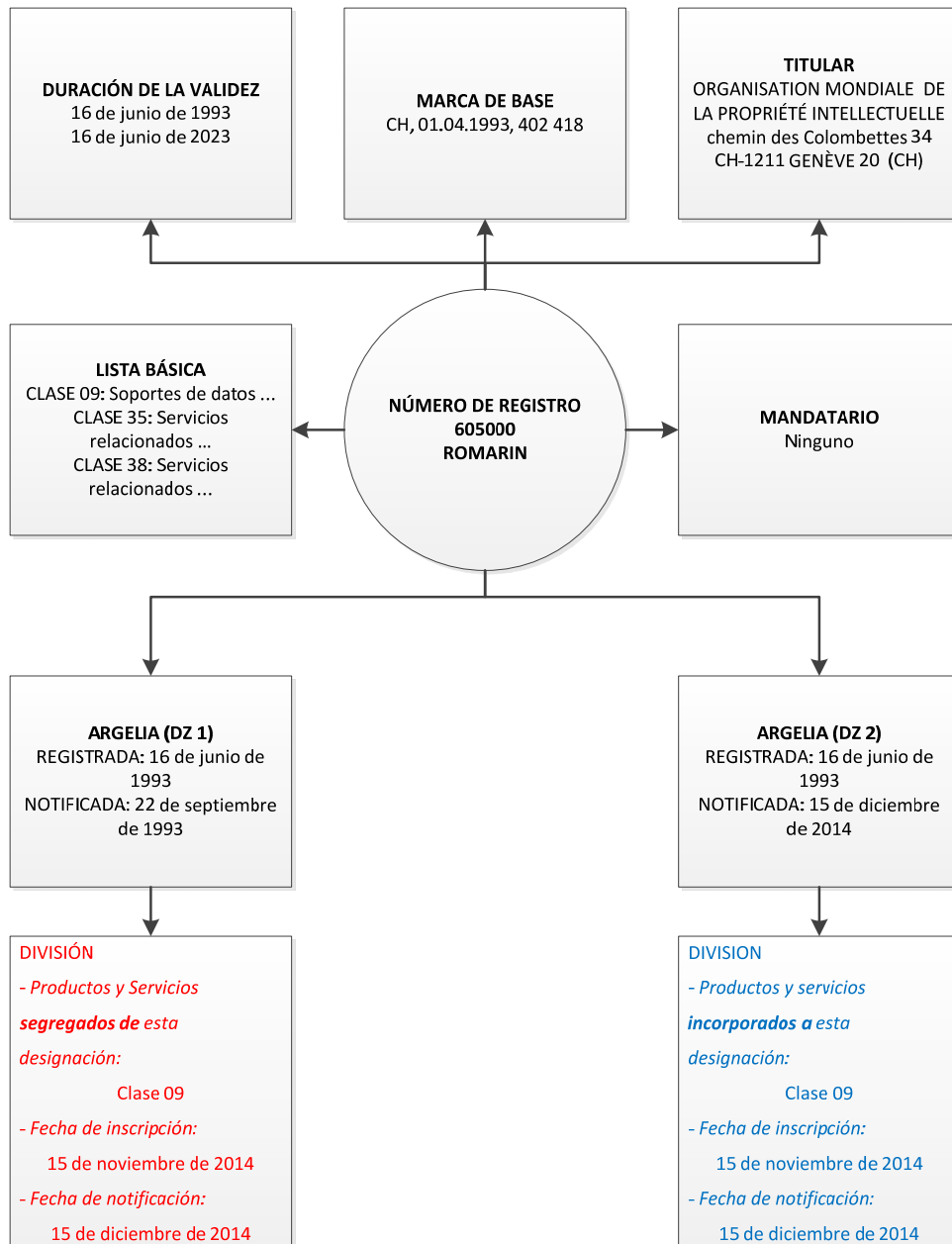
31. En principio, ni los tratados ni los reglamentos obstan a que, cuando existen varias designaciones de una misma Parte Contratante en el mismo registro internacional, todas esas designaciones puedan tener la misma fecha en que surte efecto. En los hechos, el titular podrá designar posteriormente a esa misma Parte Contratante para diferentes productos y servicios, y para ello presentará numerosas peticiones directamente ante la Oficina Internacional. La Oficina Internacional tendrá que tramitar cada petición por separado y, siempre y cuando estén en orden, registrará y notificará otras tantas designaciones posteriores bien definidas.

