

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**

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 duodécima reunión en Ginebra del 20 al 24 de octubre de 2014.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belarús, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Unión Europea (43).
3. Estuvieron representados, en calidad de observador, los siguientes Estados: Afganistán, Arabia Saudita, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Camerún, Canadá, Fiji, Honduras, Jordania, Libia, Malasia, Panamá, Tailandia y Togo (14).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observador, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales: Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observador, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: *Association des praticiens du droit des marques et des modèles* (APRAM), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Centre for International Intellectual*

Property Studies (CEIPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) y *Japan Trademark Association* (JTA) (9).

6. La lista de participantes figura en el Anexo II 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 declaró que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, el “Sistema de Madrid”) se halla inmerso en una etapa trascendental de sus más de 120 años de historia en su devenir hacia un sistema de alcance mundial en atención tanto al número de participantes como a su nivel de utilización. La dimensión interna de este proceso de transformación viene dada por la necesidad de mejorar la calidad del servicio. En estos últimos 12 meses, la Oficina Internacional ha acometido un importante plan estratégico con miras a mejorar el funcionamiento del Sistema de Madrid. Este plan debería deparar, a lo largo de los próximos dos o tres años, resultados concretos en cuanto a la mejora del servicio al cliente, la simplificación de los procedimientos, el incremento de la productividad, la racionalización de la estructura de tasas y el perfeccionamiento del entorno electrónico de funcionamiento, favoreciendo así una mayor utilización del sistema. El Sistema de Madrid cuenta con 92 Partes Contratantes, de las cuales 91 son parte en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, el “Protocolo”). Se espera que Argelia, el único país parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, el “Arreglo”) se sume finalmente al Protocolo en un futuro próximo, posibilitando así la instauración de un único sistema unificado. Varios países, a saber, Camboya, Gambia y Zimbabwe, así como la OAPI, contemplan su adhesión y cuentan ya para ello con planes avanzados. La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) tiene fijada en la adhesión al Sistema de Madrid una de las metas del plan estratégico en materia de propiedad intelectual.

9. El Director General señaló que, tras el retroceso que experimentara en 2009 por los efectos de la crisis económica mundial, la actividad del Sistema de Madrid ha crecido por cuarto año consecutivo. Las solicitudes internacionales arrojan una cifra superior a las 46.000, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto al año anterior. Este año, el crecimiento no será tan intenso aunque se prevé que ronde un 3%. De nuevo, Alemania es el país de origen con mayor número de solicitudes presentadas, seguida de los Estados Unidos de América y de Francia. El año pasado, las designaciones crecieron a razón de un 8,3%. El número promedio de designaciones por registro internacional fue de 6,9. China fue el miembro del Sistema de Madrid que más designaciones obtuvo, seguido de la Federación de Rusia y de la Unión Europea. Al término del año pasado, el Registro Internacional presentaba unos 584.000 registros activos; dichos registros se correspondían con 5,6 millones de designaciones y 192.000 titulares en todo el mundo. El entorno electrónico continúa su progresión como elemento esencial del plan estratégico de la OMPI para la mejora del funcionamiento del Sistema de Madrid. De todas las solicitudes internacionales que se presentaron el año pasado, se envió por vía electrónica el 52%, correspondiente a 24 Estados miembros. En general, el número de denegaciones, declaraciones de concesión de la protección y modificaciones comunicadas el pasado año a la Oficina Internacional por vía electrónica se incrementó hasta totalizar alrededor de 420.000 documentos. Han sido 65 las oficinas que han optado por la vía electrónica como cauce para la recepción de comunicaciones. El Grupo de Trabajo está llamado a capitanear la labor encaminada a la

mejora del Sistema de Madrid con miras a convertirlo en un sistema verdaderamente internacional, práctico y fácil de utilizar, así como en el medio preferido de obtener y gestionar la protección de las marcas en el ámbito internacional.

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

10. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. María José Lamus Becerra (Colombia) y la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) fueron elegidas por unanimidad Vicepresidentas.

11. La Sra. Debbie Roenning (OMPI) desempeñó las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

12. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/12/1 Prov.) sin modificaciones.

13. El Presidente recordó que el informe de la undécima reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por vía electrónica el 18 de septiembre de 2014 y anunció que para el informe de la presente reunión se empleará el mismo procedimiento.

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

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/2.

15. La Secretaría presentó las propuestas para modificar el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese arreglo (en lo sucesivo, el “Reglamento Común”), las Instrucciones Administrativas y la Tabla de tasas, en el marco del ejercicio en curso destinado a hacer del Sistema de Madrid un sistema más fácil de utilizar y más atractivo para sus usuarios. Algunas de las propuestas se basan en solicitudes recibidas de los usuarios y las Oficinas, como la referente a la inclusión de una descripción voluntaria de la marca en el formulario de solicitud, planteada en relación con la Regla 9, o la tendente a que las peticiones para que las Oficinas tomen nota de la sustitución de un registro se hagan por conducto de la Oficina Internacional, en lo que respecta a la Regla 21. La Regla 5 propuesta establece medidas de subsanación para el supuesto de que la comunicación electrónica con la Oficina Internacional se vea interrumpida, y lo hace así en beneficio tanto de los solicitantes como de los titulares y de las Oficinas. Las propuestas concernientes a las designaciones posteriores y a las limitaciones abordan los comentarios formulados por Oficinas y usuarios, examinados en mesas redondas previas del Grupo de Trabajo. Las propuestas de modificación ofrecen base jurídica suficiente y garantizan un examen armonizado por parte de la Oficina Internacional, que no interfiere con el examen de fondo a cargo de las Partes Contratantes designadas. Algunas propuestas son consecuencia de la modernización acometida de las tecnologías de la información (T.I.) que intervienen en los procedimientos de la Oficina Internacional, como el uso de formularios electrónicos, o revisten un carácter más técnico, como la numeración de las designaciones paralelas.

16. El Presidente invitó a formular comentarios generales sobre las propuestas.

17. La Delegación de Madagascar se mostró favorable a la introducción de medidas que permitan subsanar los fallos en las comunicaciones electrónicas y los servicios de Internet, habida cuenta de la frecuencia cada vez mayor con la que se recurre a estos medios en el registro internacional de marcas.

18. La Delegación de la Unión Europea, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, reiteró su firme apoyo al proceso dirigido a hacer del Sistema de Madrid un sistema más sencillo, eficiente, fiable y fácil de utilizar, al tiempo que eficaz en función tanto del tiempo como, según corresponda, de los costos. La Delegación dijo haber acogido con satisfacción algunas de las propuestas de modificación del Reglamento Común y declaró que las respalda por considerarlas una contribución oportuna de cara a la consecución de un sistema que sea más fácil de utilizar y más atractivo. Dos de las propuestas precisan ser todavía aclaradas al objeto de poder evaluar mejor las ventajas que entrañan: las propuestas relativas al examen de la clasificación de las designaciones posteriores en el marco de la Regla 12 y a si esa clasificación se lleva a cabo de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (la "Clasificación de Niza") en vigor en el momento de efectuarse la presentación inicial. De no ser así, podría haber casos en los que la solicitud inicial contenga únicamente 42 clases, mientras que la designación posterior incorpore un número superior de ellas.

19. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta para modificar la Regla 5 relativa a los fallos en las comunicaciones electrónicas.

20. La Secretaría explicó que la Regla 5 del Reglamento Común prevé medidas de subsanación cuando la parte interesada incumple el plazo establecido para el envío de una comunicación a la Oficina Internacional a través de un servicio postal o de distribución. Cada vez más comunicaciones se envían por vía electrónica y ello no se contempla en la Regla 5. En su reunión anterior, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que examinara la posibilidad de que esta Regla diera también cabida a las comunicaciones electrónicas. Las propuestas de modificación de la Regla 5 tienen por objeto establecer este tipo de medidas para los casos en que la recepción tardía de las comunicaciones se deba a un fallo de los servicios electrónicos. Estas medidas situarían a las comunicaciones electrónicas en pie de igualdad con las que se envían a través de los servicios postales o de distribución. El nuevo párrafo 3) propuesto se aplicaría en los casos en que una parte interesada (es decir, el solicitante, el titular, el mandatario o una Oficina) incumple el plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica, por medios tales como el correo electrónico o el fax, o haciéndose uso de formularios electrónicos. Los actuales párrafos 3) y 4) pasarían a ser los párrafos 4) y 5), y su texto se modificaría para incluir referencias al nuevo párrafo 3). En la práctica, la Regla 5 nunca se ha aplicado en su versión actual. Ello no obedece a que no se hayan dado situaciones que justificaran su aplicación, sino a que en los casos de fuerza mayor la Oficina Internacional ha venido mostrándose flexible con las Oficinas y los usuarios en lo que al cumplimiento de los plazos respecta. A este respecto, cabe mencionar, entre otros ejemplos, el terremoto ocurrido en Italia, las nubes de cenizas volcánicas que sobrevolaron Europa, el tsunami que asoló el Japón o el incidente registrado en la OMPI, cuando un incendio inutilizó durante tres días los servicios de comunicación. Las propuestas de modificación se aplicarían también a los fallos debidos a interrupciones en los servicios de Internet en la localidad de la parte interesada. A modo de ejemplo, dichas interrupciones podrían venir motivadas por cortes en el suministro eléctrico, apagones en toda una región geográfica dada o la incapacidad del proveedor de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) de prestar sus servicios en una determinada área geográfica. Se aplicarían también al sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional y a las interrupciones que la descarga de sus servicios en línea, como los formularios electrónicos, pudiera sufrir. El solicitante, el titular o la oficina que desee acogerse a la Regla 5 tendrá que presentar pruebas que aclaren los motivos del retraso habido en la recepción de una comunicación. Algunos ejemplos de pruebas son, entre otros, los artículos de prensa que

aludan a la interrupción del suministro eléctrico o una certificación expedida por el proveedor de TIC que dé cuenta de los servicios que se hayan dejado de prestar. En los casos en que el fallo se produzca en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional, ni el solicitante, ni el titular o ni la Oficina tendrán obligación alguna de aportar pruebas.

21. La Delegación de Italia, recordando el terremoto y las dificultades climáticas que había sufrido su país, expresó su apoyo a la introducción de la medida para los fallos de Internet, y añadió que no debería exigirse la acreditación o prueba de los casos de fuerza mayor.

22. La Delegación de Suiza declaró que no es necesario que la Regla propuesta incluya elementos adicionales referidos a las pruebas que hayan de presentarse. La redacción relativamente vaga de esta disposición le conviene. La Delegación solicitó a la Oficina Internacional que publique ejemplos de documentos que permitan acogerse a esta disposición, para poder contar así con una lista de mejores prácticas para la aplicación de esta Regla.

23. La Delegación de Dinamarca solicitó que se aclare el alcance de la Regla 5.3) propuesta. En el párrafo 6 del documento se estipula que la nueva Regla contemplaría también las interrupciones de los servicios de Internet en la localidad de la parte interesada; ¿significa esto que la disposición se aplicaría en cualquier situación en la que el proveedor de Internet sea incapaz de prestar sus servicios o que tan sólo sería aplicable concurriendo circunstancias especiales, tales como, por ejemplo, cuando toda una región se quede sin acceso a Internet por causa de guerra, desastre natural u otra razón similar?

24. La Delegación de Kenya convino con las Delegaciones de Suiza y de Dinamarca en que la propuesta atiende a una necesidad real. Expresó inquietud acerca de que la vaga redacción de la disposición podría dar pie a abusos en su aplicación. Si bastase con el mero señalamiento de que el fallo es achacable al proveedor de servicios de Internet, cualquier solicitante u Oficina tendría muy fácil justificar un incumplimiento de plazos, razón por la cual sería importante poder disponer de ejemplos concretos y que se establecieran limitaciones a este tipo justificación.

25. La Delegación de Colombia se declaró conforme con la nueva Regla. Dijo que, aunque apoya algunos de sus párrafos, desea formular algunos comentarios acerca de su ejecución. En su opinión, la parte interesada no tendría que presentar pruebas que demuestren, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que lo que ha fallado es el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional. Se trata de un problema que incumbiría a la Oficina Internacional y la declaración del usuario debería bastar. Los seis meses que se conceden para justificar un incumplimiento de plazos son demasiados, ya que hoy en día las comunicaciones se realizan con carácter inmediato. Esta demora podría acortarse a un máximo de dos meses. Los plazos largos afectan a la seguridad jurídica, en particular al derecho de prioridad, y no resultan atractivos para los usuarios.

26. La Delegación de España expresó su apoyo a la modificación propuesta de la Regla 5, ya que ofrece garantías a los usuarios que se saltan un plazo y despeja incertidumbres en los casos en que las comunicaciones electrónicas con la Oficina Internacional se ven interrumpidas. Dijo que, con todo, debería estipular algo más acerca de las pruebas que la Oficina Internacional consideraría satisfactorias a los fines de acreditar cualquier avería del sistema de comunicación electrónica o los casos de fuerza mayor.

27. La Delegación de México dijo que debería evaluarse si la medida de subsanación propuesta no impone una carga adicional al Sistema de Madrid. Los usuarios pueden argüir acerca de la seguridad jurídica, pero determinar la validez de los argumentos esgrimidos es responsabilidad de la Oficina de cada Parte Contratante. La Oficina Internacional viene

aplicando determinados criterios para evaluar los acontecimientos susceptibles de perturbar las comunicaciones, como las guerras. Debería reflexionarse detenidamente acerca de qué criterios podrían introducirse sin que ello suponga una modificación drástica del sistema.

28. La Delegación de Nueva Zelandia expresó su apoyo a la propuesta de facilitar una salvaguardia para los fallos en la comunicación electrónica. Indicó que, tal y como ha señalado la Delegación de Dinamarca, en el párrafo 6 del documento se señala que la nueva Regla podrá aplicarse si una parte interesada presenta pruebas que demuestren la indisponibilidad sobrevenida de su servicio de Internet, si bien ello no aparece regulado de manera expresa en la Regla propuesta. El fallo imputable al proveedor de Internet puede deberse a cualquiera de las demás razones contempladas, esto es a guerra, revolución, agitación social, etcétera. Por otro lado, la Delegación se preguntó si cabría excluir motivos tales como guerra, revolución, etcétera, o las circunstancias locales. Podrían darse situaciones específicas del emplazamiento de la parte; ya afecten a la vía pública o al edificio, esas situaciones podrían no casar bien con la enumeración contenida en la Regla propuesta.

29. La Delegación de Marruecos explicó que la mayoría de los usuarios de su país emplean medios de comunicación electrónica y dijo que respalda la propuesta de incluir en la Regla 5 las irregularidades en las comunicaciones electrónicas que afectan al cumplimiento de los plazos.

30. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió que se aclare si la mención de los fallos del sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional abarca también a la Oficina de la Parte Contratante. De no ser así, la Delegación propuso que al texto de la Regla se le agregue “o de la Oficina de la Parte Contratante”.

31. El Representante de la INTA manifestó que, en general, apoya la modificación de la Regla 5. No obstante, se sumó a la opinión expresada por las Delegaciones de Dinamarca y de Nueva Zelandia en el sentido de que el texto del de la Regla 5.3) propuesta no aborda todo lo pretendido por la Oficina Internacional. Trata únicamente de los fallos que se producen en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional pero no así, excepto en los casos de guerra, revolución, agitación social o similar, de los que afectan al del remitente. La intención de extender el alcance de la Regla a los fallos que afecten a los sistemas de comunicación en la localidad del remitente debería quedar claramente precisada. Uno de los plazos más importantes que ha de observarse en el marco del Sistema de Madrid es el límite máximo de dos meses para que la Oficina de origen remita la solicitud internacional o la designación posterior a la Oficina Internacional. Este extremo no se contempla en la propuesta de modificación y debería ser tenido en cuenta. Además, para excusar el incumplimiento de un plazo debido a irregularidades en los servicios postales o de distribución se exige, entre otras condiciones y a tenor de lo dispuesto en la Regla 5.1) y 2), que la comunicación se efectúe con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal o de distribución. Las comunicaciones electrónicas deberían someterse a una condición similar o, en otro caso, el plazo límite se vería automáticamente extendido a seis meses, según se establece en el proyecto de Regla 5. Ello no sería aconsejable. En la Regla 5.3) se debería suprimir el texto “para el envío de la comunicación”. La mayor parte de los plazos aplicables a comunicaciones son plazos establecidos para su recepción por la Oficina Internacional. Por último, el Representante de la INTA recordó que en la última reunión del Grupo de Trabajo se planteó la posibilidad de armonizar la Regla 5 con el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

32. El Representante de la JPAA dijo coincidir con el Representante de la INTA en que la propuesta de modificación de la Regla 5 no era clara. Dicha Regla debería aplicarse también a los fallos del sistema en la localidad de los usuarios. Éstos confían en que dicha Regla aborde los fallos en las comunicaciones en el área de las partes interesadas.