32. La Oficina Internacional podría aprovechar dicho mecanismo y, una vez inscrita la división, tomar la parte divisional e inscribir, en el mismo registro internacional, una nueva designación de las respectivas Partes Contratantes y asignar a dicha nueva designación una identificación propia. La nueva designación tendrá la misma fecha en que surte efecto que la designación original, aunque se le asignará una nueva fecha de notificación al objeto de computar el plazo en el que la Oficina en cuestión deberá ejercitar el derecho de denegación en virtud del Artículo 5 del Arreglo y del Protocolo.

33. En dicho caso, una Oficina podrá, con referencia a la nueva designación identificada de forma inequívoca, enviar una notificación o declaración aparte respecto de una lista claramente definida de productos y servicios, y continuar entretanto dando curso al resto del trámite.

34. En el Gráfico II se ilustra el modelo centralizado de inscripción de la división que da nacimiento, en el mismo registro internacional, a dos designaciones paralelas que se identifican de manera inequívoca.

Gráfico II – División de la que nacen designaciones paralelas



35. El mecanismo propuesto puede ser ventajoso para los titulares cuando la petición de inscripción de la división es presentada después de que se inscriba la notificación de denegación provisional. El titular puede solicitar que la parte que no es objeto de impugnación sea desgajada de la designación original. Una vez inscrita la división, la Oficina estará en condiciones de enviar una declaración de concesión de la protección que tendrá por objeto los productos y servicios divisionales, correspondiente a una designación posterior identificada de manera inequívoca, y de esa manera podrá proseguir el examen de los demás productos y servicios hasta que se notifique la decisión definitiva.

36. El mecanismo puede ser ventajoso para los titulares también desde el punto de vista económico. Aunque los titulares deberán abonar, de todos modos, la tasa de inscripción de la división, les bastará con abonar las tasas de renovación de un único registro internacional y podrán renovar el registro internacional exclusivamente respecto de los productos y servicios que gozan de protección efectiva en la Parte Contratante designada. Además, se conseguiría poner a salvo el principio de administración centralizada, pues la inscripción de las modificaciones de un único registro internacional, como el cambio en el nombre o dirección del titular o el cambio en la titularidad, surtiría efectos de todos modos en todas las Partes Contratantes designadas.

37. Sin embargo, aunque presenta ventajas indudables y satisface algunas necesidades de los usuarios del sistema, el mecanismo propuesto no alcanza a satisfacer las necesidades de aquellos usuarios que buscan la seguridad jurídica absoluta, puesto que no se establece la obligación de otorgar al titular un título separado y jurídicamente exigible sobre la parte dividida del registro internacional.

38. Cabe tener presente que, cuando la Oficina decide que no integrará los registros internacionales en su base de datos nacional, la Parte Contratante deberá dictar una decisión cada vez que es designada en un registro internacional, aunque es posible que no esté en condiciones de expedir un título nuevo cada vez. Dicha situación no convendrá a los usuarios cuando tal necesidad anule las ventajas percibidas del mecanismo propuesto.