33. El Presidente propuso que la Secretaría introduzca los cambios necesarios en la Regla 5 propuesta.
34. La Secretaría presentó un resumen de los comentarios. El plazo de seis meses se considera demasiado amplio. En su última reunión, el Grupo de Trabajo explicó que, en su opinión, la nueva medida de subsanación debería guardar correspondencia con las disposiciones relativas a los servicios postales y de distribución sin tener en cuenta los plazos. Los remitentes de comunicaciones electrónicas confían en que la entrega haya tenido lugar, pero en lugar de ello la Oficina Internacional les notifica que se da por producido el abandono debido a la falta de respuesta. Ello podría suceder meses después del envío de la comunicación. Por ello, se estima que seis meses es tiempo suficiente tanto para los servicios postales y de distribución, como para las comunicaciones electrónicas. El texto de la Regla 5.3) debería aclarar qué tipo de circunstancias ajenas al control de la parte interesada puede entenderse que presentan un carácter extraordinario. Por ejemplo, la Regla no sería aplicable si la red inalámbrica de la Oficina queda fuera de servicio por impago. La situación ha de ser extraordinaria e incontrolable. La expresión "parte interesada" se refiere al solicitante, el titular, el mandatario o la Oficina. El texto debería rezar como sigue: "El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, o que el plazo establecido para la comunicación no pudo cumplirse debido a un acontecimiento extraordinario ajeno al control de la parte interesada, incluyendo los fallos en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional".
35. El Presidente señaló que la nueva redacción de la Regla 5.3) deja de lado dos cuestiones, a saber: el período de seis meses, que se considera demasiado amplio, y los cinco días. Invitó a los asistentes a comentar ambas cuestiones, así como la propuesta formulada por la Oficina Internacional.
36. La Delegación del Canadá propuso incluir un enunciado alusivo a los fallos en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional y en la localidad de la parte interesada.
37. La Delegación de Nueva Zelandia propuso suprimir la referencia a las causas de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, etcétera, y conservar únicamente la mención de un acontecimiento extraordinario.
38. La Delegación de Colombia dijo que considera que seis meses podría resultar un lapso demasiado largo para una decisión de abandono, ya que se estaría ante un incidente extraordinario. Declaró que aceptaría un plazo de cinco días, tal como se establece en la Regla 4.
39. El Representante de la INTA propuso que, en base a todo ello, la Secretaría prepare una propuesta por escrito y la distribuya para reanudar el debate más adelante.
40. El Presidente solicitó a la Secretaría que, para la reunión de la tarde, prepare una propuesta escrita que tenga en cuenta los comentarios formulados en el transcurso de la mañana.
41. La Delegación de Suiza pidió que se aclare si la propuesta incluye el texto que ya se ha examinado en las Asambleas de la Unión de La Haya.
42. El Presidente, que también ejerce la presidencia del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en lo sucesivo, el "Grupo de Trabajo de la Haya"), dijo que no recuerda si la

cuestión se había debatido en el seno de dicho Grupo de Trabajo, pero que en todo caso debería serlo en el futuro. La decisión adoptada en la Unión de Madrid podría servir de ejemplo al Grupo de Trabajo de la Haya. No debería haber lugar a dos reglas diferentes.

43. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta de modificación de la Regla 9 relativa a la descripción voluntaria de la marca.

44. La Secretaría recordó que la vigente Regla 9.4)a)xi) permite la inclusión de una descripción de la marca en la solicitud internacional sólo cuando dicha descripción figura en la solicitud de base o en el registro de base, y el solicitante desee incluir la descripción o la Oficina de origen exija su inclusión. Algunas Partes Contratantes exigen una descripción de la marca cuando ésta se considere como marca en caracteres no estándar. Si no se proporciona la descripción, la Oficina de la Parte Contratante designada concernida notificará una denegación provisional. Acto seguido, y a fin de subsanar esa denegación, el titular podría tener que contratar a un mandatario local, con los consiguientes costos adicionales. La legislación nacional de varias Partes Contratantes no contempla requisito alguno por el que se exija presentar una descripción de la marca; las marcas de base no incluyen descripción y, en consecuencia, los solicitantes tampoco tienen posibilidad de incluir una descripción voluntaria en la solicitud internacional. En la última reunión del Grupo de Trabajo, la Delegación de México señaló que ello representa un problema para los usuarios cuyas Partes Contratantes designadas exigen que se cumpla ese requisito. Se han propuesto tres modificaciones en la Regla 9: la primera propuesta consiste en suprimir su párrafo 4)a)xi), en el que se condiciona la posibilidad de proporcionar una descripción a su presencia en la solicitud de base o en el registro de base; la segunda consiste en suprimir la referencia al párrafo 4)a)xi) en el párrafo 5)d)iii); y la tercera consiste en introducir un nuevo apartado, el apartado vi), en la Regla 9.4)b), en el que se prevea la posibilidad de que el solicitante incluya en la solicitud internacional una descripción voluntaria de la marca que podría ser idéntica o no a la que se proporcionó en la solicitud de base o en el registro de base. El solicitante estaría facultado para incluir la descripción de su marca que prefiera a los fines de cumplir los requisitos exigidos por algunas Partes Contratantes designadas, independientemente de si dicha descripción es idéntica a la que figura en la marca de base o de si se presenta con una redacción diferente.

45. La Delegación de Madagascar expresó su apoyo a la propuesta. Cuando los reglamentos de las Partes Contratantes designadas son más rigurosos, la obligación de certificar que una determinada descripción se corresponde con la que figura en el registro de base representa un problema y una limitación para el solicitante. La propuesta ayudaría a las Oficinas a cumplir su normativa, al tiempo que brindaría a los solicitantes mayores posibilidades de ver aprobadas sus solicitudes.

46. La Delegación de Dinamarca dijo que respalda la propuesta consistente en suprimir el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9 e introducir un nuevo apartado vi) en la Regla 9.4)b). Esta modificación ofrecería a los solicitantes la oportunidad que necesitan para contestar a las objeciones de los países designados que exijan una descripción de la marca.

47. La Delegación de Italia declaró que en su país es preceptivo incluir una descripción de la marca en la solicitud de base. Dijo que, en su opinión, la modificación de la Regla 9 resolvería los problemas que se ocasionan a los usuarios y expresó, en particular, su apoyo a la tercera propuesta consistente en introducir un nuevo apartado vi) en la Regla 9.4)b). Es importante que la descripción que se proporcione en la solicitud internacional no tenga que ser idéntica a la que figure en la solicitud nacional, ya que en Italia resulta problemático traducir correctamente dichas descripciones, circunstancia ésta que ha sido fuente de muchas notificaciones de irregularidad. Explicó que resultaría más sencillo que la descripción pudiera presentar ligeras variaciones, siendo básicamente la misma, ya que se trataría de la misma marca.

48. La Delegación de Suiza declaró estar en contra de la modificación. Si bien la descripción voluntaria puede resultar útil, no debería reemplazar una descripción que la Oficina de origen considere obligatoria para determinar el objeto de la protección. La Delegación propuso mantener el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9 y brindar al titular del derecho la posibilidad de proponer una descripción voluntaria de la marca en el registro internacional a los fines de evitar cualquier denegación provisional.
49. La Delegación de China dijo que apoya tanto las modificaciones propuestas de la Regla 9 como la posibilidad de incluir una descripción voluntaria de la marca que permita cumplir los requisitos de una Parte Contratante designada, al tiempo que propiciar una mayor flexibilidad en el Sistema de Madrid.
50. La Delegación de Colombia expresó su apoyo a las propuestas de modificación de la Regla 9, ya que, en la práctica, podrían existir marcas antiguas con descripciones que no deberían representar un obstáculo para los usuarios en otros países.
51. La Delegación de Cuba convino con la Delegación de Suiza en que es preferible mantener lo que la Regla ya dice e introducir además la descripción voluntaria. Dijo que le preocupa que la Oficina Internacional no verifique la exactitud de las descripciones y que ello debería hacerse en el marco de un examen formal.
52. La Delegación de la República de Corea dijo que apoya la propuesta. La misma brinda una solución tanto para los casos de caracteres no estándar como para las marcas no tradicionales. En la República de Corea se exige incluir una descripción de estas últimas cuando ello podría no ser así en todos los países.
53. La Delegación de Kenya expresó su apoyo a la propuesta de modificación por considerar que tiene en cuenta los distintos sistemas de registro vigentes en los diferentes países. La Oficina Internacional no debería tener que verificar la exactitud de esas descripciones. Tales descripciones se remiten a las diferentes Oficinas y son las Partes Contratantes designadas las que, a continuación, deben verificar si cumplen sus requisitos. Cabe considerar que se trata más bien de un examen de fondo y no de forma.
54. La Delegación de Ghana declaró que la solicitud internacional debería proporcionar con carácter obligatorio una descripción de la marca, ya figure o no dicha descripción en la solicitud de base. En los países en donde se exija dicha descripción, la que figure en la solicitud internacional no debería ser distinta de la que se proporcione en la solicitud de base.
55. La Delegación de Noruega se sumó a la declaración realizada por la Delegación de Kenya y expresó su apoyo a la propuesta en su conjunto. La propuesta favorece la flexibilidad en caso de prácticas divergentes. La cuestión referida a si la descripción es suficientemente precisa incumbe a la Parte Contratante designada y se dilucidará a riesgo y ventura del solicitante.
56. La Delegación de Marruecos dijo que en su país no se exige una descripción de la marca y que los formularios nacionales no reservan campo alguno para dicha descripción. Cuando los solicitantes desean extender la protección de su marca a otras Partes Contratantes, a menudo se ven abocados a denegaciones provisionales. La Delegación dijo que apoya decididamente una propuesta que, en su opinión, está llamada a facilitar y a incrementar el uso del Sistema de Madrid.

57. La Delegación de Alemania dijo que, en principio, apoya la propuesta, si bien expresó las mismas dudas que la Delegación de Suiza. En su opinión, el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9 no debería suprimirse, sino dejarse tal cual está. Además, debería dejarse la opción a una descripción voluntaria, habida cuenta de que en Alemania algunas marcas, en particular las no tradicionales o de color, precisan de dicha descripción. En otro caso, no sería posible protegerlas.

58. La Delegación del Reino Unido expresó su apoyo a las dos propuestas de modificación de la Regla 9. La cuestión acerca del carácter voluntario u obligatorio de la descripción no parece procedente, ya que si algo voluntario que no se cumple se considera una irregularidad, se vuelve entonces obligatorio por naturaleza. Por consiguiente, la Delegación se declaró a favor de suprimir el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9, así como de incluir un nuevo apartado vi) en la Regla 9.4)b).

59. El Representante de la INTA recordó que el año anterior la INTA expresó su apoyo a la eventual inclusión de una descripción que no esté sujeta a certificación por parte de la Oficina de origen, aun cuando la solicitud de base o el registro de base no proporcionen descripción alguna. La propuesta de la Oficina Internacional va incluso más lejos. En primer lugar, cabe la posibilidad de que la Oficina de origen ya no exija que la descripción que figure en la marca de base aparezca también en la solicitud internacional. En segundo lugar, la descripción incluida en la solicitud internacional ya no tendrá que ser necesariamente idéntica a la de la marca de base. El Representante recordó los antecedentes jurídicos de la Regla 9. En la versión original del Reglamento Común, aprobada en enero de 1996, antes de que entrara en vigor el Tratado sobre el Derecho de Marcas, en el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9 se estipulaba que, en caso de que la marca de base incluyera una descripción, esa misma descripción debería figurar en la solicitud internacional. Era una obligación absoluta. En 1997, después de que entrara en vigor el Tratado sobre el Derecho de Marcas, la Oficina Internacional propuso a la Asamblea de la Unión de Madrid dejar a la libre elección del solicitante la inclusión de la descripción de la marca en la solicitud internacional. No obstante, si esa descripción figuraba en la solicitud de base o en el registro de base, aún era obligatorio usar la misma en la solicitud internacional. Algunos solicitantes y Estados miembros pusieron reparos a la propuesta, por lo que ésta se pospuso. En 2000, la Oficina Internacional encomendó de nuevo el asunto al Grupo de Trabajo y se alcanzó el compromiso que se refleja en el texto actual del párrafo 4)a)xi) de la Regla 9. Éste fue aprobado por la Asamblea en 2001 y entró en vigor en 2002. El desarrollo de la disposición vino a coincidir con la puesta en marcha del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que prohíbe, al igual que el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el "Tratado de Singapur"), el requisito de incluir una descripción en la solicitud. Se preveía que a medida que fuera creciendo el número de miembros adheridos al Tratado sobre el Derecho de Marcas y al Tratado de Singapur, los requisitos de inclusión de una descripción en la solicitud irían paulatinamente suprimiéndose. Conforme se señala en el documento, esta exigencia todavía se mantiene en algunas de las Partes Contratantes y, mientras que así sea, deberá ser tenida en cuenta. La propuesta presentada por la Oficina Internacional ofrece al solicitante la ventaja de poder adaptar la descripción que figura en la solicitud internacional a los requisitos específicos de las Partes Contratantes designadas y concernidas, independientemente del modo en que la descripción venga formulada en la solicitud de base, si es que incluyera alguna. Del párrafo 3)c)i) de la Regla 24 del Reglamento Común se desprende que en cualquier designación posterior podrá también incluirse una descripción voluntaria. Cabe entonces plantearse si esa descripción será específica de dicha designación posterior y, en caso de que lo sea, si dicha descripción podrá variar de una designación posterior a otra. Es evidente que ello podría acarrear una serie de consecuencias que los solicitantes habrán de tener detenidamente en cuenta. El Representante dijo que, por lo que ha entendido de sus respuestas, la Oficina Suiza exige que la descripción que figura en la solicitud de base o en el registro de base se incluya asimismo en la solicitud internacional, si bien también admitiría que

el solicitante tenga la posibilidad de añadir una nueva descripción complementaria o adicional en la solicitud internacional, y solicitó a la Delegación de Suiza que confirme que su interpretación es correcta.

60. La Delegación de Suiza confirmó que, si bien desearía poder exigir una descripción cuando ésta figure en la marca de base y se considere necesaria, también acogería con agrado que los titulares estuvieran facultados para incluir una descripción voluntaria cuando así lo deseen.

61. El Presidente dijo que, resumiendo, la mayoría apoya la propuesta, si bien algunas delegaciones desean que la Regla continúe estipulando que el registro internacional deba también reflejar la descripción que se proporcione en la solicitud de base o en el registro de base.

62. La Secretaría, respondiendo a la Delegación de Cuba, declaró que la Oficina Internacional no examina la redacción o al alcance de la descripción. En el momento que se recibe una descripción se procede a su registro y se notifica a las Oficinas designadas. La Oficina Internacional se encarga de su traducción a los idiomas de trabajo. La descripción se destina a las Oficinas designadas. Algunas delegaciones han expresado su apoyo a las propuestas de modificación de la Regla 9 y algunas otras, si bien desean preservar el carácter obligatorio de la descripción, acogen asimismo con satisfacción la introducción de una descripción voluntaria. Coinciden en mantener la descripción obligatoria, cuando esa sea la práctica habitual de la Oficina, si bien también en que se conceda al solicitante la posibilidad de proporcionar una descripción voluntaria con la que soslayar cualquier eventual dificultad en una Oficina designada. La peor de las situaciones posibles es que en el formulario de solicitud figuren dos descripciones: la de la marca de base, certificada por la Oficina de origen, y otra que no ha de merecer especial atención por ser la facilitada por el propio solicitante. Puede que ambas sean diferentes y la Oficina designada deberá atenerse a lo efectivamente notificado, además de considerar cuál de las dos utilizará para determinar el alcance de la protección.

63. La Delegación de Italia preguntó si en los formularios MM2 hay dos campos diferentes para la descripción, uno para la descripción que verifica la Oficina Internacional y otro reservado para la descripción voluntaria.

64. El Presidente confirmó que la interpretación de la Delegación de Italia es correcta.

65. La Delegación de Suiza confirmó que la solución planteada por la Secretaría colma sus expectativas. No plantea problemas ni al titular, ni a la Oficina de origen, ni a la Oficina designada. Es la propia Oficina designada la que decide qué valor otorga a cada descripción.

66. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados por el Representante de la INTA en el sentido de que habría una incidencia sobre las designaciones posteriores en virtud de la Regla 24, declaró que dicha disposición se limita a hacer mención de la Regla 9.4)b). Toda descripción que figure en el registro internacional aparecerá también en las designaciones posteriores. La intención inicial consistía en ofrecer a los titulares la posibilidad de incluir una descripción cuando no existiera ninguna. La solución que ahora se propone, de una descripción obligatoria combinada con otra voluntaria, permitirá a los titulares introducir cualquier descripción voluntaria en el formulario MM4 correspondiente a una designación posterior y evitar así posibles problemas con las Partes Contratantes designadas.

67. El Presidente dijo que, en resumen, la propuesta consiste en conservar la Regla 9.4)a)xi). Cuando en la marca de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija observar ese requisito, tendrá que incluirse la misma descripción; cuando esa descripción esté redactada en un

idioma distinto del de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud. Esta disposición se mantiene sin cambios, añadiéndose como Regla 9.4)b)vi) el siguiente texto: “una descripción voluntaria de la marca en palabras, en la solicitud internacional o en cualquier designación posterior que siga a dicha solicitud”.

68. El Representante del CEIPI dijo que trata de elucidar el aliciente de ambas posiciones, de una parte, la de la Oficina Internacional, que concita un amplio apoyo y, de otra, la de la Delegación de Suiza, que también secunda la Delegación de Alemania. En lo que respecta a la propuesta de la Delegación de Suiza, el Representante inquirió si la misma reviste interés práctico para los solicitantes y las Oficinas, o si responde tan sólo al deseo de salvaguardar el principio largo tiempo arraigado que exigiría velar por una correspondencia perfecta entre la marca de base y la marca internacional. El Representante preguntó si tiene sentido defender la estricta adhesión a un viejo principio que no reviste interés práctico para el solicitante. Esta propuesta entraña el riesgo de sembrar confusión entre las Oficinas designadas que podrían recibir dos descripciones, una certificada por la Oficina de origen y otra suplementaria diferente de la anterior. Una posible solución consistiría en adoptar la solución expuesta por la Delegación de Suiza, pero examinar de nuevo la cuestión dentro de dos o cuatro años para comprobar si funciona en la práctica o si convendría simplificar el sistema adoptando a tal efecto la propuesta de la Oficina Internacional. Tal vez sea oportuno aclarar en la Regla 9.4)b)vi) que esta disposición se aplicaría en dos situaciones diferentes, cuando la marca de base no incorpora descripción alguna o cuando medie una descripción suplementaria.

69. La Delegación de Francia solicitó que se le remita por escrito la propuesta de la Oficina Internacional y la propuesta de la Delegación de Suiza.

70. El Presidente explicó que la propuesta consiste simplemente en conservar texto que se había propuesto suprimir de la Regla 9.4)a)xi) y en mantener la propuesta referente a la Regla 9.4)b)vi).

71. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que el verdadero propósito de las propuestas consiste en simplificar el Sistema de Madrid y facilitar su uso. Por consiguiente, la Delegación expresó su apoyo a la propuesta de suprimir la Regla 9.4)a)xi), habida cuenta de que el solicitante tendrá la posibilidad de presentar una descripción voluntaria en virtud de la Regla 9.4)b)vi). Esta descripción no tendrá por qué ser completamente idéntica a la que figure en el registro nacional y podría presentar un mayor grado de detalle.

72. El Presidente declaró que, en resumen, si bien existe consenso en torno a la propuesta relativa a la Regla 9.4)b)vi), dicho consenso no se produce en lo que respecta a la supresión de la Regla 9.4)a)xi). Solicitó a las delegaciones que expresen su opinión acerca de la propuesta formulada por el Representante del CEIPI que aboga por la inserción de algún texto aclaratorio.

73. La Delegación de Hungría dijo que secunda la idea de añadir texto a la versión actual de la Regla 9.4)b)vi) propuesta, pues podría haber dudas sobre si los criterios se refieren únicamente a situaciones en las que figura una descripción en la solicitud de base o en el registro de base, o bien a casos en los que, no existiendo tal descripción, el solicitante desee añadirla de forma voluntaria. Se sumó a lo expresado por la Delegación del Reino Unido. Añadió que entiende que las Delegaciones de Suiza y de Alemania pretenden mantener el requisito cuando así lo exija la Oficina de origen. Por otro lado, cuando no se dé dicho requisito o no se incluya descripción alguna en la solicitud de base o en el registro de base, sería conveniente ofrecer al solicitante una alternativa para incluir una descripción.

74. La Delegación de Cuba recordó que esta cuestión es objeto de análisis y debate desde la sexta reunión del Grupo de Trabajo, sin que se haya llegado a acuerdo alguno. La Delegación preguntó acerca de la situación en la que la descripción original y la descripción de la solicitud internacional sean diferentes y la Oficina Internacional no lleve a cabo un examen formal. La seguridad jurídica puede verse afectada si la descripción de una marca va bastante más allá de su reproducción.

75. El Presidente reconoció que la Delegación de Cuba y, previamente, la Oficina Internacional, han planteado cuestiones trascendentes. La Oficina Internacional no verifica que la descripción sea exacta o correcta; esa tarea incumbe a las Oficinas designadas que tienen la responsabilidad de verificar que la descripción cumpla los requisitos establecidos en las respectivas legislaciones nacionales. Ello puede acarrear la denegación de la designación. Se propone permitir a los solicitantes introducir una descripción de la marca adaptada a las jurisdicciones que hayan escogido designar, pues esta mejora del sistema les ayudará a conseguir la aceptación de sus designaciones en todos los países designados.

76. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta para modificar la Regla 21.

77. La Secretaría explicó que el documento MM/LD/WG/12/5 aborda también la sustitución. La propuesta que figura en el documento MM/LD/WG/12/2 se refiere exclusivamente a la propuesta de modificación de la Regla 21. Las Oficinas nacionales o regionales interesadas no efectúan la sustitución, que se considerará automáticamente producida si se cumplen las condiciones exigidas. En el Artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo se establece que las Oficinas estarán obligadas a tomar nota, previa petición, de la sustitución en sus registros. Según el procedimiento actual previsto en la Regla 21, los titulares deben dirigirse a las Oficinas interesadas. Las Oficinas que hayan tomado nota de la sustitución deberán notificar a la Oficina Internacional en consecuencia. La Oficina Internacional registra ese hecho y lo publica en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*. En el momento de solicitar a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas que tomen nota de una sustitución, algunos usuarios se encuentran con problemas. Así lo ha reiterado la asociación de usuarios MARQUES en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo. Estos son los antecedentes en los que se basa la propuesta de modificación de la Regla 21. Se trata de cambiar el procedimiento con el fin de simplificar los trámites para usuarios y Oficinas. Este nuevo procedimiento ofrece la ventaja de que los titulares podrían presentar a las Oficinas, por conducto de la Oficina Internacional, la petición de que se tome nota de una sustitución en un formulario oficial y en uno de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid. Una vez reciba el formulario, la Oficina Internacional inscribirá esa información en el Registro Internacional y notificará a la Oficina interesada la petición del titular. La Oficina interesada tendrá así la posibilidad de enviar a la Oficina Internacional una notificación con la indicación de que ha tomado nota de la sustitución, o bien de que no puede tomar nota de esa sustitución, explicando los motivos de esa decisión. A tenor de la propuesta de modificación, las peticiones deberán hacerse por conducto de la Oficina Internacional. No se contemplan más notificaciones por parte de las Partes Contratantes designadas. Con arreglo al procedimiento vigente, las Oficinas deben notificar a la Oficina Internacional y contestar directamente a los titulares, ya que son éstos los que les presentan directamente la petición. El procedimiento propuesto únicamente exigiría una notificación de las Oficinas interesadas a la Oficina Internacional quien, acto seguido, se encargaría de notificar al titular.

78. La Delegación del Japón se declaró a favor de la propuesta y planteó la posibilidad de limitar los datos a consignar en el formulario empleado para la presentación de la petición al número del registro internacional, la Parte Contratante donde tuvo lugar la sustitución y el número del registro nacional objeto de sustitución.

79. La Delegación de Dinamarca acogió favorablemente el enfoque consistente en centralizar la notificación de sustitución. Pidió que se aclare si la propuesta tiene en cuenta los requisitos que eventualmente se estipulen en la legislación nacional, en particular los de Derecho administrativo nacional, por los que se obligue a las Oficinas designadas a escuchar al titular en aquellos casos en que, tras examinar la petición, la Oficina interesada considere que no se cumplen las condiciones para la sustitución y decline, por tanto, tomar nota de ella. En Dinamarca, el Derecho administrativo exige a la Oficina nacional escuchar al titular que presenta la petición y concederle la oportunidad de recurrir la decisión ante la Cámara de Recursos de la Oficina de Dinamarca.

80. La Delegación de Alemania declaró que coincide con la Delegación de Dinamarca en que esta propuesta plantea algunos problemas. También en Alemania, la Oficina antes de adoptar una decisión denegatoria, escucha al titular, al que también asiste un derecho de recurso. La propuesta impone una mayor carga de trabajo a la Oficina y entraña unos elevados costos asociados tanto al nuevo formulario como a los cambios de procedimiento que habrán de instrumentarse en el sistema electrónico. Añade complicaciones a la Oficina a causa de la falta de fluidez de la que adolecen los procesos en el seno de la OMPI. Por ejemplo, en caso de que la Oficina notifique que no puede tomar nota de la sustitución, el expediente tendrá que volverse a presentar para que pueda verificarse que la OMPI ha inscrito en el registro que la Oficina no aceptó tomar nota de esa sustitución. Esto no se hacía habitualmente. Tampoco se presentaba de nuevo el expediente al funcionario a cargo del caso. La Oficina transmitía un correo electrónico y, sólo en caso de no recibir respuesta, enviaba un recordatorio. La inscripción de cualquier información en el Registro Internacional es un proceso muy largo y la Oficina se verá obligada a retomar un mismo expediente dos, tres o hasta cuatro veces, lo que acarreará una carga de trabajo adicional de nula utilidad para el titular. Son muy pocos casos los que se tratan en Alemania, aproximadamente dos al año. Por regla general, las listas de productos y servicios presentan diferencias entre países. Cabe que proceder por conducto de la Oficina Internacional no sea de gran ayuda, ya que la marca nacional objeto de sustitución podría no ser exactamente la misma.

81. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que apoya la regularización de las prácticas de sustitución con miras a fomentar una mayor uniformidad en cuanto a su uso e interpretación. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) dispone de un formulario para tomar nota de la sustitución de un registro nacional y cobrar la correspondiente tasa. Dijo que, si bien ve con buenos ojos que, en lugar de que sea la USPTO la que tenga que ocuparse de la recogida de formularios, los usuarios reciban de la Oficina Internacional un formulario oficial con el que solicitar a determinadas Partes Contratantes designadas que tomen nota de una sustitución, tampoco desea que la centralización de este proceso entrañe complicaciones añadidas. Solicitó a la Oficina Internacional que, para evitar hacer más complejo el proceso, recaude las tasas en nombre de la Oficina nacional y las remita a la Parte Contratante. La tasa aplicable a las sustituciones de las que se tome nota deberá contemplarse en un nuevo apartado v).

82. El Representante de la INTA observó que la propuesta de la Oficina Internacional presenta sus ventajas, puesto que brinda la posibilidad de presentar la petición en un idioma de trabajo del sistema internacional, a saber, español, francés o inglés. Señaló que habría sido conveniente adelantar en el programa el debate sobre la cuestión relativa a la sustitución, que figura como punto 7 del orden del día. Es fundamental transmitir con absoluta claridad que el hecho de que no se proceda a la inscripción en los registros nacionales de las Partes Contratantes interesadas no perjudica en modo alguno la automaticidad de la sustitución conforme al Artículo 4*bis*. El Representante propuso que se conserve en la Regla 21.1) la referencia al Artículo 4*bis* de los dos tratados, como hasta ahora. A tenor de ese artículo, la Oficina de la Parte Contratante no toma nota de la sustitución sino del registro internacional. Mientras que algunas Oficinas examinan la petición de tomar nota en el registro nacional y pueden denegarla si consideran que no se cumplen las condiciones para la sustitución, otras

no lo hacen así. En este último caso, se toma nota del registro internacional, se considera que la sustitución ha tenido lugar de conformidad con el Artículo 4*bis* y, de plantearse un litigio, el asunto se dirime en los tribunales. Añadió que resulta absolutamente esencial que la Regla 21 incluya esa referencia y que su texto sea corregido al objeto de que prevea que de lo que se toma nota en el registro es del registro internacional y no de la sustitución. La observación formulada por la Delegación de Dinamarca aborda un aspecto fundamental. El de las Oficinas que, una vez examinada la petición de tomar nota del registro internacional, deniegan la sustitución tras brindar al titular de dicho registro la oportunidad de solicitar una revisión o de recurrir la decisión adoptada por la Oficina. Entre cuestiones de detalle, cabe mencionar que la Regla 21.1) establece que la petición deberá presentarse a la Oficina Internacional mediante el formulario oficial correspondiente, en un solo ejemplar. Se estaría remitiendo así al sistema de presentación de solicitudes en papel. En un futuro habrá oportunidad de efectuar dicha presentación por vía electrónica. El Representante propuso suprimir las palabras “en un solo ejemplar”. Suscribió las observaciones formuladas por la Delegación del Japón sobre la Regla 21.1)iv), que atañe a los otros derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional. Esta disposición procede del texto del Artículo 4*bis* y debería ser concretada, ya que no puede dejarse la puerta abierta a que se tome nota de cualquier cosa. En la propuesta de registro y publicación a cargo de la Oficina Internacional no se mencionan esos otros derechos adquiridos en virtud del registro nacional original, que debieron caer en el olvido en algún momento del proceso. El Representante confirmó que, en caso de que haya de abonarse una tasa a la Oficina nacional por tomar nota de una sustitución, iría en interés de todas las partes que la recaudación de dicha tasa se centralizara en la Oficina Internacional. En cuanto al plazo para el envío de la notificación en que se indica que se ha tomado o no nota de una sustitución y a determinar las posibles consecuencias de no cumplir con dicho envío, el Representante dijo que, en su opinión, no debería haber lugar a plazo ni consecuencia alguna. Los usuarios confían en que las Oficinas terminen haciéndolo y que ello ayude a terceros a recabar información. Sin embargo temen que, por otro lado, ello imponga a la Oficina nacional el innecesario requisito de examinar la petición de registro, lo que supondría una interpretación inadecuada del Artículo 4*bis*.

83. La Delegación de México señaló que la propuesta ayuda a centralizar la administración del Registro Internacional. Dijo que, al igual que en los Estados Unidos de América, en México se cobra una tasa por tomar nota de la sustitución y añadió que desearía ver explicados en el formulario los efectos de la sustitución.

84. La Delegación de Colombia expresó su apoyo a la propuesta que aboga por abordar las sustituciones a través de un sistema centralizado. Cabe la posibilidad de que la Oficina designada disponga de un plazo más amplio para tomar una decisión, dado que, en caso de que la Oficina Internacional no lleve a cabo el examen de la marca, esa tarea recaerá en la Oficina designada, lo que podría incidir sobre el momento en que adopte su decisión.

85. La Secretaria respondió al Representante de la INTA que en la Regla 21.1) podría conservarse la referencia al Artículo 4*bis* y suprimir las palabras “en un solo ejemplar”. Cabe presuponer que las peticiones en papel se presentan en un solo ejemplar. Con todo, sería preferible utilizar formularios electrónicos. También podría suprimirse la última frase del párrafo 1) que aborda los otros derechos. Si así lo solicitara una de las Partes Contratantes, cabría también añadir un sucinto apartado v) en materia de tasas. Las Oficinas tendrán que informar a la Oficina Internacional acerca de sus respectivas tasas. En cuanto al registro y la notificación, hoy en día, cuando una Oficina recibe la petición de un titular para que tome nota de un registro internacional en su Registro, dicha Oficina informa finalmente de tal circunstancia a la Oficina Internacional. En primer lugar podría haberse entablado correspondencia con el titular. Actualmente se propone que la Oficina envíe la notificación a la Oficina Internacional quien, a su vez, informará al titular. Las Oficinas deberían contar con un sistema de denegación provisional tal que brinde al titular la oportunidad de solicitar una revisión o interponer un recurso contra la decisión. De esa forma, la decisión definitiva podría seguir

siendo objeto de recurso ante otros órganos judiciales que podrían pronunciar una decisión definitiva inapelable. Con arreglo al proyecto de la Regla 21, las Oficinas podrían informar a la Oficina Internacional de todas las decisiones, incluidas las denegaciones provisionales, indicando si son objeto de revisión o de recurso. La Oficina Internacional se lo comunicaría al titular, quien debería entonces contactar con la Oficina correspondiente. Cabe, asimismo, que existan otros requisitos como, por ejemplo, el de que las negociaciones se sigan en el idioma local. La Oficina informará de la decisión definitiva a la Oficina Internacional, que la inscribirá notificando de la misma al titular. Todo puede canalizarse a través de la Oficina Internacional. Una Oficina podría esperar hasta que se adopte la decisión definitiva antes de notificar a la Oficina Internacional, que habrá de disponer de formularios tipo para la presentación de esas notificaciones, al igual que para otras notificaciones que se le dirigen. En esos formularios se incluirán campos en los que consignar información tal como la relativa a los procedimientos de revisión o de recurso. El propósito de todo ello no es otro que facilitar al titular la presentación de peticiones para que las Oficinas tomen nota de una sustitución. El hecho de que esas peticiones puedan canalizarse por conducto de la Oficina Internacional hacia las Oficinas y que éstas tengan que adoptar una decisión que comunicar a su vez a la Oficina Internacional, ya constituye un ejercicio de simplificación. En respuesta a las observaciones formuladas por la Delegación de Alemania, la Secretaría señaló que, actualmente, existe la oportunidad de establecer un nuevo y más sencillo procedimiento, que incluya comunicaciones electrónicas, formularios oficiales y formularios tipo, así como la posibilidad de informar a través del portal de la Oficina de Madrid. Este nuevo y perfeccionado sistema podría ya estar listo, si bien no entrará en funcionamiento de inmediato. En caso de que se alcance un acuerdo en la presente reunión, la Asamblea podría tomar una decisión al respecto en 2015, que entraría en vigor en 2016. Si las Oficinas precisaran de más tiempo para modificar sus sistemas y procedimientos internos de T.I., podrían acordarse los oportunos períodos de transición.

86. El Presidente añadió que la verdadera modificación consiste en que la petición provenga de la Oficina Internacional actuando en nombre del titular. Tal y como ocurre en la actualidad, cada Oficina tendrá la obligación de notificar la sustitución a la Oficina Internacional. Ello implica una centralización y, además, existe la propuesta que aboga por que se incluyan las tasas. Las respectivas Oficinas pueden elegir si notifican sus decisiones o denegaciones provisionales directamente al titular o a la Oficina Internacional, siempre y cuando informen a esta última acerca de la decisión definitiva.

87. La Delegación de Alemania declaró que las explicaciones no le satisfacen, pues la simplificación de los procedimientos internos sigue aún pendiente. En su opinión, el procedimiento propuesto resulta mucho más complicado para el titular debido a que son tres las partes involucradas: la Oficina Internacional, la Oficina nacional y el propio titular. Antes era más sencillo: la Oficina podía comunicarse con los titulares, informarles si no se cumplían las condiciones para la sustitución, tratar con ellos en el idioma de la Oficina y tomar una decisión. En última instancia, se enviaba una notificación a la OMPI sin necesidad de mayor explicación. Si la sustitución era denegada, no había nada que registrar ni que enviar a la OMPI. Uniformizar el formulario para este procedimiento exigiría a la Oficina cambiar su sistema electrónico, lo que resultaría costoso, habida cuenta que apenas se dan dos casos al año.

88. El Presidente pidió a la Delegación de Alemania que aclare si está disconforme con la propuesta en su totalidad o sólo con el requisito de la Regla 21.3)iii) que exige a la Oficina indicar las razones por las que no puede tomar nota de la sustitución. La finalidad esencial de esta propuesta consiste en permitir que los titulares presenten, por conducto de la Oficina Internacional, una única petición susceptible de involucrar a los diferentes Estados miembros designados. Una de las cuestiones que plantean la propuesta es la de si las Oficinas designadas aceptarán recibir peticiones de esta índole por conducto de la Oficina Internacional.