Opción 2: División de la que nace un nuevo registro internacional

i) Características del registro resultante de una división

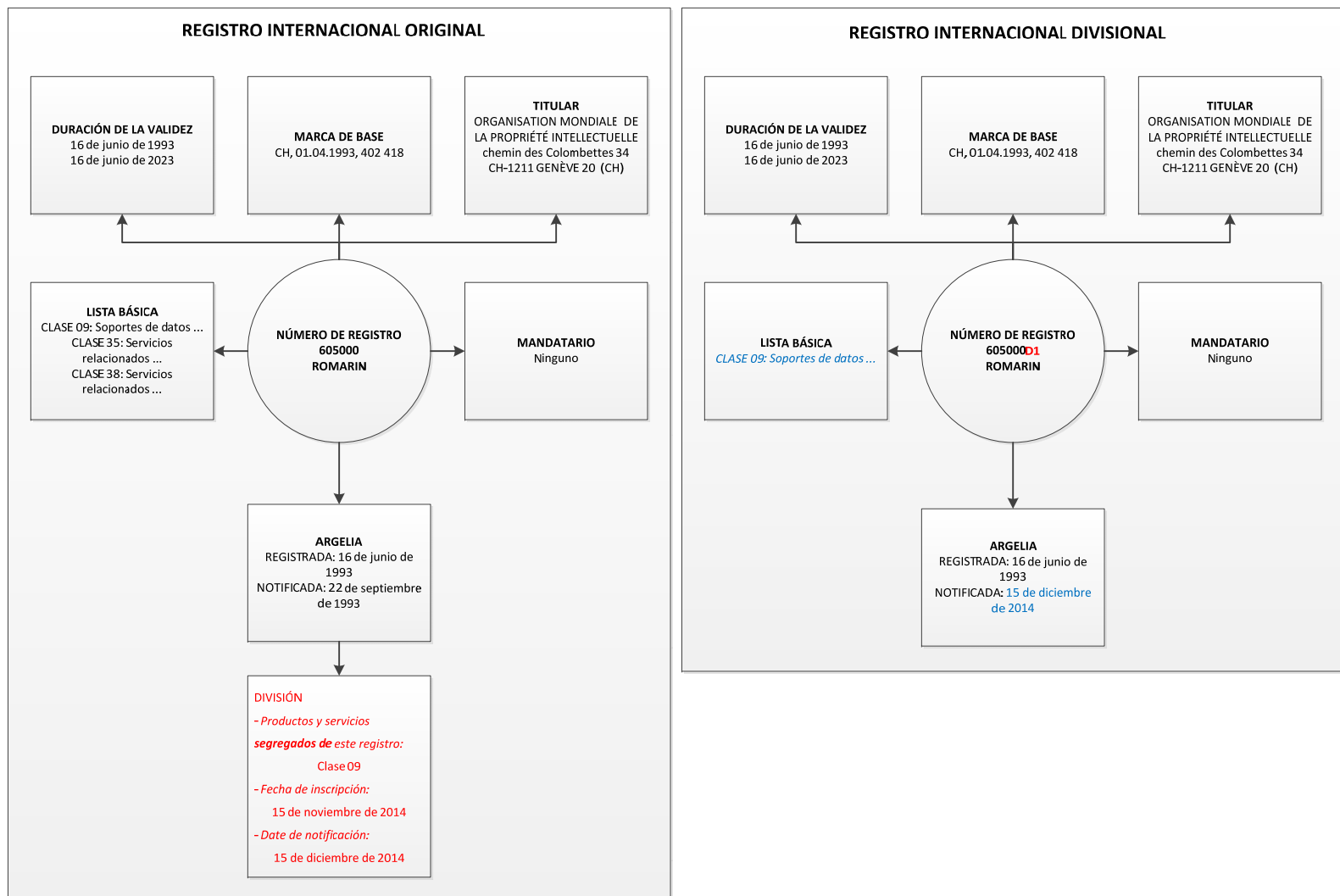
39. Los usuarios del Sistema de Madrid están familiarizados con el mecanismo utilizado para administrar el alcance que nace del acto de inscribir un cambio parcial en la titularidad de un registro internacional. La parte que es objeto de transmisión se inscribe como un nuevo registro internacional que lleva el mismo número que el registro internacional original, acompañado de una letra. Si bien la transacción para aplicar dicho mecanismo es la segunda por orden de complejidad del Sistema de Madrid, presenta la ventaja singular de que el cesionario recibe un título propio y único, que reviste la forma de un nuevo certificado de registro.

40. Como ya se propuso anteriormente en los debates, cabría utilizar un mecanismo similar para introducir el modelo centralizado de división. Después de inscribir la división, se podría crear un nuevo registro internacional al que le sería asignado un número exclusivo y propio, gracias al que quedaría asociado con el registro internacional original, pero dicho número indicaría claramente que el nuevo registro tiene su origen en la inscripción de una división.

41. El registro internacional de nueva creación llevará las mismas fecha en que surte efecto, duración de la validez, marca de base y reivindicación de prioridad, si la hubiere, que el registro internacional original. En el registro internacional de nueva creación figurarán asimismo el titular y el mandatario del registro internacional original que hayan sido inscritos en último término. La lista básica de productos y servicios del registro internacional divisional corresponderá exclusivamente a aquellos productos y servicios que hayan sido divididos del registro internacional original. En el registro internacional de nueva creación se indicará que las Partes Contratantes designadas son aquellas en las que surte efecto la división del registro internacional original. Además, la fecha en la que el registro internacional de nueva creación surte efecto en las Partes Contratantes designadas será idéntica a la del registro internacional original.

42. En el Gráfico III se ilustra la división de un registro internacional con arreglo al modelo centralizado, y de la cual nace un nuevo registro internacional.