Otro inconveniente, que podría estar en la raíz del problema, es que las Oficinas tendrían que dirigirse nuevamente a la Oficina Internacional ya sea para informarla de que han tomado nota de la sustitución o, cuando la Oficina no pueda tomar nota de ella, de las razones por las que no pueda hacerlo.

89. La Delegación de Alemania explicó que, en su opinión, la centralización no aporta ventaja alguna, ya que sólo unas pocas marcas nacionales presentan la misma lista de productos y servicios. Actualmente, las Oficinas pueden tratar directamente con el titular sin necesidad ni de enviar notificaciones a la Oficina Internacional ni de involucrar a otras partes. La propuesta alargaría los trámites durante mucho más tiempo. La OMPI no tiene todavía instaurado el correspondiente procedimiento y las Oficinas habrán de contactar de forma reiterada con la Organización hasta que ésta finalmente inscriba la notificación en la que se indique que la Oficina ha declinado tomar nota de la sustitución.

90. La Delegación de Italia dijo que acepta la propuesta en general y se mostró favorable a la centralización del procedimiento de sustitución. En su país también se da un número reducido de casos, de dos a cuatro al año. La Delegación explicó que podría aceptar el modelo centralizado, habida cuenta de que todavía carece de un sistema de T.I. y que todos los documentos se envían a la OMPI en soporte de papel.

91. El Presidente concluyó que no hay consenso en torno a la propuesta y solicitó que se recabe las opiniones de los usuarios, habida cuenta de que su objetivo consiste en atender a sus necesidades.

92. El Representante de la MARQUES expresó su apoyo a la propuesta revisada. Aunque su objetivo es ayudar a los usuarios, cabe que no sea de tanta ayuda para las Oficinas. En lo que respecta a las observaciones formuladas por la Delegación de Alemania acerca de que sería preferible comunicarse con el titular en su propia lengua, el Representante declaró que, para el usuario, es mucho mejor hacerlo en un único idioma. El registro fomenta la transparencia y ésta, a su vez, redundará en beneficio de los usuarios.

93. El Representante de la AROPI se sumó al comentario formulado por el Representante de la MARQUES. Un registro centralizado concentraría la información y favorecería el respeto por los derechos conexos, lo que podría no suceder si la información se mantiene dispersa. El pequeño número de casos registrado hasta el momento se debe a la incertidumbre que despierta el sistema actual y a las dificultades que el usuario que desea simplificar su cartera y evitar una multiplicación de derechos nacionales e internacionales encuentra. Cabría reflexionar más en profundidad acerca del modo en que ello podría llevarse a la práctica con miras a velar por que la introducción del sistema no ocasione problemas a las delegaciones.

94. El Representante del CEIPI declaró que es evidente que el procedimiento propuesto beneficia a los usuarios y que el hecho de que haya pocos casos no significa que la propuesta se deba rechazar.

95. El Presidente informó que en el transcurso de una conversación informal mantenida durante la pausa para el café, se ha propuesto que la fecha de entrada en vigor de la Regla 21 modificada no sea anterior al 1 de enero de 2017. La Delegación de Alemania se reserva su postura y es de esperar que pueda ya confirmar su apoyo a la propuesta en la Asamblea General del próximo año.

96. El Presidente preguntó si alguna delegación desea formular nuevos comentarios o propuestas sobre el texto de la Regla 21.

97. El Representante de la INTA, en vista de la sugerencia de que la Regla modificada no entre en vigor antes del 1 de enero de 2017, planteó volver de nuevo sobre la propuesta una vez que se haya debatido una cuestión más importante, la que atañe a la armonización de la interpretación y de las prácticas atinentes al Artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo. Podría presentarse una nueva oportunidad de examinarla en cualquier momento anterior al mes de enero de 2017.

98. El Presidente respondió que es necesario adoptar una decisión sobre la Regla 21 en la presente reunión. Dijo que prefiere terminar con ello antes de abrir el debate en torno al documento relativo a la sustitución. Solicitó a la Secretaría que prepare un nuevo proyecto de la Regla 21, que tenga en cuenta los comentarios formulados.

99. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta para modificar la Regla 24.

100. La Secretaría explicó que en la Regla 24.3) se especifica el contenido de la petición de una designación posterior y que, con arreglo a la Regla 24.3)a)iv), en esa designación posterior debe indicarse si dicha designación se refiere a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente o sólo a una parte de esos productos y servicios. En la Regla 24.5) se abordan las irregularidades que podrían afectar a la designación posterior. La Oficina de la Parte Contratante del titular no tiene la misma función institucional de cara a la subsanación de irregularidades que la Oficina de origen, en particular porque el titular puede presentar directamente designaciones posteriores a la Oficina Internacional. Cuando el titular presenta el formulario a través de la Oficina, la función principal de dicha Oficina consistirá en corregir determinadas irregularidades, como la falta de la firma de la Oficina. No existen referencias específicas a las Reglas 12 y 13, que abordan las irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios o las indicaciones de esos productos y servicios. La propuesta se refiere a dos modificaciones de la Regla 24. La primera aclara qué nivel de examen ha de realizar la Oficina Internacional. La inserción que se propone para el párrafo 5)a) permitiría a la Oficina Internacional solucionar las irregularidades relativas a la clasificación o la indicación de los productos y servicios mencionados en la designación posterior. Habría, sin embargo, una diferencia fundamental entre este procedimiento y los procedimientos previstos en las Reglas 12 y 13, ya que será el titular el que tendrá que subsanar la irregularidad producida, como una indicación de los productos y servicios erróneamente clasificada o que se considere expresada en términos demasiado vagos. Si el formulario se presentara a través de una Oficina, el titular continuaría siendo el responsable de subsanar la irregularidad producida y la Oficina sólo recibiría un ejemplar de la notificación resultante. Cuando la indicación figure correctamente clasificada y se exprese en términos suficientemente claros, esto es, se atenga a los principios prescritos en las Reglas 12 y 13, la Oficina Internacional inscribirá la solicitud. La Oficina Internacional se rige por la regla de la inscripción, que no prevé labor interpretativa alguna del alcance de la indicación. A tenor de la propuesta de modificación de la Regla 24.5), cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios indicados en la designación posterior no figuran en el registro internacional, se considerará que la designación posterior no contiene esos productos y servicios. Esto permitirá abordar las situaciones en las que en una designación posterior limitada se proporciona una indicación que, no obstante figurar correctamente clasificada, queda, de forma objetiva, fuera de la lista principal. Si se tiene en cuenta que la Oficina Internacional no tiene conferido un mandato interpretativo y que se limita a aplicar las Reglas 12 y 13, esta determinación objetiva sólo podrá producirse cuando un término de la designación posterior limitada se corresponda con un número de clase que no sea el de las clases comprendidas en la lista principal. Esta propuesta tiene en cuenta los comentarios formulados en mesas redondas previas y asegura un examen armonizado en el marco de la Oficina Internacional. Las Partes Contratantes designadas podrían denegar la protección de la marca, en particular cuando consideren que, puesta en relación con la lista principal, una limitación no es en verdad tal, sino una extensión del registro. La segunda modificación propuesta de la Regla 24 limitaría las consecuencias de la no subsanación de una irregularidad

relacionada con un formulario MM18 omitido o defectuoso. Conforme al sistema actual, cuando una irregularidad de este tipo no se subsana, se considera abandonada toda la designación posterior respecto de todas las Partes Contratantes indicadas, y no sólo respecto de los Estados Unidos de América. La propuesta persigue reducir los efectos negativos, de manera que, en caso de abandono debido a una irregularidad relacionada con un formulario MM18 omitido o defectuoso, se estimará que en la designación posterior no figuran ya designados los Estados Unidos de América, al tiempo que esa designación posterior podrá continuar tramitándose respecto de cualquier otra Parte Contratante designada.

101. La Delegación de Dinamarca se declaró en favor de las modificaciones propuestas.

102. La Delegación del Japón señaló que, si la Oficina Internacional no verifica si existe una relación inclusiva entre la lista principal y las indicaciones particulares de productos y servicios correspondientes a un registro internacional, la propuesta de modificación de la Regla 24.5)a) no guardaría coherencia con la explicación alusiva a que habrá de considerarse que la designación posterior no contiene los correspondientes productos y servicios. La Delegación preguntó qué Oficina se encargará de determinar si los productos y servicios enumerados entrañan una limitación con respecto a la lista principal. Como para cualquier otra irregularidad, en el caso de las designaciones posteriores la Regla 24.5)a) tendría que precisar claramente que la Oficina que recibe la designación posterior será la responsable de solucionar las irregularidades a que haya lugar.

103. El Representante de la INTA se sumó a la primera de las observaciones formuladas por la Delegación del Japón en el sentido de que lo que se propone incluir en la Regla 24.5)a) no refleja las explicaciones facilitadas por la Secretaría, y que también se proporcionan en el documento, acerca del alcance del examen de las designaciones posteriores por parte de la Oficina Internacional. En particular, la última frase de la Regla 24.5)a) debería ser repensada y nuevamente redactada. Si bien la frase anterior, en la cual se dice que la irregularidad será subsanada directamente ante la Oficina Internacional, resulta comprensible, su redacción debe ser revisada a los fines de aclarar que todas las comunicaciones que, en virtud de las Reglas 12 y 13, normalmente se efectúan a la Oficina de origen, deberán dirigirse al solicitante y ser respondidas por éste. El Representante dijo que desearía volver sobre la segunda observación formulada por la Delegación del Japón una vez que haya escuchado la respuesta que tenga que dar la Secretaría.

104. El Presidente dijo que la última frase de la Regla 24.5)a) podría simplemente suprimirse y solicitó explicaciones adicionales a la Secretaría.

105. La Secretaría convino en que la última frase de la Regla 24.5)a) puede suprimirse, ya que podría prestarse a confusión. La regla de inscripción por la que se rige la Oficina Internacional precisa ser aclarada: la Oficina Internacional procede a la clasificación de conformidad con la Regla 12 y asegura su idoneidad; cuando una determinada indicación se atiene a los principios prescritos en la Regla 13, la solicitud se inscribe y su registro es notificado a las Partes Contratantes designadas. La Oficina Internacional no puede interpretar si una determinada indicación de la lista guarda correspondencia con otra que figure en la lista principal; ello incumbirá a las Partes Contratantes designadas que son las que deciden el alcance de la protección. Del mismo modo, la Oficina Internacional no lleva a cabo reclasificación alguna en el momento de la renovación. Las Partes Contratantes pueden figurar designadas respecto de números de clase con un alcance diferente. Podría suceder que se solicite una designación posterior respecto de la clase 42, siendo así que, si la solicitud internacional se hubiera presentado hoy, los servicios podrían haber quedado encuadrados en las clases 43, 44 y 45. Así funciona el sistema. La Oficina Internacional se atiene a la versión de la Clasificación de Niza vigente en el momento de inscribirse la solicitud internacional sin que posteriormente se lleve a cabo reclasificación alguna. En la mesa redonda del pasado año, en la que se debatió acerca de las funciones que corresponde ejercer a la Oficina de origen, la Oficina Internacional

y las Partes Contratantes designadas, fueron varias las Oficinas que señalaron que entre las suyas se incluía ya la de determinar si una designación posterior entraña o no una limitación con respecto a la lista principal. La Oficina de origen podría no tener papel alguno que desempeñar en el momento de presentarse una petición de designación posterior. Una vez notificadas las designaciones, ya sea a raíz de un registro internacional o de una designación posterior, la Oficina de la Parte Contratante designada deberá establecer el alcance de la protección e incluso estimar que una determinada indicación no está clasificada en la lista principal. En lo que respecta los comentarios formulados por la Delegación del Japón y el Representante de la INTA en el sentido de que el texto debería precisar con mayor claridad que la Oficina de origen no interviene en la subsanación de las irregularidades, la Secretaría observó que en dicho texto ya se dice que es al titular a quien incumbe su subsanación. Esta idea debiera quizá plasmarse de un modo más preciso.

106. La Delegación de Suiza confirmó que la modificación de la Regla 24 ya fue debatida en la mesa redonda organizada el pasado año. En su opinión, es esencial que se realice un examen que permita determinar si la lista principal de productos y servicios experimenta o no alguna limitación. La primera lista nunca se notifica a la Oficina Suiza. Cuando la Oficina Internacional recibe una petición de designación posterior, su obligación es examinarla. Por consiguiente, la Delegación de Suiza dijo que respalda la propuesta inicial, con su última frase incluida. Si ésta se eliminara, el examen de la Oficina Internacional no iría lo suficientemente lejos.

107. La Delegación de Lituania se sumó a la Delegación de Suiza y añadió que su Oficina, y probablemente otras Oficinas también, únicamente puede denegar la protección de marcas internacionales amparándose en motivos absolutos. En esa situación, la denegación de la protección es la única opción de que dispone para oponerse a la lista de productos y servicios.

108. La Delegación de Alemania pidió que se aclare si, de acuerdo con la propuesta, la Oficina Internacional únicamente verifica que la clasificación se atiene a los principios prescritos en las Reglas 12 y 13. Recordó que en mesas redondas anteriores se dijo que la Oficina Internacional debe verificar si la lista completa de productos y servicios de la designación posterior es idéntica a la del registro internacional, o si la limita o la amplía.

109. La Delegación de Kenya dijo estar de acuerdo con la Delegación de Suiza en que esta modificación debe mantener la coherencia. Únicamente la Oficina Internacional conoce la lista original que se presenta con la primera solicitud y la lista de la designación posterior. La Oficina de una Parte Contratante designada no dispone de esa lista original. La Delegación se declaró a favor de que la Oficina Internacional vele por la coherencia de las listas. Por consiguiente, dijo que respalda la modificación tal cual está, incluida la última frase.

110. El Representante de la INTA dijo que la cuestión de a quién compete verificar si la lista limitada no constituye en verdad una extensión reviste su importancia. Tres partes podrían ocuparse de esto: la Oficina de origen, la Oficina Internacional y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Las Oficinas de las Partes Contratantes designadas confían en la Oficina de origen cuando ésta resuelve que la lista limitada en la solicitud internacional constituye en verdad una limitación y no una ampliación del alcance de la protección de la solicitud de base o del registro de base. Las designaciones posteriores llegan a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas por dos conductos. En primer lugar, a través de la Oficina de origen: la comprobación por la Oficina de origen podría constituir prueba suficiente para las Partes Contratantes designadas de que la limitación es efectivamente tal. La otra vía sería la Oficina Internacional: la Oficina Internacional ha declarado que carece de la capacidad necesaria para evaluar la extensión de la limitación, salvo cuando esa limitación es consecuencia de la adición de nuevas clases en la designación posterior. Ello tendría sentido. Por muchos conocimientos especializados que atesore, la Oficina Internacional no está en disposición de llevar a cabo esa verificación, ya que la única que puede confirmar que la lista limitada se clasifica en la lista de base es la Oficina de origen. El actual debate en torno a la

sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto “IP Translator” arroja luz al respecto. Sólo la Oficina de origen sabe lo que persigue, o lo que se entiende que persigue, el solicitante que presenta una solicitud de, por ejemplo, el encabezado de una clase. Para los usuarios, es evidente que la decisión de la Oficina de la Parte Contratante designada no es la solución óptima, ya que algunos ya han dicho que no la ven capacitada para ello. Es cierto que si precisara acceder a la lista de base, podría hacerlo si se le diera acceso a ella a través de la base de datos ROMARIN u otros medios prácticos. Los usuarios prefieren un sistema de ventanilla única en lugar de encontrarse con diferentes decisiones de las Partes Contratantes designadas acerca de si la lista limitada entraña o no una extensión. Cuando la designación posterior no se canalice por conducto de la Oficina de origen, la Oficina Internacional podrá, si alberga dudas sobre si la lista limitada pudiera entrañar una extensión, dirigirse a la Oficina de origen para que ésta resuelva. Por regla general, los usuarios se muestran renuentes a dejar que sea la Oficina Internacional la que resuelva, ya que contra sus decisiones no cabe recurso alguno. En este caso, prefieren dirigirse a las Partes Contratantes designadas, ya que sus decisiones sí que son recurribles. Cabe la opción de solicitar a la Oficina de origen que decida si la limitación entraña o no una extensión. Todas las Partes Contratantes designadas podrían aceptar esa decisión sin cuestionarla. De no ser así, ello representaría una pérdida de tiempo y de esfuerzos para todos.

111. El Presidente declaró que la propuesta presupone que son las Oficinas designadas y no la Oficina de origen las que deberían ocuparse de este complicado asunto. Se preguntó si esto no sería un error. Algunas delegaciones, cuando han sido posteriormente designadas respecto de solamente una lista limitada de productos y servicios, han considerado que las Oficinas no tenían a su disposición la lista de productos y servicios original. El Presidente explicó que ambas listas, la limitada y la completa, aparecen en las notificaciones de designaciones posteriores. Por consiguiente, las Oficinas dispondrían de dicha información. Señaló que el Representante de la INTA ha formulado algunas observaciones interesantes. Existen tres alternativas posibles: la Oficina de origen, la Oficina Internacional y las Partes Contratantes. No hay base alguna para que la Oficina Internacional decida que una lista de productos y servicios no entraña una limitación. Si, por ejemplo, en la lista original se incluye la indicación “prendas de vestir” y en la lista limitada figuran diferentes tipos de calzado, la Oficina Internacional no podrá resolver qué tipos de calzado se clasifican en la indicación general “prendas de vestir” y no la amplían. Hay tantos modos de enfocar este asunto como Oficinas existen. La cuestión estriba en resolver si es la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante designada la que ha de decidir sobre esto.

112. La Secretaría convino en que se trata de un asunto complicado. Preguntó si, en caso de duda, procedería entrar en contacto con la Oficina de origen a los fines de dilucidar si una determinada indicación está o no clasificada en la lista principal, a menos que se haga mención de una clase diferente, caso éste sobre el que no habría dudas. En cualquier otro caso, la Oficina Internacional tendrá que entrar en detalles para estimar si una determinada indicación está o no realmente clasificada en la lista principal, labor ésta que habría de sumar a su carga de trabajo habitual. La Oficina Internacional no tiene conferido el mandato de interpretar y sólo podría limitarse a efectuar un análisis objetivo de la clasificación y de si las indicaciones se expresan con suficiente claridad. La Secretaría preguntó si las Oficinas desean intervenir como Oficinas de origen para determinar el alcance cuando alguien en su país pide una designación posterior. La última frase del texto propuesto tiene por objetivo abordar la situación en la que debe considerarse que la designación posterior no contiene los productos y servicios, y constitutiva, por tanto, de un caso claro de limitación. La Oficina Internacional determinará si dichos productos y servicios se refieren a clases distintas de las mencionadas en el registro internacional. La Secretaría confirmó que las notificaciones de designaciones posteriores contienen la lista principal, así como las limitaciones eventualmente aplicables a una Parte Contratante designada. Ambos textos están disponibles, permitiendo así resolver si una determinada indicación está o no clasificada en la lista principal.

113. La Delegación del Reino Unido dijo que se está partiendo de diferentes criterios relevantes. En primer lugar, cabe preguntarse qué parte dispone de información suficiente para pronunciarse. La Oficina de origen, la Oficina Internacional y cualquier Oficina objeto de una designación posterior, poseerían esa información. Desde un punto de vista técnico, las tres podrían ocuparse del asunto. A partir de ahí, la cuestión se vuelve más peliaguda, ya que la Oficina Internacional no está en disposición de determinar qué práctica clasificatoria se aplica en la Oficina de origen para certificar que el registro internacional se corresponde con el registro vigente. Las distintas Oficinas observan diferentes prácticas e incluso en el propio seno de la Unión Europea se siguen prácticas muy diferentes en toda una serie de ámbitos. La Oficina Internacional debería quedar consiguientemente excluida. En relación con la Oficina de la Parte Contratante objeto de una designación posterior, de nuevo las distintas Oficinas se atenderán a prácticas diferentes, de manera que, si cada una de las Partes Contratantes ha de determinar si se está dentro del alcance de la especificación internacional original ateniéndose para ello a sus propias interpretaciones y prácticas clasificatorias, ello podría tener como resultado una batería de distintas aceptaciones o denegaciones para un mismo paquete de designaciones. La Delegación se preguntó si ello favorecería los intereses del usuario y del Sistema de Madrid. La necesidad de interpretar las prácticas clasificatorias de cada Parte Contratante designada cuando se presenta una especificación limitada y una designación posterior añade incertidumbre al sistema, lo que resulta frustrante para los usuarios. En conclusión, y tal como ha propuesto el Representante de la INTA, la Oficina de origen sería la instancia más razonable para la expedición de cualquier certificación relacionada con una designación posterior.

114. La Delegación de Nueva Zelandia declaró que la cuestión de cuál es la instancia más apropiada para verificar las limitaciones ha venido dando habitualmente problemas. Probablemente, ninguna de las tres instancias citadas debería hacerse cargo de esa tarea: en la Oficina de la Parte Contratante los examinadores tendrán dificultades para acceder a la lista de base. El problema reside en que esa lista de base nunca se ha inscrito en el registro local. Desde el punto de vista de la Parte Contratante designada, la lista no constituye una limitación sino una lista de productos y servicios aplicable en el ámbito nacional. En algunas jurisdicciones resulta difícil establecer que no se trata de una limitación. La verificación de limitaciones plantea una serie de retos a la Oficina Internacional. En las Oficinas de origen, la experiencia demuestra que casi todas las designaciones posteriores se dirigen directamente a la Oficina Internacional, por lo que prácticamente carecen de procedimientos para el examen de esas designaciones. En Nueva Zelandia, la legislación no contempla la posibilidad de denegar una designación posterior sobre la base de una lista limitada. Esa decisión podría aumentar la carga de trabajo, lo que vendría a confirmar que las tres opciones presentan sus inconvenientes.

115. La Delegación de Turquía explicó que su Oficina examina la clasificación y pide al solicitante que limite la lista de productos y servicios. Ello resulta más práctico. La Delegación dijo que apoya la propuesta de la INTA.

116. La Delegación de Alemania señaló que la Oficina Internacional y la Oficina de la Parte Contratante designada se encuentran ante un dilema. La Oficina de Alemania carece de base legal para denegar una designación posterior por el hecho de que su lista sea más amplia que la del registro internacional, ya que ella se limita a verificar la clasificación de la lista de productos y servicios. La declaración realizada por la Delegación del Reino Unido tiene fundamento. En la Oficina de origen los examinadores no comprueban si se está o no ante una limitación y confían en que sea la Oficina designada o la Oficina Internacional la que lleve a cabo esa verificación. Además dichos examinadores no son precisamente expertos en clasificación. La sección de clasificación nacional es una cosa distinta. El texto de la propuesta tal cual aparece redactada quizá sea el mejor compromiso al que se puede llegar en esta difícil coyuntura.

117. La Delegación de Italia dijo que aprecia sólidos fundamentos en cada uno de los puntos de vista expresados. La Oficina de una Parte Contratante designada no debería intervenir en la aceptación de una limitación contenida en designaciones posteriores. Tal y como han expresado la Delegación del Reino Unido y el Representante de la INTA, la cuestión es determinar si es a la Oficina de origen o bien a la Oficina Internacional a quien corresponde verificar la lista limitada. Si la solicitud de la designación posterior que recibe la Oficina nacional procede del país de origen, dicha Oficina no tendrá problemas en cotejar las dos listas, la limitada y la original. Pero si la solicitud de la designación posterior se presenta directamente a la Oficina Internacional, esta última deberá hallarse en disposición de examinarla. Debería encontrarse un procedimiento legal que no complique el sistema pero que simultáneamente brinde a la Oficina Internacional la posibilidad de verificar la lista limitada y adoptar una decisión.

118. El Representante de la JPAA recordó que los usuarios elaboran la lista de productos y servicios conforme a la práctica local. La Oficina de origen atesora los conocimientos especializados necesarios para dilucidar si la lista de productos y servicios presenta un alcance más amplio que la que figura en la lista original. El hecho de que la Oficina Internacional proporcione una taxonomía diferente de la de la Oficina de origen podría confundir a los usuarios. Éstos necesitan contar con el apoyo de la Oficina de origen para elaborar la lista de productos y servicios de la designación posterior.

119. La Delegación de Suiza suscribió la declaración realizada por la Delegación de Italia. La disposición podría facultar a la Oficina Internacional para examinar el alcance de la lista de productos y servicios. De conformidad con las Reglas 12 y 13, las Partes Contratantes ya delegan algunas de sus funciones de clasificación, por lo que ampliar el conjunto de facultades delegadas sería una consecuencia lógica. En su calidad de Parte Contratante, Suiza no está en contra de esta forma de proceder.

120. La Delegación del Reino Unido dijo que, en conclusión, no existe una respuesta única, obvia o correcta. La propuesta formulada por la Delegación de Italia y respaldada por la Delegación de Suiza merece ser examinada con mayor detenimiento. Pese a haber señalado con anterioridad que la Oficina de origen sería la instancia apropiada para el examen de la designación posterior, dicha Oficina podría no estar capacitada para denegar una designación posterior, tal y como ha señalado la Delegación de Alemania. Ello podría llevar aparejada la introducción en el proceso de otra etapa obligatoria. Esto podría entenderse como una forma de justificar el pago de una tasa adicional, por lo que la Delegación preguntó si es eso lo que se desea. En lo que respecta a la propuesta presentada por las Delegaciones de Suiza y de Italia, la Oficina Internacional ya está facultada para examinar las especificaciones, aunque dicho examen se centre en la claridad y no sirva para dilucidar el alcance de la protección que dimana de la Oficina de origen. Ello supondría ir un paso más allá, razón por la que los usuarios, al menos ciertamente los del Reino Unido, desearían poder pensar más detenidamente en ello antes de apartar de ese examen a la Oficina de origen que aceptó la solicitud original.

121. El Presidente dijo que, en resumen, aún no puede extraerse una conclusión clara de los debates. Los usuarios tienen aún que decidir si la solución al problema consistiría en que las solicitudes de designaciones posteriores que contengan limitaciones se presenten a través de la Oficina de origen. Podría requerirse de un análisis de la Oficina Internacional acerca de los diferentes cauces disponibles.

122. La Delegación de Suiza recordó que la Oficina de origen no siempre es la Oficina del titular. Es posible que cuando dicha Oficina de origen tenga que proceder al examen no haya visto el registro internacional en 20 o 30 años. La Oficina de origen podría haber dejado de existir.

123. La Secretaría dijo que, en conclusión, el asunto no está todavía lo suficientemente maduro como para tomar una decisión y formuló dos propuestas. La primera consiste en conferir a la Oficina Internacional el mandato de verificar si se cumplen los principios prescritos en las Reglas 12 y 13 y comprobar si se ha añadido alguna clase a las que figuran en la lista principal. Esta propuesta coincide con la formulada por la Delegación de Alemania y no iría más allá. Aunque no prescribiría una verificación exhaustiva acerca de si las limitaciones entrañan una extensión, supondría un paso en la dirección adecuada. La segunda propuesta aboga por que la Oficina Internacional lleve a cabo un análisis más detallado de las funciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, de las Oficinas de origen y de las suyas propias. Es de suponer que sean pocos los casos en los que una limitación entrañe una extensión, por lo que cabe preguntarse si resulta económicamente eficiente que se proceda a una verificación sistemática en todos los casos. Una opción podría ser dejar el examen en manos de terceros. Por ahora, la Oficina Internacional no profundizará en la cuestión. De cara a una futura reunión, se elaborará un estudio exhaustivo con las ventajas y desventajas de cada enfoque, que se someterá a la consideración del Grupo de Trabajo.

124. La Delegación de Madagascar expresó su apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional.

125. La Delegación de Suiza recordó que el problema viene de muchos años atrás. Propuso debatir la cuestión en la próxima reunión, cuando se disponga de información adicional al respecto.

126. La Delegación de Italia se mostró de acuerdo con lo que entiende constituye una buena solución de compromiso.

127. La Delegación de Hungría expresó su apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional.

128. La Delegación de Francia expresó su apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional.

129. La Delegación del Reino Unido declaró que se trata de una propuesta pragmática que, de momento, no ofrece una solución.

130. La Delegación de Colombia expresó su apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional.

131. La Delegación de Alemania dijo que apoya la propuesta como no podía ser de otro modo, habida cuenta de que ha sido ella la que la ha formulado. Aclaró que está a favor de modificar la Regla 24 conforme a la propuesta inicial de la Oficina Internacional. Esta última, se limita únicamente a comprobar el cumplimiento de las Reglas 12 y 13, y ello únicamente cuando la designación posterior resulte manifiestamente más amplia que el registro internacional por el efecto de la adición de una nueva clase.

132. El Representante de la INTA expresó su apoyo a la propuesta y preguntó si del documento se desprende claramente que la Oficina Internacional verifica únicamente que la lista limitada cumple los principios prescritos en las Reglas 12 y 13 y descarta, previa consulta con el solicitante, claro está, cualquier producto o servicio que quede al margen de las clases enumeradas en la lista original. El Representante inquirió si esta práctica se corresponde con la vigente en la Oficina Internacional o si implica cambios en la misma. Si se correspondiera con la práctica de la Oficina Internacional, esta Oficina deberá perseverar en ella hasta que se avance en el examen de la cuestión. La modificación de la Regla 24 podría no ser necesaria. Si no se correspondiera con dicha práctica, ello deberá quedar definitivamente plasmado en el texto de la Regla 24.

133. La Secretaría respondió que las prácticas vigentes no están plenamente armonizadas y que la propuesta constituye un intento por subsanar ese déficit. Existen ejemplos en donde se ha hecho más y otros en donde se ha hecho menos. Actualmente no existe una referencia a las Reglas 12 y 13, motivo por el cual la Oficina Internacional encuentra dificultades cuando expide notificaciones de irregularidad relativas a la clasificación o la indicación. La Oficina Internacional ha recibido quejas de los usuarios en las que se alega la inexistencia de una base jurídica y se solicita la inscripción de la limitación.

134. La Delegación de Cuba reiteró que se trata de una cuestión que reviste extrema importancia para las Oficinas.

135. El Presidente concluyó que el proyecto de Regla 24 precisa de un examen más a fondo y solicitó a la Secretaría que vuelva a redactar el texto para su debate ulterior.

136. El Presidente reabrió el debate sobre la Regla 5.

137. La Secretaría explicó que, de modo similar a lo que se estipula en los párrafos sobre los servicios postales y de distribución, en la nueva redacción del texto hace referencia expresa a los fallos en la localidad de la parte interesada y a que la comunicación se efectúe, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. Se propone que el nuevo proyecto de Regla 5.3) rece: “El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional o en la localidad de la parte interesada, debido a circunstancias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica”. Se suprime la referencia a determinados acontecimientos de fuerza mayor, sustituyéndose por una mención a “circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada”.

138. La Delegación de Dinamarca declaró que respalda la propuesta revisada.

139. La Delegación de Colombia dijo que la propuesta es satisfactoria y cumple con las expectativas. En la traducción al español puede leerse que la comunicación “se efectuó”, cuando el tiempo correcto debería ser un futuro o un presente.

140. La Secretaría contestó que el tiempo pasado es correcto, ya que la prueba que se presente deberá demostrar que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

141. La Delegación de Nueva Zelandia propuso desdoblar en dos apartados los dos posibles motivos de una interrupción de las comunicaciones electrónicas. En un primer apartado i) se aludiría a los fallos en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional, mientras que en un segundo apartado ii) se abordarían los fallos debidos a circunstancias que afecten a la parte interesada. Ello aclararía que tales circunstancias extraordinarias incumben exclusivamente a la parte interesada y no a la Oficina Internacional.

142. La Delegación de Suiza señaló que la frase ha sido modificada para que aluda a las comunicaciones electrónicas con la Oficina Internacional, lo que implica la comunicación en ambos sentidos. Por consiguiente, la referencia a la localidad de la parte interesada ya no se justifica, puesto que la comunicación bidireccional ya tendría cabida en el enunciado. En lo que respecta a la traducción al francés, la Delegación preguntó si es pertinente que el enunciado alusivo a los cinco días termine con la palabra “comunicación”.

143. La Delegación del Camerún inquirió si existen normas que regulen el modo en que deban examinarse las pruebas que se presenten a la Oficina Internacional. Preguntó si dicho examen tiene que efectuarse observándose las normativas nacionales y qué es lo que debe entenderse por pruebas satisfactorias para la Oficina Internacional.

144. La Delegación de Belarús se sumó a la opinión expresada por la Delegación de Suiza en el sentido de que la disposición ya alude tanto a la comunicación electrónica con la Oficina Internacional como de ésta con la parte interesada. Al final del párrafo, no queda claro qué comunicación es la que se efectúa, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

145. La Delegación de Australia dijo que respalda el texto objeto de debate. En la versión inglesa el significado queda claro. No obstante, una frase tan extremadamente larga puede prestarse a confusión cuando se traduce. En respuesta a las observaciones formuladas por la Delegación de Nueva Zelandia, la Delegación señaló que la inserción de un apartado a) sobre fallos en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional, y de un apartado b) sobre fallos que atañan a la localidad de la parte interesada, tendría escasa relevancia. Lo que importa es que se haya producido un fallo y que se presenten las pruebas que demuestren que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

146. La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó acerca de la incidencia del plazo de cinco días a contar desde la reanudación del servicio de comunicación electrónica en aquellas situaciones en las que la comunicación efectuada no se recibe debido a un fallo informático detectado más adelante, por ejemplo, dos meses más tarde.

147. La Representante de la AIPPI llamó la atención sobre la expresión “presenta pruebas en las que demuestre” de la versión española, “*submits evidence showing*” en inglés, que debería ir en subjuntivo.

148. El Representante del CEIPI preguntó si se ha eliminado de forma deliberada la palabra “sistema” en “sistema de comunicación”. Por comunicación se entiende dos cosas: la información que envía la Oficina Internacional al solicitante o la que este último remite a la Oficina Internacional, y con “fallo en la comunicación” se estaría aludiendo más bien a un fallo en el sistema de comunicación. En caso de que se mantenga la palabra “sistema”, la observación formulada por la Delegación de Suiza tendría razón de ser, ya que la comunicación tiene lugar en dos direcciones, y no habría necesidad de hacer referencia a la localidad de la parte interesada.

149. La Delegación de México preguntó si, con respecto a la presentación de pruebas que demuestren que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica, la parte interesada deberá indicar que el servicio se reanudó coincidiendo con ese momento, o con anterioridad o posterioridad al mismo.

150. El Presidente dijo que la finalidad de la propuesta es clara y todos se mostraron de acuerdo al respecto. Contempla una situación en la que el fallo sucede en la Oficina Internacional. Cuando éste ocurre en la localidad de la parte interesada, la Regla sólo debería aplicarse concurriendo circunstancias extraordinarias que impidan cumplir el plazo establecido. Si bien la propuesta es clara, su traducción introduce cierta ambigüedad. Conforme con lo planteado por el Representante de la INTA, el párrafo debería reformularse de modo que rece como sigue: “El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en el

sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional o en la localidad de la parte interesada, debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.” La modificación consistiría en sustituir “comunicación electrónica con la Oficina Internacional” por “sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional”. Cabe esperar que ello también funcione en los textos en francés y en español. No se exige que concurren circunstancias extraordinarias para dejar claro que el fallo se produce en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional, que simplemente no puede recibir mensajes. Por el contrario, cuando el fallo tiene lugar en la localidad de la parte interesada, la Regla exige que concurren circunstancias extraordinarias.