Gráfico III – División de la que nace un nuevo registro



43. La principal ventaja de este modelo radica en que el titular recibirá un certificado de registro independiente en concepto de la parte divisional, el cual surtirá efectos en las Partes Contratantes designadas. No obstante, su mayor defecto radica en que el titular quedará obligado a mantener dos registros internacionales. El titular tendrá que renovar dos registros internacionales y asimismo, cuando proceda, deberá solicitar que sean inscritas las modificaciones correspondientes en ambos registros.

44. En el mecanismo que nos ocupa, la división hará que nazcan registros internacionales que son absolutamente independientes. Dicha situación es semejante a la que se tiene cuando se presentan de forma simultánea varias solicitudes internacionales para diferentes productos y servicios o para distintas Partes Contratantes utilizando la misma marca de base. A ese respecto, las decisiones comunicadas respecto de la inscripción del registro internacional original no surtirán efecto alguno en el registro internacional divisional.

45. En consecuencia, las Oficinas de las Partes Contratantes respecto de las que se haya inscrito la división tendrán que declarar que la división no surte efectos o, de lo contrario, comunicar si se concede o no protección a la marca que es objeto del registro divisional.

ii) Posibilidad de fundir los registros internacionales divisionales

46. La transacción más compleja del Sistema de Madrid es la fusión de las partes de un registro internacional que han sido objeto de transmisión en dos supuestos: cuando revierten al titular y cuando las Oficinas de las Partes Contratantes designadas han declarado que no surte efectos la inscripción del cambio en la titularidad.

47. En principio, se procede a restaurar en el registro internacional original las partes que han sido objeto de transmisión, con todas sus inscripciones ulteriores. Cuando las partes transmitidas no se fusionan con el registro original, el registro internacional resultante será simplemente la reunión de todas las partes transmitidas y de todas sus inscripciones ulteriores. Por ende, no será tenida en cuenta la petición de inscripción de una cancelación parcial que formule el titular respecto de una de las partes transmitidas cuando difiera de la lista básica de productos y servicios resultante.

48. En todos los supuestos expuestos precedentemente, la Oficina Internacional no interpretará el alcance de la protección en las Partes Contratantes designadas. Corresponderá a los usuarios averiguar dicho alcance atendiendo para ello a las diversas inscripciones, lo cual puede resultar una labor sumamente ardua.

49. Regirán los mismos principios para la fusión de los registros internacionales divisionales, aunque por razones de prudencia convendría limitar exclusivamente dicha posibilidad al supuesto de la fusión con el registro internacional original. Lo más sensato sería que el titular pudiese fusionar las partes divisionales con el registro internacional original, pues de esa manera podrá agrupar los derechos adquiridos para aprovechar las ventajas que brinda la administración centralizada.

50. Por otra parte, convendría aplicar a la fusión de los registros internacionales divisionales un régimen de declaraciones que sea similar al de las declaraciones propuestas para la división.

IV. EXAMEN DE LA INCIDENCIA EN LOS COSTOS Y EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA OFICINA INTERNACIONAL Y DE LAS OFICINAS

A. INCIDENCIA EN LA CARGA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE MADRID

51. La Oficina Internacional adoptó un sencillo modelo para calcular la demanda de inscripción de divisiones en el Registro Internacional: la demanda de división, en relación con el número total de solicitudes presentadas en cada parte Contratante, se multiplica por el número de designaciones recibidas por esa misma Parte Contratante y se suman los resultados. En dicho modelo se da por sentado que la demanda de división de registros internacionales respecto de una determinada Parte Contratante designada será semejante a la misma demanda en los planos nacional y regional. No obstante, habida cuenta de que es posible que los usuarios del Sistema de Madrid no estén igualmente familiarizados con la división, la demanda de división en el Sistema de Madrid será, con toda probabilidad, muchísimo menor.

52. La Oficina Internacional tomó las conclusiones que se reproducen en el documento sobre la división debatido en la novena reunión del Grupo de Trabajo (documento MM/LD/WG/9/2) y calculó la demanda relativa de peticiones de división en cada parte Contratante, dando por supuesto que la demanda relativa es igual a cero en las Partes Contratantes que no remitieron la información solicitada. De acuerdo con dichos cálculos, la demanda de la inscripción de divisiones en el Registro Internacional habría equivalido, a lo sumo, al 0,19% del número total de designaciones registradas o inscritas en 2009, lo cual quiere decir que, en ese año, la Oficina Internacional habría recibido, a lo sumo, 473 peticiones de inscripción de división de un registro internacional.

B. INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL

53. En lo que respecta al costo de las labores de ejecución del proyecto, la Oficina Internacional deberá dedicar recursos para dotarse de la infraestructura necesaria para cumplir los trámites de examen, inscripción y notificación de las peticiones de división. Eso conllevará proyectar y ejecutar las obras de adaptación de los sistemas informáticos y de los trámites y comunicaciones, además de crear cursos de formación y realizar campañas de divulgación. Por otra parte, la Oficina Internacional deberá hacerse cargo de los gastos corrientes de administración correspondientes, una vez que sea incorporada la transacción de la división en el Sistema de Madrid.

54. La concepción de la aplicación informática necesaria¹ para inscribir en el Registro Internacional y publicar y notificar la división de registros internacionales obligará a la Oficina Internacional a invertir 180.000 francos suizos. Por otra parte, la realización e instauración de los procesos necesarios² obligará a la Oficina Internacional a invertir, al menos, 960 horas-empleado³, las cuales, al precio de 107 francos suizos la hora⁴, suman en total 102.726 francos suizos.

¹ Labores que conlleva: mandato, realización del programa informático, ensayo y puesta a punto, y puesta en servicio.

² Labores que conlleva: examen del trámite vigente, concepción del nuevo trámite, redacción de directrices e instrucciones, ensayo y puesta a punto, formación, instauración, supervisión y labores de publicidad.

³ Labores que conlleva: constitución de la comisión encargada del proyecto, a la que pertenecerá un jefe superior de cada división del Registro de Madrid, y que se ocupará de coordinar las labores con los programadores de la aplicación y con las instituciones profesionales.

⁴ Es un simple cálculo aproximado, con arreglo al Presupuesto por Programas de 2014/15, en el que, además del costo del equipo y suministros, se incluyen los gastos de operación.

55. En cuanto a los gastos corrientes de operación, correrán a cargo de la Oficina Internacional el gasto de inscripción de la división y el gasto de las inscripciones ulteriores, que, en virtud de la Regla 36 del Reglamento Común, están exentas del pago de tasas, como, entre otras, las cancelaciones, renunciaciones, el nombramiento de mandatarios y las decisiones expedidas por las Oficinas.

56. El trámite de inscripción de la petición de división, suponiendo que la petición no presente irregularidad alguna, llevará 1,3 horas-empleado⁵. Según el costo estándar por hora, ello asciende a la cantidad de 139 francos suizos. Haciendo cálculos sumamente prudenciales, la división puede dar origen a no menos de tres inscripciones ulteriores, cuyo trámite, si son regulares, llevará, en total, 1,5 horas-empleado⁶. Según el costo estándar por hora, el mantenimiento de la parte divisional costará 160 francos suizos. Los gastos de operación correspondientes a una sola petición de división pueden ascender, también según cálculos sumamente prudenciales, como mínimo a la cifra de 299 francos suizos.

57. La introducción de una tasa básica para la inscripción de la división debería cubrir no solo los costos de tramitación y mantenimiento, sino que debería servir también para amortizar, en un plazo razonable, la inversión inicial necesaria para desarrollar y aplicar este nuevo mecanismo. En consecuencia, se sugiere que se fije la tasa básica en 650 francos suizos.

58. Cabe precisar que las cifras expuestas representan únicamente un cálculo aproximado de los costos necesarios para introducir el modelo centralizado de inscripción de la división en el Registro Internacional y, por ende, no constituyen un estudio de los costos de ejecución del proyecto ni se deberían considerar como tales.

C. INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE LAS OFICINAS

59. Las Oficinas, en calidad de Oficina del titular, no deberán correr con los gastos que cause la presentación de la petición de división, pues se propone que sea el propio titular quien presente la petición directamente ante la Oficina Internacional.

60. Las Oficinas, en calidad de Oficinas designadas, tendrán que cargar con nuevos gastos, pues les tocaría tramitar una nueva designación o un nuevo registro que, a su vez, deberá ser tramitado por separado y hará necesario remitir otras tantas comunicaciones. En principio, las Oficinas no tendrán que realizar inversión alguna en las obras de adaptación y reforma de la infraestructura y en los procesos para administrar la inscripción de la división, pues para eso bastarán los procedimientos que apliquen actualmente, ya que se trata de practicar una nueva designación en un registro internacional existente o una designación en un nuevo registro internacional.