151. La Secretaría, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación del Camerún, explicó que la Regla 5 no ha sido aplicada hasta el momento, motivo por el cual no hay en vigor norma alguna en materia de pruebas. La Oficina Internacional se ha venido mostrando tolerante cuando las Partes Contratantes han acusado algún problema debido a casos de fuerza mayor o a circunstancias extraordinarias. Ha hecho asimismo gala de flexibilidad en lo que respecta a las comunicaciones electrónicas. Constituirían pruebas un artículo de prensa o una certificación expedida por una compañía eléctrica que dé cuenta de cualquier apagón u otra emitida por un proveedor de TIC de la localidad de la parte interesada. Para poder establecer unas directrices claras habrá de atenderse a las prácticas aplicadas y al modo en que hayan ido evolucionando. Cuando una parte interesada experimenta dificultades con el envío de comunicaciones electrónicas como consecuencia de un fallo en la Oficina Internacional, ésta dispone de toda la información. Cuando se trata de una causa externa a la Oficina Internacional, ajena al control de la parte interesada, habrán de presentarse las preceptivas pruebas. La referencia al plazo de cinco días a contar desde la reanudación del servicio de comunicación electrónica ha sido propuesta, puesto que, de no estipularse tal demora, la misma habría quedado sin acotar o sería de seis meses. Este plazo atañe tanto a las comunicaciones por vía electrónica como a las que se envían a través de servicios postales o de distribución. En ambos casos la Regla 5 estipula una demora no superior a cinco días.

152. La Delegación de Italia propuso que se deje expresa constancia de que por cinco días ha de entenderse cinco días hábiles.

153. La Delegación de Suiza propuso dejar para más adelante el examen de la cuestión relativa a los cinco días y, en relación con la expresión “localidad de la parte interesada”, preguntó qué ocurriría si el contratiempo afecta sólo a la Oficina Suiza y no a toda la ciudad de Berna, y si el uso de la palabra “localidad” plantea algún problema.

154. El Representante del CEIPI dijo que debería suprimirse la coma que precede las palabras “debido a” para poner de relieve que el enunciado “debido a circunstancias extraordinarias” etc., sólo sería aplicable a fallos en la localidad de la parte interesada y no a problemas con el sistema de comunicación de la Oficina Internacional.

155. El Presidente suscribió la observación formulada por el Representante del CEIPI. Recordó que, hasta el momento, la Secretaría no ha aplicado esta disposición. Entre las cuestiones que han de abordarse se incluye la planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América acerca de la demora de cinco días a la que se alude en la parte final del párrafo propuesto. La seguridad jurídica exige que el recurso a esta Regla no se haga ilimitado en el tiempo. La Oficina Internacional suele remitir un acuse de recibo de las comunicaciones que se le envían. Los mencionados cinco días ofrecen tiempo de reacción suficiente. En otros casos, se concede seis meses, tal y como también se recoge en la Regla 5. La Delegación de Italia ha propuesto que se aclare que la referida demora no podrá ser superior a cinco días hábiles. En la Regla 4 se trata la cuestión del cómputo de los plazos. En dicha disposición no se habla de días hábiles, sino simplemente de días. Asimismo, en la Regla 5.1)i) se incluye una mención a “cinco días” y no así a cinco días hábiles. Atendiendo a la propuesta formulada

por el Representante de la INTA, enriquecida con las aportaciones de la Delegación de Suiza y del Representante del CEIPI, la Regla 5 quedaría como sigue: “El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica”. Dos cuestiones habrían quedado zanjadas. En primer lugar, la disposición ha de tener en cuenta cualquier problema en la Oficina Internacional que sea motivo de que no llegue a recibir una comunicación enviada por una parte interesada. En segundo lugar, también ha de tener presente cualquier problema externo a la Oficina Internacional. En este caso, la parte interesada debe estar en posición de probar que el plazo establecido no se cumplió debido a circunstancias extraordinarias y ajenas a su control.

156. La Delegación de la República de Corea expresó su apoyo a la nueva propuesta y solicitó que se aclare el sentido de “efectuó” y si significa que la comunicación se envió, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

157. La Delegación de Hungría declaró que respalda la nueva propuesta.

158. La Delegación de Suiza comentó que en la versión francesa la palabra “*locality*” no se debería traducir como “*localité*” sino con otra palabra francesa como podría ser “*lieu*”.

159. La Delegación de Marruecos se sumó a los comentarios formulados y recordó que las pruebas han de servir para demostrar dos extremos, a saber: los motivos de la demora registrada, como puede ser una avería del sistema de TIC, y el hecho de que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. La Delegación preguntó en qué momento deberá presentar la parte interesada las pruebas. Ya que la frase está redactada en tiempo pasado, parece que después de que se efectuó la comunicación. En caso de que así sea, inquirió acerca del período de gracia para el envío de dicha comunicación.

160. La Delegación de Francia dijo que prefiere mantener la palabra “*localité*” en vez de “*lieu*” en la traducción al francés. Preguntó si el término “fallo” se refiere a un fallo en el sistema de comunicación electrónica o a otro tipo de fallo.

161. La Delegación del Reino Unido dijo estar complacida con la propuesta. Al igual que le ocurre a la Delegación de Suiza, la palabra “*locality*” le plantea algún problema. Podría referirse sólo a la Oficina. El diccionario inglés Collins ofrece tres acepciones del término: un área, el sitio o escenario de un acontecimiento, o el hecho o condición de ocupar un lugar o posición en el espacio. En su acepción habitual podría simplemente aludir a la Oficina y a que el sistema de TIC quede fuera de servicio. La Delegación preguntó si ese es el propósito.

162. La Delegación de Kenya se refirió a las declaraciones realizadas por las Delegaciones del Reino Unido y de Francia acerca de la palabra “*locality*”, que incluye cualesquiera otras circunstancias que circunden a la Oficina, desde las inherentes a la Oficina misma hasta terremotos o incendios. Con esta palabra se estaría aludiendo al entorno en su conjunto. En lo que respecta a los cinco días, la Delegación dijo que entiende que la estructura propuesta trata de imponer al solicitante o a las Oficinas afectadas la obligación de presentar dos baterías de pruebas: la primera serviría para demostrar el fallo en la comunicación y la segunda para acreditar que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación

del servicio de comunicación electrónica. Al no quedar claro el tipo de pruebas que pueden presentarse, las Oficinas tendrán dificultades para probar ambos extremos. La reanudación del servicio de comunicación electrónica permite garantizar que la comunicación se efectúe en un plazo máximo de cinco días.

163. En respuesta a la pregunta de la Delegación de la República de Corea, el Presidente explicó que la expresión “se efectuó” significa que la comunicación se envió o trató de enviarse sin éxito por lo que tuvo que volverse a enviar. Con respecto a la cuestión planteada por la Delegación de Marruecos referente al plazo para la presentación de pruebas, en la Regla 5.3) ya se establece en seis meses. La Regla 5.3) pasaría a ser la Regla 5.4). El plazo para la presentación de pruebas debería ser de seis meses. En cuanto a la inquietud que suscita el empleo de la palabra “localidad”, en la propuesta se dice “que afecte a la localidad”. Ello no significa que el problema sobrevenga en concreto en esa localidad. Puede que ocurra un incidente en un lugar lejano, como la ruptura de un cable en medio del mar, con consecuencias para la localidad de la parte interesada. Cabe asimismo que se refiera a algún percance en el centro de actividad de la parte interesada que resulte ser el epicentro del suceso. La modificación consistente en añadir “que afecte a la localidad” es importante. El concepto guarda relación con el requisito de circunstancias extraordinarias y, por consiguiente, no se trata sólo de cualquier suceso que afecte a la localidad de la parte interesada. El uso de la palabra localidad, ubicación, centro de actividad u otra de similar índole, no resulta fundamental, ya que lo importante es que esa localidad, ubicación o centro de actividad se vea afectado. Se asume por ende que ese es el motivo de que se incumpla el plazo establecido. Esto respondería también a la pregunta de la Delegación de Francia acerca del tipo de fallos y dónde deberían producirse. No vendría a ser otra cosa que el incumplimiento del plazo establecido motivado por a un fallo en la comunicación electrónica.

164. En Presidente concluyó que se adopta la Regla 5 propuesta.

165. El Presidente reabrió el debate sobre la Regla 9.

166. La Secretaría explicó que existen dos opciones para la Regla 9. Las dos tienen en común la supresión en la Regla 9.4.a)xi) del enunciado “el solicitante desee incluir la descripción, o”. Ello significa que cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción y la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, en la solicitud internacional figurará o se indicará la misma descripción. De esta manera, todo dependerá de que la Oficina de origen exija incluir en el formulario de solicitud la descripción que figure en la marca de base. Con respecto a la Regla 9.4)b)vi), la opción A se decanta por una descripción de la marca en palabras, mientras que la opción B alude a cualquier descripción o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o en el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en la Regla 9.4.a)ix). Ello dejará a elección del solicitante la decisión de, o bien incluir cualquier descripción si así lo desea, o bien, en caso de que la Oficina no exija consignar la descripción de la marca de base, incluir esa descripción.

167. La Delegación del Japón recordó que en el debate se aclaró que la opción A podría dar cabida a dos descripciones en el formulario, mientras que la opción B sólo posibilitaría una única descripción. De ser eso correcto, la Delegación dijo que apoya la opción B.

168. La Delegación de Hungría declaró que respalda la opción B por dos motivos. El primero es idéntico al que acaba de esgrimir la Delegación del Japón. El segundo tiene que ver con la cuestión planteada por el Representante del CEIPI, que esta opción permite dilucidar.

169. La Delegación de Alemania dijo que apoya la opción A pues tanto ésta como la opción B dan cabida a dos descripciones. Una, cuando la Oficina de origen exige la descripción y otra de carácter voluntario que se sumaría a la anterior. Es posible que se den muy pocos casos. El texto de la opción A es más corto. Es perfectamente comprensible y deja claros los límites entre la descripción exigida por la Oficina de origen y la descripción voluntaria con la que el solicitante desea contar.

170. El Presidente preguntó a la Delegación de Alemania si se opone a la opción B por entender que ya incluye la opción A.

171. La Delegación de Alemania confirmó que acepta la opción B pese a su mayor complicación.

172. El Presidente concluyó que se adopta la Regla 9, con la opción B.

173. El Presidente reabrió el debate sobre la Regla 21.

174. La Secretaría explicó que en la nueva redacción de la Regla 21.1) se vuelve a incluir la referencia al Artículo 4*bis* y se eliminan las palabras “en un solo ejemplar”, así como la última frase alusiva a que en la notificación podrá incluirse toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud etcétera. Se añade un nuevo apartado b) con información en materia de tasas, en particular la referida a su recaudación en nombre de las Partes Contratantes que las exijan. Dichas tasas habrán de consignarse en francos suizos, sea cual sea la divisa de la Parte Contratante. Ésta deberá comunicar a la Oficina Internacional cualquier cambio de tasas. La Oficina Internacional necesita tres meses para adaptar su sistema de T.I. y su sitio web. En el párrafo de decisión se establece que la Regla entrará en vigor como muy pronto el 1 de enero de 2017.

175. La Delegación de Suiza señaló que, tanto en francés como en inglés, resulta complicado trasladar por escrito la idea de que una petición dirigida a una Oficina se presente a la Oficina Internacional. La Delegación propuso revisar el texto.

176. La Delegación de México señaló una incoherencia entre las versiones inglesa y española. Donde en español puede leerse “*toda tasa exigida por una parte contratante interesada*”, la versión en inglés reza “*correspondiente a la Oficina de la Parte Contratante designada*”.

177. El Representante del CEIPI solicitó que se aclare la cuestión del plazo para la aplicación de las tasas, e inquirió si el texto alusivo a que las nuevas tasas entrarán en vigor no antes del transcurso de tres meses permite entender que la Parte Contratante podrá establecer un plazo más largo.

178. La Delegación de Madagascar preguntó cuándo deberá abonarse la tasa de sustitución, si en el momento en que el titular presenta la petición de sustitución o en cualquier otro posterior, y si la tasa será reembolsada en caso de que no pueda tomarse nota de la sustitución.

179. El Presidente invitó a la Secretaria a revisar las traducciones con miras a subsanar los problemas identificados por las Delegaciones de Suiza y de México. Las Oficinas podrán establecer una fecha posterior para la entrada en vigor de las nuevas tasas. El plazo deberá ser al menos de tres meses al objeto de que la Oficina Internacional disponga del tiempo necesario para introducir los cambios.

180. La Secretaría, en respuesta a la Delegación de Madagascar, explicó que las tasas tendrán que abonarse en el momento de presentarse la petición a la Oficina Internacional. Cualquier reembolso de tasas, o decisión al respecto, será asunto de la Oficina.

181. La Delegación de Suiza explicó que la versión francesa es una versión correctamente traducida del inglés. Propuso eliminar la primera frase, a saber, “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, la petición de que se tome nota de la sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional, deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular mediante el formulario oficial correspondiente, y en la notificación se indicará [...]”. Siguen cuatro apartados que deben mantenerse. En todo caso, el hecho de que en el apartado ii) se haga mención de la Parte Contratante haría innecesaria la primera mitad de la disposición. En su inicio debería hacerse referencia a los artículos y continuar con la petición relativa a la sustitución de un registro nacional o regional.

182. La Delegación de Cuba pidió a la Secretaría que aclare el procedimiento aplicable al pago de las tasas, en particular, en los casos en que la Oficina no acepta la sustitución.

183. La Secretaría explicó que el nuevo apartado b) habilita a la Oficina Internacional para recaudar una tasa en nombre de las Oficinas que la exijan para tomar nota de una sustitución, así como para transferir a dichas Oficinas su importe. Las Oficinas de que se trate informarán a la Oficina Internacional del monto a pagar, en francos suizos. En caso de existir un procedimiento para el reembolso de la tasa cuando la Oficina no pueda tomar nota de la sustitución, la Oficina tratará el asunto directamente con el titular.

184. El Representante de la INTA reiteró que habría preferido abordar esta Regla después de mantener un intercambiado de opiniones acerca de las prácticas que las Oficinas aplican en relación con la aplicación del Artículo 4bis.2) del Acuerdo y del Protocolo, por cuanto la Regla propuesta va más allá de lo dispuesto en dichos artículos, que exigen que la Oficina tome nota en su registro de un registro internacional, previa petición. En lugar de ello, la propuesta introduce el requisito de que la Oficina registre la sustitución, lo que conlleva el examen de la petición por parte de la Oficina, dado que tiene que tomar una decisión sobre la sustitución. Esto no es lo que se desprende del Artículo 4bis. Mientras que, conforme al texto actual de la Regla 21, una Oficina podría tomar nota de la sustitución, de acuerdo con su nueva redacción la Oficina vendría oficialmente impelida a tomar nota de ella. El Representante dijo que desearía retomar este asunto en el marco del debate más general sobre prácticas, ya que presenta implicaciones que no son obvias desde la perspectiva del Acuerdo de Madrid y del Protocolo. No debería introducirse requisito alguno por el que la Oficinas hayan de proceder a un examen de la petición de tomar nota del registro internacional en el registro nacional, cuando ni el Acuerdo ni el Protocolo obligan a ello y tampoco es la práctica habitual.

185. La Delegación de Cuba hizo hincapié en que la declaración del Representante de la INTA plantea una cuestión trascendente que deberá tenerse presente en las posteriores deliberaciones del Grupo de Trabajo.

186. El Presidente dijo que la propuesta formulada por la Delegación de Suiza precisa de más tiempo para su examen y que la planteada por la Delegación de Cuba de aplazar el debate acerca de la Regla 21 hasta que se haya examinado el documento en materia de sustituciones, sería un modo razonable de proceder.

187. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta relativa a la introducción de una tasa por limitación.

188. La Secretaría explicó que, desde 2003, el número de limitaciones presentadas a la Oficina Internacional en solicitudes internacionales, tanto de designaciones posteriores como de peticiones de inscripción de una limitación en un formulario MM6, ha aumentado considerablemente al ritmo marcado por la expansión geográfica del Sistema de Madrid y como mecanismo que ofrece a solicitantes y titulares la oportunidad de adaptar sus listas de productos y servicios a determinadas Partes Contratantes. Aunque actualmente se aplica una

tasa de 177 francos suizos por cada limitación presentada en un formulario MM6, no se percibe tasa alguna en el caso de las limitaciones presentadas en solicitudes internacionales o designaciones posteriores. Cerca del 10% del total de las solicitudes internacionales presentadas en los últimos tres años contenían una o más limitaciones, mientras que alrededor del 18% de las designaciones posteriores presentadas en el mismo período se referían sólo a una parte de la lista principal. Esta situación ha tenido una incidencia directa en la carga de trabajo de la Oficina Internacional. También se ha constatado un incremento del número de palabras utilizadas para expresar la lista limitada: el promedio de palabras expresadas en una limitación viene excediendo el número de palabras expresadas en la lista principal de productos y servicios. La tasa por limitación propuesta permitiría armonizar la situación en general, pues sería aplicable a todas las limitaciones al margen del modo en que se presenten, ayudando así a sufragar los gastos asociados a la carga de trabajo adicional que supone el examen y tramitación de esas limitaciones. Se propone asimismo que la Regla 10 se modifique en consecuencia y que se suprima el apartado v) de la Regla 36. Además, se propone la modificación de los párrafos 1, 2, 3 y 5 de la Tabla de tasas, introduciendo una tasa de 177 francos suizos. También se propone modificar el texto del párrafo 7 de la Tabla de tasas con el fin de especificar claramente que se aplicará una tasa por cada limitación.

189. La Delegación de China declaró que en los últimos años también ha observado un incremento del número de limitaciones que se presentan en solicitudes internacionales y designaciones posteriores con un número de productos y servicios limitado. Añadió que la recaudación de una tasa por cada limitación que se contenga en una solicitud internacional, además de complicar el Sistema de Madrid, incrementaría la carga económica para los solicitantes. A ojos de una gran mayoría de países en desarrollo, incluida China, se estaría restando atractivo al Sistema de Madrid. Por consiguiente, la Delegación dijo oponerse a la modificación de la Regla 36 y a cualquier enmienda en materia de tasas.

190. La Delegación de Francia se sumó a la declaración formulada por la Delegación de China. Dijo que aspira a hacer del Sistema de Madrid un sistema de fácil acceso para las empresas y que no desea ver incrementadas las tasas.

191. La Delegación de Dinamarca expresó su apoyo a las modificaciones propuestas.

192. La Delegación de Madagascar dijo que también ha observado un incremento del número de limitaciones en las solicitudes de hasta varias páginas. Entiende que la situación, corroborada por las estadísticas que se recogen en el documento, incide en un aumento de la carga de trabajo para la Oficina Internacional. No obstante, la introducción de una tasa de este tipo reduciría el atractivo del Sistema de Madrid para los usuarios. Los países en desarrollo están tratando de fomentar el uso del sistema y los costos son un aspecto decisivo. La Delegación propuso estudiar el asunto con mayor detenimiento.

193. La Delegación de Italia, como otras delegaciones, declaró que se opone a la introducción de nuevas tasas.

194. La Delegación de Noruega se sumó a la Delegación de Dinamarca y declaró que apoya la propuesta. Dijo que entiende la postura de la Oficina Internacional.

195. La Delegación de Kenya confirmó que la mayoría de las limitaciones se introducen con miras a adaptar las listas de productos y servicios a los diferentes países. Sin embargo, en Kenya y tal vez en África, lo que se persigue es fomentar el uso de ese sistema entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Gravarlo con más tasas resultaría lesivo y podría disuadir a muchos usuarios. La Delegación de Kenya dijo que se opone a la introducción de esta tasa.

196. La Delegación de Nueva Zelanda expresó inquietud por la propuesta. La capacidad que tiene el usuario de limitar la especificación por países constituye una fortaleza notable del Sistema de Madrid. Esta propuesta podría desalentar su uso. En Nueva Zelanda el uso que se hace de las limitaciones supera el promedio. Cerca del 17% de las solicitudes internacionales presentadas en el país contienen al menos una limitación. Los usuarios tendrían que hacer frente a un incremento de los costos asociados al uso del sistema, así como a otro tipo de complicaciones relacionadas con el cálculo de sus tasas. El cálculo de las tasas podría deparar consecuencias injustas. Por ejemplo, la tasa de base es la misma con independencia del número de clases. La Oficina Internacional percibiría por una solicitud internacional con 20 clases y sin ninguna limitación una tasa inferior a la que correspondería a una solicitud internacional con sólo dos clases y una sola limitación.

197. El Representante de la INTA expresó dudas acerca de que el debate sobre cuestiones presupuestarias incumba al Grupo de Trabajo. Explicó que con arreglo a sus cálculos se estaría hablando de 1,5 millones de dólares de los EE.UU. Recordó que el Director General ha mencionado un estudio en curso sobre una eventual reestructuración de las tasas y de su monto. Convendría abordar la cuestión en el marco de este estudio general en lugar de introducir de forma fragmentaria nuevas tasas para diferentes operaciones, como las limitaciones contenidas en las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores. Esta nueva tasa en particular habría supuesto para los solicitantes un gasto adicional de 1,235 millones de francos suizos en 2013. Ello representa cerca del 2% de los ingresos en concepto de tasas de la Oficina Internacional. El asunto debería contemplarse en el contexto general de las medidas que habrán de adoptarse para captar los nuevos recursos de los que la Oficina Internacional precisa y debatirse en el marco del Comité del Programa y Presupuesto. Según el informe financiero correspondiente a 2013, los ingresos de la Unión de Madrid excedieron su cifra de gastos en dos millones de francos suizos. La cuestión debería examinarse en el contexto global de los recursos de la Unión de Madrid.

198. El Presidente concluyó que se rechaza la propuesta.

199. La Secretaría realizó una declaración en materia de registros, recursos a disposición de la Oficina Internacional y tasas. Es imposible negar el incremento que está experimentando el número de limitaciones y de palabras. Los recelos expresados por la Delegación de Alemania son comprensibles. El Representante de la INTA tiene razón al señalar que sería más adecuado que el examen de esta cuestión tuviera lugar en el seno del Comité del Programa y Presupuesto. No obstante, debería celebrarse un debate por separado, ya que no se trataría tan sólo de la necesidad de elevar las tasas para aumentar así los recursos de los que la Oficina Internacional dispondría para tramitar las solicitudes y las peticiones de servicios en el Sistema de Madrid. El incremento de la carga de trabajo en la Oficina Internacional es considerable y el crecimiento del sistema precisa ser abordado, probablemente en el marco de del Comité del Programa y Presupuesto.

200. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta relativa a la exención de tasas para determinadas inscripciones.

201. La Secretaría recordó que la Regla 36 establece la gratuidad de determinadas inscripciones. Concretamente, en el apartado ii) de esa disposición, se establece que la inscripción de toda modificación del número de teléfono y de fax del titular está exenta de tasas. Se propone modificar la Regla 36 para aclarar que también está exenta de tasas la inscripción de cambios adicionales, como la inscripción del cambio de dirección postal y de dirección electrónica. La Oficina Internacional nunca ha cobrado tasas por esos cambios y no existe base legal alguna para hacerlo. La propuesta tiene por fin aclarar este extremo. Es esencial disponer de información actualizada en los registros en aras de una correcta comunicación con los titulares.

202. La Delegación de Colombia dijo que apoya la propuesta.

203. La Delegación de Kenya acogió la propuesta con satisfacción.

204. El Representante de la INTA preguntó a qué otras cosas distintas de la dirección postal y de la dirección de correo electrónico se estaría aludiendo con el enunciado “y cualquier otro medio de comunicación”. No se refiere al cambio de dirección del titular de un registro internacional, ya que para ello ya existe una tasa que el Representante entiende que no se pretende eliminar. Evidentemente, también el apartado v) se mantiene tal cual.

205. El Presidente dijo que supone que la referencia a otros medios de comunicación se hace en previsión de los que puedan existir en el futuro y no se conocen aún.

206. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo adopta la propuesta de modificación de la Regla 36.

207. La Delegación de Cuba convino en que los futuros medios tendrán que ser analizados, pese a que todavía no se sepa cuáles podrían ser.

208. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta para modificar la prescripción relativa a la firma de la Instrucción 7 de las Instrucciones Administrativas para facilitar el uso de los nuevos formularios electrónicos (sección VII del documento MM/LD/WG/12/2).

209. La Secretaría explicó que la Oficina Internacional ha elaborado recientemente un formulario electrónico para las designaciones posteriores. Están en preparación otros formularios electrónicos, que estarán disponibles próximamente y que permitirán pedir la inscripción de cambios específicos, como limitaciones, cancelaciones o cambios del nombre o de la dirección del titular. La propuesta de modificación tiene por objeto permitir que la firma se sustituya por un medio de identificación determinado por la Oficina Internacional. Ello sólo atañe a los formularios que se envíen directamente a la Oficina Internacional.

210. La Delegación de Nueva Zelandia dijo que apoya la propuesta y respalda los continuos esfuerzos que la Oficina Internacional dedica a facilitar el uso de la comunicación electrónica.

211. La Delegación de Suecia dijo que apoya la propuesta y recordó que las normas en materia de firma electrónica son un asunto que compete al Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS).

212. La Delegación de Italia dijo que apoya la propuesta.

213. La Delegación de Francia expresó cierta reserva debido a inquietudes relacionadas con la seguridad jurídica, ya que su legislación nacional exige que la firma de las designaciones posteriores cumpla con determinados criterios. La Delegación dijo que no acepta la propuesta y solicitó que se le informe acerca de otras posibles soluciones para la sustitución de firmas.

214. La Secretaría respondió que esos formularios no tienen nada que ver con las Oficinas nacionales, ni interfieren en modo alguno con los formularios o requisitos en materia de firma digital de esas Oficinas. La Oficina Internacional dispone de un formulario en línea para las designaciones posteriores. Los titulares podrán presentar directamente su solicitud mediante ese formulario en línea o en un formulario en soporte de papel. Los demás formularios que se están elaborando se destinan a las peticiones que hayan de enviarse directamente a la Oficina Internacional para pedir la inscripción de limitaciones o cancelaciones, o bien cambios del nombre o de la dirección del titular. Dichos formularios podrán obtenerse a través de un

sistema de acceso seguro disponible en el Madrid Portfolio Manager. La Oficina Internacional conoce la identidad de quien presenta el formulario, pues la apertura de una cuenta es un requisito preceptivo para usar el sistema.

215. La Delegación de Francia dijo que en su país una designación posterior incide a nivel nacional, motivo por el cual se exige que la firma satisfaga determinados criterios.

216. El Presidente contestó que la propuesta sólo concierne a las designaciones posteriores que se envían directamente a la Oficina Internacional y no a las que se remiten por conducto de la Oficina de origen. Ello no atañe a los requisitos en materia de firma estipulados en las legislaciones nacionales. Cuando se envía una designación posterior a la Oficina de Francia, es preceptivo cumplir con los requisitos legales nacionales pertinentes.

217. La Delegación de Francia reiteró que una designación posterior, incluso cuando se envía directamente a la Oficina Internacional, se gestiona a nivel nacional. Cuando concierne a su país, la Oficina de Francia se encarga de tramitarla. Por ello es difícil que Francia acepte una firma electrónica que no cumpla los requisitos nacionales.

218. El Representante del CEIPI inquirió acerca del modo en que se informa a Francia de una decisión relativa a una designación posterior enviada a la Oficina Internacional, y si ésta remite una notificación a la Oficina nacional con la firma del titular que figura en el registro internacional. Preguntó cuál es en este caso la relevancia de la firma.

219. El Presidente replicó que ninguna Oficina designada recibe notificación alguna con la firma original del titular o del solicitante. En calidad de Oficina designada, la Oficina de Francia no vería la firma. La Oficina Internacional recibe la designación posterior. Procede a su inscripción y envía una notificación. El Presidente confirmó con la Delegación de Francia que ésta mantiene su reserva si bien estudiará el asunto más a fondo.

220. El Presidente declaró abierto el debate sobre la propuesta para modificar las Instrucciones Administrativas con el fin de establecer un único código de referencia para las designaciones de Partes Contratantes (sección VIII del documento MM/LD/WG/12/2).

221. La Secretaría explicó que en un registro internacional se puede designar a una Parte Contratante más de una vez, generalmente cuando una designación previa ha sido objeto de limitación, renuncia, denegación definitiva o invalidación. Cuando se presentan varias designaciones respecto de la misma Parte Contratante al mismo tiempo, resulta muy difícil determinar el alcance de la protección en una Parte Contratante designada, porque las Oficinas interesadas no tienen la posibilidad de indicar a qué designación se aplica determinada decisión. Se propone que se modifiquen las Instrucciones Administrativas con el fin de establecer un código de referencia sencillo y único que se utilizaría cada vez que se designara a una Parte Contratante. Este código se indicaría en la notificación correspondiente a la Oficina de la Parte Contratante designada. La Parte Contratante puede elegir usar o no usar dicho código en las notificaciones que envía a la Oficina Internacional.

222. El Presidente recalcó que el uso de esa opción es voluntario.

223. La Delegación de Alemania dijo que si bien disponer de una referencia clara constituye, en principio, una buena idea, existe un problema técnico. El sistema alemán de T.I. no podría procesar un número más largo que fuera seguido, después del código DE de Alemania, de, por ejemplo, E1 o 2. La Delegación propuso examinar más a fondo los aspectos técnicos asociados con especialistas en T.I.

224. La Delegación del Japón expresó su apoyo a la propuesta y solicitó a la Oficina Internacional que facilite nuevos detalles técnicos con miras a su introducción en el sistema nacional.

225. La Delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la propuesta.

226. La Delegación de Suecia expresó su apoyo a la propuesta. Al igual que Alemania, Suecia necesita tiempo para preparar su sistema. Las cuestiones técnicas deberían ser examinadas en el seno del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT).

227. El Representante del CEIPI preguntó si es correcto hablar de extensión territorial. Este término ya no figura ni en el Reglamento Común ni en las Instrucciones Administrativas. Debe hablarse de designaciones. Habida cuenta de que el Director General tiene el cometido de redactar las Instrucciones Administrativas, no será preciso alcanzar un acuerdo oficial a no ser que exista una razón concreta para no utilizar el concepto de “designación”. Se trata únicamente de un aspecto formal. Antes tendría que alcanzarse un acuerdo sobre el fondo.

228. La Secretaría explicó que una misma Parte Contratante puede ser designada más de una vez cuando se trata de productos o servicios diferentes. Las designaciones podrían superponerse o corresponder a los mismos productos y servicios. Ello representa un problema tanto para las Oficinas como para la Oficina Internacional. Por ejemplo, si tras designarse dos veces a una Parte Contratante, la Oficina Internacional recibe en virtud de la Regla 18ter.1) una declaración completa de concesión de la protección relativa a un mismo número de registro internacional, la Oficina Internacional no tendrá necesariamente que saber si la protección se concede a ambas designaciones o a una sola. La propuesta permitiría informar a las Oficinas de que, de hecho, existen dos designaciones. Aunque en la notificación continuaría figurando el número de registro internacional, también se informaría con ella de su correspondencia con la designación número 1 o 2 de una Parte Contratante. Cuando la Oficina envíe de vuelta a la Oficina Internacional una notificación sobre el alcance de la protección, podría desear informar a la Oficina Internacional de que dicha protección es aplicable al registro nacional en el que en cuanto tal se designe a dicha Parte Contratante o que únicamente se refiere a una de las designaciones. Las Oficinas no tienen la obligación de usar esos números. La Oficina Internacional propone introducirlos para que pueda disponerse de más información.

229. La Delegación de Alemania reiteró que, en principio, se trata de una propuesta interesante. No obstante, no puede adoptarse decisión alguna al respecto sin contar con la opinión de los expertos en T.I. acerca de lo que precisaría ser cambiado, ya que la Delegación no puede prever cómo se verá afectado su sistema nacional. En Alemania, la aplicación de la propuesta incidirá en el sistema. Dicha propuesta debería también examinarse en un foro técnico.

230. El Presidente dijo que, resumiendo, varias delegaciones apoyan, en principio, la propuesta, aunque se planteen problemas técnicos. Preguntó si, en vista de que el sistema propuesto no reviste carácter obligatorio, sería posible posponer su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2017.

231. La Delegación de Alemania insistió en que el problema no estriba en que el sistema tenga o no carácter obligatorio, sino en que la comunicación electrónica con ese número no podría ser leída por el sistema. En nada ayuda el que no haya obligación de utilizar esos números. La única alternativa consistiría en no enviarlos. La Delegación dijo que duda de que la Oficina Internacional pueda precisar esa diferencia. Al menos, debería poder disponerse de un nuevo documento, o efectuarse un examen más detenido en un foro técnico o bien que un experto aclare las consecuencias de la propuesta.

232. La Secretaría opinó que, en esencia, existe un acuerdo, si bien quedan pendientes algunas cuestiones de orden técnico. Propuso que, en principio, se adopte la propuesta y se aplase a 2017 su puesta en aplicación. Mientras tanto, en el marco de las Instrucciones Administrativas, podrían celebrarse consultas al objeto de facilitar nuevos detalles técnicos que las Oficinas puedan consultar con su personal de T.I. De modo alternativo, cabe la posibilidad de que se opte por una fecha de entrada en vigor anterior y dejar en manos de las Oficinas la decisión de recibir o no esa notificación. El propósito es brindar apoyo a las Oficinas y facilitarles información adicional, de manera que las Oficinas puedan identificar mejor aquello sobre lo que han de resolver y sobre lo que la Oficina Internacional lleva registros.

233. La Delegación de Colombia concluyó que la mayoría de las delegaciones están de acuerdo con el principio básico de aplicar la propuesta y planteó la posibilidad de que la Oficina Internacional realice una encuesta entre las Oficinas a los fines de sondear cuáles estarían en posición, desde un punto de vista técnico, de introducir este sistema. En base a las respuestas que se recaben, el próximo año se podrá decidir si todas están preparadas para incorporar este código en las designaciones posteriores.

234. La Delegación de Dinamarca preguntó si es cierto que existe inquietud ante la imposibilidad de identificar los documentos que proceden de la Oficina Internacional y que el código de identificación constituiría una mera adición, de modo que el número de registro internacional continuaría estando presente y las Oficinas podrían seguir identificando los documentos, incluso desconociendo los nuevos códigos de identificación.

235. El Presidente confirmó que esa interpretación es correcta. Se trata de un código adicional y se utilizaría el mismo número de registro internacional.

236. La Delegación de Alemania repitió que si el número es más largo de lo inicialmente definido, el sistema no tendrá capacidad para leer sólo el número de registro internacional. O leería el número completo o nada en absoluto. Considera que la segunda alternativa propuesta por la Secretaría es una posible opción, siempre y cuando todo quede claramente establecido. La Delegación dijo que desea ver un texto que confirme que la Oficina recibirá únicamente la información por la que haya optado y que cualquier otra información sólo se reciba en caso de que la Oficina así lo acepte. Los expertos técnicos de la OMPI y de la Oficina de Alemania han de intercambiar información al respecto.

237. El Presidente aclaró que no se propone asignar una nueva numeración a los registros internacionales. El código se incluiría en un lugar de la notificación y no en el número de registro internacional. Informaría de que existe una correspondencia con una de las designaciones del registro internacional. En principio se considera que existe acuerdo, si bien quedan pendientes de dilucidar determinadas cuestiones técnicas. El Presidente aludió a la Regla 41 del Reglamento Común en virtud de la cual es al Director General a quien compete establecer y modificar las Instrucciones Administrativas, previa consulta con las Oficinas directamente interesadas. Propuso que se concluya un acuerdo que permita a la Oficina Internacional explorar, a través de consultas individuales con cada Oficina, las maneras de aplicar la propuesta.