61. El aumento previsto de la carga de trabajo de las Oficinas designadas irá acompañado de una mayor recaudación en concepto de las tasas que cobra la Oficina Internacional en nombre de las Partes Contratantes designadas.

⁵ Labores que conlleva: recepción de documentos, indexación de documentos, introducción de datos, examen, comprobación del pago, inscripción electrónica, publicación electrónica, preparación de notificaciones impresas y de tipo electrónico y, por último, despacho de notificaciones por vía electrónica y por correo postal.

⁶ Labores que conlleva: las mismas que se indican en la nota anterior.

V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN, LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA TABLA DE TASAS CON EL FIN DE INTRODUCIR LA DIVISIÓN Y LA FUSIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL CON ARREGLO AL MODELO CENTRALIZADO

A. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN

62. Se propone que sea adoptada una nueva regla, la Regla 27bis, del Reglamento Común, según consta en el Anexo I del presente documento, con el fin de introducir el modelo centralizado de división.

63. En virtud del párrafo 1) de la propuesta de Regla la petición de inscripción de la división deberá ser presentada en un formulario oficial directamente por el titular. Además, se enumera el contenido obligatorio de la petición. En el párrafo se establece que cabe solicitar la división solamente para algunos de los productos y servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas. Por otra parte, también es posible solicitar la división para todos los productos y servicios respecto de exclusivamente una o algunas Partes Contratantes designadas. Sería ilógico solicitar la inscripción de la división para todos los productos y servicios respecto de todas las Partes Contratantes designadas. Por consiguiente, esa petición será declarada irregular.

64. En el párrafo 2) se establece que la inscripción de la división estará sujeta al pago de las tasas especificadas o mencionadas en la Tabla de Tasas. En el párrafo 3) de la propuesta de regla se establece la obligación de notificar al titular cuando la petición sea irregular y se fija el plazo acostumbrado para subsanar la petición antes de que se dé por abandonada y reembolsar las tasas abonadas, cuando proceda, una vez deducida la suma habitual. En el párrafo 4) se recoge la obligación de inscribir la división de un registro internacional cuando la petición se recibe en orden, y de notificar a todas las partes interesadas.

65. En el párrafo 5) se recoge la posibilidad de que la Oficina correspondiente declare que la inscripción de la división no surtirá efectos en la Parte Contratante pertinente, en el plazo de los 18 meses posteriores a su notificación, y se enumera el contenido obligatorio de la declaración. Además, se dispone que sean inscritas en el Registro Internacional dicha decisión y, si procede, la correspondiente decisión definitiva.

66. En el párrafo 6) se establece que no será considerada como tal y, por consiguiente, no será inscrita, una petición de inscripción de una división respecto de una Parte Contratante que haya formulado la declaración que se dispone en el párrafo 8) y asimismo cuando una Parte Contratante no haya sido designada para los productos y servicios mencionados en la petición o ya no lo esté.

67. El párrafo 7) será necesario únicamente si el Grupo de Trabajo acuerda recomendar que la inscripción de la división dé origen a un nuevo registro internacional. En el párrafo se dispone la fusión del registro internacional divisional exclusivamente con el registro internacional original y se instaura asimismo un régimen de declaraciones similar al de las establecidas para inscribir la división.

68. El párrafo 8) establece el principio de que la división de los registros internacionales, en términos generales, no surtirá efecto en las Partes Contratantes que hayan formulado una declaración en ese sentido.

B. MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

69. Si el Grupo de Trabajo acuerda recomendar que la inscripción de la división dé origen a una nueva designación, será preciso modificar las Instrucciones Administrativas. En el Anexo III (Parte I) del presente documento se reproducen los títulos de la Parte 6, así como las Instrucciones 16 y 17, que cabría modificar para imprimirles más claridad. Por otra parte, cabría asimismo adoptar una nueva Instrucción, la 16*bis*, en la que se introducirá la inscripción de la división como una nueva designación que llevará un código único.

70. Por otro lado, si el Grupo de Trabajo decide recomendar que la inscripción de la división dé origen a un nuevo registro, será preciso modificar las Instrucciones Administrativas. En el Anexo III (Parte II) del presente documento se reproducen los títulos de la Parte 6, así como las Instrucciones 16 y 17, que cabría modificar con un triple fin: imprimirles más claridad, instaurar la figura de la división y establecer un sistema de numeración única para los registros divisionales.

C. MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

71. Si el Grupo de Trabajo aprueba recomendar la introducción del modelo centralizado de inscripción de la división en el Registro Internacional, será preciso modificar la Tabla de Tasas. En principio, la cuantía de la tasa básica debería ser suficiente para amortizar la inversión estimada en el párrafo 54 y cubrir los costos indicados en el párrafo 56. Sin embargo, esa cuantía no debería superar el importe que los titulares ya pagan por una solicitud internacional.

72. Se propone introducir un nuevo punto, el 7.6, en el que se dispondrá que la inscripción de la división estará sujeta al pago de la tasa básica, que está fijada en 650 francos suizos. Por otra parte, en el nuevo punto se prescribirá el pago de un complemento de tasa por cada parte Contratante mencionada en la petición, cuyo importe es de 100 francos suizos, o en su defecto, de una tasa individual, según corresponda.

VI. PROPUESTA DE FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN, LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA TABLA DE TASAS

73. El debate en torno a la introducción de la división se suscita en momentos en los que la Oficina Internacional se halla embarcada en un plan de modernización de su sistema informático, por cuya razón se deberán dejar en suspenso las obras de mejora y ampliación de dicho sistema. En consecuencia, el plan para instaurar la figura de la división se tendrá que ejecutar una vez que estén instalados los nuevos sistemas. En la práctica, ello ocurrirá, como muy pronto, el 1 de enero de 2016. Por ende, se propone que, si el Grupo de Trabajo decide recomendar la propuesta de modificación del marco jurídico del Sistema de Madrid, debería recomendar asimismo una fecha de entrada en vigor que esté en consonancia con las circunstancias precedentemente expuestas.

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

i) examinar las propuestas contenidas en el presente documento;

ii) indicar si recomendará a la Asamblea la introducción de la división que dé origen a designaciones paralelas o, en su defecto, a un nuevo registro internacional, y la adopción de

las correspondientes modificaciones del Reglamento Común, las Instrucciones Administrativas y la Tabla de Tasas, según constan en el Anexo del presente documento o, en su defecto, con modificaciones, y proponer asimismo una fecha para su entrada en vigor;

iii) en caso contrario, indicar los puntos de la presente propuesta que sea preciso aclarar o precisar más; o

iv) indicar si, en esta etapa, no recomendará que se introduzca la división en el Sistema de Madrid.

[Siguen los Anexos]

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

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

[...]

**Capítulo 5
Disposiciones generales**

[...]

Regla 27bis

División [y fusión] de un registro internacional

1) [Petición de inscripción de una división] a) El titular presentará ante la Oficina Internacional, en un solo ejemplar del correspondiente formulario oficial, la petición de inscripción de una división de o bien solamente algunos productos y servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas en un registro internacional, o bien de todos los productos y servicios respecto de solamente una o algunas de dichas Partes Contratantes.

b) En la petición se indicará

i) el número del registro internacional,

ii) el nombre del titular,

iii) los productos y servicios que interesa separar,

iv) las Partes Contratantes designadas en las que la división ha de surtir

efectos, y

v) la cuantía de las tasas pagadas y la forma de pago o, en su defecto, la instrucción de cargar el importe exigido de las tasas a una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de quien da la instrucción.

2) [Tasas] La inscripción de la división estará sujeta al pago de las tasas que se especifican o mencionan en el punto 7 de la Tabla de Tasas.

3) [Petición irregular] a) Cuando la petición de inscripción de una división no cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular.

b) Si la irregularidad no es subsanada dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado, se dará por abandonada la petición, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular y reembolsará las tasas pagadas en relación con esa petición a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa básica fijada en el punto 7.6.1 de la Tabla de Tasas.

4) [Inscripción y notificación] a) Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la división en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en las que la división ha de tener efectos e informará al mismo tiempo al titular.

b) Se inscribirá la división en la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición que cumpla los requisitos exigibles.

5) [Declaración de que la división de un registro internacional determinado no surte efecto] a) La Oficina de una Parte Contratante designada, a la que la Oficina Internacional notifique la inscripción de la división de un registro internacional respecto de esa Parte Contratante, podrá declarar que dicha inscripción no surte efecto en dicha Parte Contratante.

b) En la declaración mencionada en el apartado a), se indicarán
i) los motivos por los que la división no surte efecto,
ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios que sean objeto de la división, aquellos que no se vean afectados por la declaración,
iii) las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación, y
iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso y, cuando proceda, el plazo y el órgano ante el que deberá presentarse la petición de revisión o recurso.

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de que pasen 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación mencionada en el párrafo 4) fue enviada a la Oficina Internacional.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración enviada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia el titular. Se inscribirá la declaración en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.

e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia al titular.

6) [Petición no considerada como tal] No se inscribirá la división respecto de una determinada Parte Contratante designada que haya efectuado la declaración que se establece en el párrafo 8) o cuando esa Parte Contratante no haya sido designada para los productos y servicios indicados en la petición o de que ya no lo esté. La petición no será considerada como tal.

[7] [Inscripción de fusión de registros internacionales divisionales] a) Cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de uno o más registros internacionales divisionales, dicha persona podrá solicitar que esos registros sean fusionados con el registro internacional del que fueron divididos. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informará al mismo tiempo al titular.

b) Los párrafos 5), 6) y 8) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la fusión de registros internacionales divisionales.]

8) [Declaración de que la división de registros internacionales no surte efecto en una Parte Contratante] La Oficina de una Parte Contratante puede notificar al Director General que la división de registros internacionales inscrita en el Registro Internacional no surte efecto en esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

Francos suizos

[...]

7. Otras inscripciones

[...]

7.6 Inscripción de la división de un registro internacional

7.6.1 Tasa básica 650

7.6.2 Complemento de tasa por cada parte Contratante designada que se indique en la petición cuando no se deba pagar una tasa individual respecto de dicha Parte Contratante designada 100

7.6.3 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo), excepto cuando la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (también) por el Arreglo y que la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo (respecto de esa Parte Contratante se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada.

[...]

[Sigue el Anexo III]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

I. DIVISIÓN DE LA QUE NACE UNA NUEVA DESIGNACIÓN

Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo

[...]

Parte 6

Numeración de los registros internacionales y de las peticiones de extensión territorial

Instrucción 16: Numeración ~~resultante~~ de los registros internacionales tras un cambio parcial en la titularidad

a) La cesión u otra transferencia del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte.

b) Toda parte cedida o transferida de otro modo ~~se cancelará bajo el~~ será suprimida del número ~~del de dicho~~ registro internacional correspondiente y se inscribirá como un registro internacional diferente. Este registro internacional diferente llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, ~~acompañado~~ seguido de una letra mayúscula.

Instrucción 16bis

Numeración de las peticiones de extensión territorial tras una división

La división será inscrita en el Registro Internacional, con el número del registro internacional correspondiente, como una petición de extensión territorial diferente que tendrá por objeto las Partes Contratantes en las que la división ha de surtir efectos. La petición de extensión territorial resultante llevará un código único.

*Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión
de registros internacionales*

El registro internacional resultante de la fusión de registros internacionales de conformidad con la Regla 27.3) llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, ~~acompañado~~ seguido en su caso de una letra mayúscula.

[...]

II. DIVISIÓN DE LA QUE NACE UN NUEVO REGISTRO

Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo

[...]

Parte 6 Numeración de los registros internacionales

Instrucción 16: Numeración resultante de una división o de un cambio parcial en la titularidad

a) La división, la cesión u otra transferencia del registro internacional únicamente respecto de algunos productos y servicios o de algunas Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional del que se ha dividido, cedido o transferido de otro modo una parte.

b) Toda parte dividida, cedida o transferida de otro modo ~~se cancelará de dicho~~ será suprimida de la inscripción del registro internacional correspondiente y se inscribirá e inscrita como un registro internacional diferente. ~~Este~~ El registro internacional diferente resultante de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, ~~acompañado~~ seguido de una letra mayúscula. El registro internacional diferente resultante de la inscripción de la división llevará el número del registro del que deriva la parte divisional, seguido de la letra mayúscula D y un número.

*Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión
de registros internacionales*

El registro internacional resultante de la fusión de registros internacionales de conformidad con la Regla 27.3) llevará el número del registro internacional del que ~~se ha cedido o transferido~~ derive la parte que haya sido cedida o transferida de otro modo ~~una parte, acompañado en su~~ caso seguido, cuando proceda, de una letra mayúscula.

[...]

[Fin del Anexo III y del documento]