238. La Delegación de Cuba invitó a la Oficina Internacional a que tenga en cuenta el desarrollo del sistema usado por Cuba cuando realice las consultas previstas. Algunos de los aspectos de dicho sistema no resultan satisfactorios y la Delegación no está segura de que éste pueda funcionar con los nuevos códigos.

239. La Delegación de Alemania acogió con satisfacción la propuesta de futuras consultas e insistió en que la Oficina precisa de un cierto tiempo. Queda claro que, si bien el Director General evacuará consultas con las Oficinas, ninguna decisión acerca de las Instrucciones Administrativas compete a la Unión de Madrid.

240. La Secretaría dijo que la consulta sacará a la luz los aspectos que precisan ser modificados y que la fecha de puesta en aplicación podría posponerse si fuera necesario. Si las Oficinas no precisaran emprender actuación alguna, la Oficina Internacional determinará la fecha de puesta en aplicación una vez se haya celebrado la consulta.

241. En Presidente concluyó que, si bien las Instrucciones Administrativas no experimentan modificación alguna, se llevarán a cabo consultas al respecto.

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

242. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/3.

243. La Secretaría explicó que en el documento se exponen varias opciones para la decisión, siendo la más evidente la que se refiere al establecimiento de la división de los registros internacionales. Se propone una nueva regla, la Regla 27bis del Reglamento Común, en la que se prevé básicamente un modelo centralizado. En el documento se abordan además los mecanismos más idóneos para la inscripción de la división, ya sea como una designación paralela o como un nuevo registro internacional. Los distintos modos de inscripción no sólo inciden en las eventuales medidas de que las Partes Contratantes disponen cuando la división surte efecto, sino que las determinan. En los párrafos 1) a 4) de la Regla 27bis se establecen los procedimientos en materia de peticiones, tasas, irregularidades, inscripciones y notificaciones. Conforme al párrafo 5), la Oficina podrá declarar, en un plazo de 18 meses, que la inscripción de la división de un determinado registro internacional no surte efecto en la Parte Contratante. Esta propuesta está en consonancia con las disposiciones relativas a titularidad, limitaciones y licencias que ya figuran en el Reglamento Común. El párrafo 8) establece que una Parte Contratante puede enviar al Director General una declaración general de que la división de registros internacionales no surtirá efecto. En el párrafo 7) se aborda la fusión de registros internacionales divisionales. Ello sólo es posible si el Grupo de Trabajo decide que la división sea identificada, en el Registro Internacional, mediante un nuevo registro internacional. Las tasas propuestas para la división equivalen a las tasas generales establecidas para las designaciones posteriores, a saber una tasa de base que asciende a 650 francos suizos y tasas complementarias de 100 francos suizos o tasas individuales para cada Parte Contratante designada que figure en la petición de división. Las Partes Contratantes que exijan tasas individuales han de determinar su cuantía.

244. La Delegación de China dijo que considera que determinadas partes pueden acoger con satisfacción la división o la fusión pero que éstas dificultan la utilización del sistema y conllevan una carga de trabajo adicional para la Oficina Internacional. Inducen a confusión en lo relativo a la gestión de registros, desalientan a los usuarios y no permitirá alcanzar los objetivos prefijados. Declaró que no apoya la propuesta.

245. La Delegación del Japón señaló que la instauración de un sistema de división tiene como finalidad principal tramitar por separado las partes de una solicitud con motivos absolutos de denegación y las partes susceptibles de inscripción en el registro de las Partes Contratantes, a fin de ayudar a los solicitantes a adquirir cuanto antes los derechos correspondientes a estas últimas partes. La utilización de los procedimientos existentes podría lograr efectos similares.

Los solicitantes pueden solicitar una limitación para la parte que se pueda inscribir (formulario MM6) y una petición de designación posterior correspondiente a la parte objeto de denegación parcial (formulario MM4). Dichos procedimientos resultan más económicos que la división cuya tasa propuesta asciende a 650 francos suizos.

246. La Delegación de Suiza recordó que la división responde a la necesidad de los usuarios de reducir costos. El problema se plantea cuando una Oficina designada se opone a la inscripción de parte de los productos y servicios. El titular debe esperar a que se resuelva sobre todos esos productos y servicios, lo que puede requerir años. La solución es la división. El sistema podría ser una réplica del que ya se aplica para la transmisión parcial en virtud del Sistema de Madrid, con los ajustes pertinentes.

247. La Delegación de Kenya dijo que, en principio, no aprecia problemas con las fusiones y divisiones, por las diferentes razones ya esgrimidas. Sus motivos de inquietud tienen que ver con los costos, ya que la tasa propuesta puede representar una carga económica excesiva para los solicitantes de Kenya y, probablemente, de otros países en desarrollo.

248. La Delegación de Italia expresó su apoyo a la propuesta. Favorece los intereses tanto del sistema como de los usuarios. Todas las Partes Contratantes que ya cuentan con ese mecanismo en su legislación nacional aceptarán las figuras de la división y la fusión. Es posible que las demás las rechacen. La Delegación manifestó su preferencia por el modelo centralizado. Convino con la Delegación de Kenya en que las tasas deberían ser más accesibles y propuso que se fijen en un monto inferior a 650 francos suizos.

249. La Delegación de la República de Corea expresó su apoyo a la introducción de la división y de la fusión, así como al modelo centralizado, y dijo que considera demasiado elevada la tasa de base.

250. La Delegación de la Federación de Rusia recordó que, en reuniones anteriores, se mostró a favor de introducir este procedimiento en el Sistema de Madrid. Declaró que opta por el modelo centralizado. Sin embargo, señaló que no se desprende claramente del documento quién elabora la lista de productos y servicios. Además, la cuestión de la división es fundamental para las Oficinas cuya legislación nacional contempla ese procedimiento. El Código Civil ruso impone el requisito de que la lista de productos y servicios se incluya en la petición de registro inicial. En otras palabras, la petición inicial conserva su validez. En cuanto a las tasas, la Delegación dijo que es flexible y que en la presente reunión no adoptará una postura concreta al respecto.

251. La Delegación de Alemania recordó que la Unión Europea ha solicitado en repetidas ocasiones que se evite complicar el sistema. El procedimiento propuesto es complejo e implica un incremento considerable de la carga de trabajo para la Oficina Internacional. Cabe la posibilidad de que este incremento de trabajo y el de la plantilla, así como la necesidad de un nuevo sistema informático, etc. obliguen a incrementar las tasas. Otras Oficinas nacionales sólo contemplan las divisiones para las marcas nacionales pero no para las solicitudes internacionales. La introducción de nuevos procedimientos en su sistema electrónico supone para las Oficinas nacionales una carga adicional de trabajo. Las tasas correspondientes a las Oficinas nacionales apenas son suficientes, ya que éstas han de realizar un examen de fondo para determinar si la división es posible con arreglo a la legislación nacional. Ello acarrea costos y tareas adicionales. Antes de imponer a la Oficina Internacional otro proceso complejo, conviene esperar hasta que los demás procedimientos que le competen funcionen sin problemas.

252. La Delegación de Israel dijo que reconoce la importancia de la propuesta de introducir la división y la fusión conforme a un modelo centralizado, aunque previsiblemente el procedimiento plantea problemas. El titular no siempre puede conocer el alcance exacto de los productos y servicios aceptados en la Parte Contratante designada pertinente, en particular cuando dicha división tiene lugar después de una solicitud de limitación sólo parcialmente aceptada por esa Oficina. Por consiguiente, la Delegación explicó que prefiere que la división se materialice en las Partes Contratantes interesadas y que éstas la notifiquen a la Oficina Internacional para su inscripción como nuevo registro internacional. A su juicio, la tasa de base es elevada.

253. La Delegación de México indicó que la sencillez debería ser una característica del Sistema de Madrid. Expresó su inquietud por los costos administrativos que este procedimiento supone para las Oficinas y por la necesidad de declarar que la inscripción de la división no surte efecto. En México se ha comprobado en la práctica, en los casos de licencias, que incluso cuando el país expide una declaración, los titulares de registros internacionales siguen solicitando la inscripción de la licencia en México. Es motivo de preocupación la falta de detalles acerca de la declaración de que una división no es válida o no surte efecto en el territorio de una Parte Contratante.

254. La Delegación de España dijo que no percibe ninguna necesidad real de introducir la división o la fusión, ya que el uso de la división en las solicitudes de registro o en los registros de marca es limitado. Señaló que, por el momento, considera que no se trata de un asunto urgente, habida cuenta la reorganización en curso del sistema de T.I. de la Oficina Internacional.

255. La Delegación de China se sumó a las declaraciones realizadas por las Delegaciones de Alemania y de España. Dijo que la Delegación del Japón tiene razón al indicar que la presentación de los formularios MM4 y MM6 permitiría resolver la mayoría de los casos.

256. La Delegación de Australia declaró que la instauración de una estructura oficial para la división de los registros internacionales complica el Sistema de Madrid y puede incrementar considerablemente los costos. No obstante, beneficia a los usuarios que buscan un enfoque de esa índole. Las Oficinas nacionales deberían disponer de tiempo para el desarrollo de su sistema de T.I., en particular en el caso de las Oficinas que han integrado los registros internacionales en su propio registro y desean hacer constar los vínculos entre el registro inicial y el registro fraccionario en aras de la transparencia y para explicar la prioridad anterior a efectos de presentación de peticiones. En caso de que se opte por un modelo centralizado, la Delegación expresó su preferencia por la opción 1.

257. La Delegación de Francia, al igual que las Delegaciones de Alemania y de España, expresó sus dudas con respecto a la necesidad de establecer un mecanismo de división a la luz del limitado número de casos. Tal y como ha subrayado la Delegación de Alemania, ello implica una carga de trabajo adicional tanto para la Oficina Internacional como para las Oficinas nacionales.

258. La Delegación de Madagascar manifestó que este asunto suscita interrogantes por complicar el Registro Internacional. Aseveró que, habida cuenta del número limitado de peticiones de división y los costos asociados para la Oficina Internacional y los solicitantes, así como las inversiones en infraestructuras, el mecanismo no resulta rentable salvo que interese a muchos usuarios. Suscribió la opinión de la Delegación de Francia según la cual muchos otros ámbitos precisan de fondos adicionales, tales como las traducciones o las limitaciones en las solicitudes internacionales.

259. La Delegación del Reino Unido se declaró abierta a la propuesta. Dijo que la cuestión central es si permite mejorar el sistema en favor de los usuarios, mientras que el debate en torno a los costos y beneficios es secundario. Preguntó qué opinan las organizaciones de usuarios al respecto. En lo que se refiere a las tasas, la Delegación da por descontado que existe un análisis de costos y beneficios; el eventual carácter excesivo de las tasas se ha de estudiar en función de las ventajas que dimanen de la propuesta. Es más interesante examinar el sistema en detalle y buscar eficiencias que favorezcan la reducción de los costos, cuando sea posible.

260. La Delegación de Italia, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, reiteró que tanto la Unión Europea como todos sus Estados miembros han insistido en repetidas ocasiones en la ventaja que representa para los usuarios la posibilidad de dividir un registro internacional para cumplir con las normas internacionales estipuladas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur. La Unión Europea y sus Estados miembros permanecen abiertos al diálogo sobre la propuesta de introducir la división y la fusión de registros internacionales en el marco de un modelo centralizado. En aras de la seguridad jurídica y para garantizar que los usuarios obtengan un título separado y jurídicamente exigible sobre la parte divisional, la división de un registro internacional debería dar lugar a un nuevo registro internacional, siempre y cuando quede a salvo la simplicidad del proceso.

261. La Delegación de Montenegro dijo que se suma a la propuesta.

262. El Representante de la AROPI aseguró que la propuesta responde de la forma más sencilla y oportuna a las inquietudes de los usuarios en materia de efectividad y costos. La AROPI ha preparado un documento con la síntesis de dichas inquietudes de los usuarios. El Representante agradeció a la Delegación del Reino Unido sus comentarios, ya que los usuarios se muestran preocupados por la facilidad de uso, los costos y la complejidad del Sistema de Madrid. Subrayó la admirable simplicidad de la propuesta. Las Oficinas designadas no tienen por qué realizar inversión alguna en la elaboración y ejecución de los procedimientos e infraestructuras necesarios para establecer el sistema de división. Todo se gestiona en el marco de los procedimientos existentes. Las designaciones se tratan como nuevos registros, ni más ni menos. No se precisa ni introducir nuevos mecanismos, ni adaptar la legislación nacional.

263. El Representante de la INTA declaró que el presente documento se basa en las deliberaciones mantenidas durante los últimos cinco años por el Grupo de Trabajo. Algunas delegaciones vuelven a plantear cuestiones que ya fueron debidamente aclaradas, como es el caso de la Delegación de Italia que, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, señala la existencia de una norma internacional que es aplicada en el ámbito nacional por la gran mayoría de los miembros de la Unión de Madrid. El Representante manifestó su respaldo a la propuesta pues contiene todos los ingredientes de la solución que la INTA ha estado defendiendo desde hace muchos años y que se recoge en la propuesta formulada el año pasado por la Delegación de Suiza. No obstante, si bien apoya la propuesta, lo hace con ciertas reservas. Los principios enumerados en el párrafo 2 del documento, ofrecen a los titulares de registros internacionales las mismas oportunidades de solicitar la división y la fusión que las establecidas en la legislación de las Partes Contratantes designadas, pero no impone obligaciones a las Partes Contratantes que no admiten la división en el ámbito nacional. Por tanto, la propuesta referente a una disposición sobre exclusión se debería limitar a las Partes Contratantes que no ofrecen la posibilidad de solicitar la división a nivel nacional. Otra cuestión es si la fusión debe tratarse del mismo modo que la división. Es evidente que no se puede dar una fusión si no existe una división. Se puede concebir una división sin fusión, pero esta última ha sido durante decenios un elemento del sistema de registro internacional sin ninguna vinculación con la legislación nacional y que no ha contado con la intervención de las Partes Contratantes. Todos los miembros del Sistema de Madrid aceptan las divisiones de los

registros internacionales resultantes de cesiones o transmisiones parciales de dichos registros. La fusión posterior a la división es asunto exclusivo de la Oficina Internacional. Las Oficinas no intervienen en ese procedimiento específico. Algunas delegaciones siguen convencidas de que los usuarios realmente necesitan la división. Tal vez se necesite más tiempo para examinar la cuestión. En cuanto a las opciones que figuran en el documento, la división se debería aplicar a los registros internacionales, por la razón evidente de que así el titular consigue de forma inmediata, o en un plazo razonable, la titularidad del registro internacional divisional. El asunto de las tasas se puede debatir más tarde, una vez que se alcance un acuerdo sobre los principios básicos. Hay que recordar que el mecanismo propuesto para la inscripción de la división, su modificación y la ulterior fusión de las partes divisionales ya existe para las transmisiones parciales de la marca.

264. El Representante del CEIPI explicó que, como en ocasiones anteriores, su organización respalda la introducción de la división de registros internacionales en el Sistema de Madrid. Su postura se sustenta en dos principios. En primer lugar, no procede que los usuarios del Sistema de Madrid reciban un tratamiento menos favorable que el dispensado a los del sistema nacional o regional. Si este principio no se observa en la medida de lo posible, el Sistema de Madrid resultará menos atractivo. El segundo principio se refiere a la coherencia entre el Sistema de Madrid y los tratados vigentes de la OMPI, a saber, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur. En lo que respecta a la declaración de la Delegación del Japón, el Representante señaló que los procedimientos relativos a las limitaciones y las designaciones posteriores son muy distintos de los que atañen a la división. La fecha del registro internacional se mantiene para el nuevo registro divisional, a diferencia de lo que ocurre con la designación posterior. Este aspecto es importante para los usuarios. En el párrafo de decisión 74.ii) se establece que no hay que presentar las Instrucciones Administrativas a la Asamblea de la Unión de Madrid. Además, el Representante del CEIPI respaldó las declaraciones formuladas por los Representantes de la AROPI y de la INTA.

265. El Representante de la JPAA declaró que los usuarios acogen con satisfacción la adopción de mecanismos de división y fusión pues, tal y como menciona el Representante de la AROPI, brindan nuevas opciones para buscar una protección más amplia en determinados países designados. Dijo que, en su opinión, la propuesta formulada por la Delegación del Japón es interesante y merece ser examinada.

266. La Delegación de Hungría se sumó a las declaraciones formuladas por la Delegación de Italia en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros y expresó su apoyo a la propuesta y al modelo centralizado.

267. La Secretaría recordó que, a petición del Grupo de Trabajo, ha preparado un documento práctico, con el fin de exponer la forma en que podría operar el procedimiento. El Grupo de Trabajo puede ahora ofrecer orientación sobre el modo de proceder. Según parece los usuarios están en general de acuerdo con el contenido del documento y las opciones que plantea. Algunos Estados miembros lo suscriben, otros están totalmente en contra y otros tienen dudas al respecto. En relación con la carga de trabajo que este procedimiento impone a la Oficina Internacional, la Secretaría apuntó dos observaciones. El documento parte de la hipótesis de que sólo se presentan unas pocas solicitudes. Éste es un factor fundamental para determinar la complejidad del asunto y el enfoque adoptado por la Oficina Internacional. En segundo lugar, se reconoce que ciertamente se trata de un proceso bastante complicado. No hay duda de que requiere el desarrollo de algunos servicios específicos de T.I. Si bien existe un mecanismo para inscribir un cambio parcial en la titularidad, éste no es el más sencillo; hay que reconocerlo. Por otra parte, se acaba de adoptar la decisión de asignar a la Oficina Internacional la verificación de las listas limitadas en las designaciones posteriores. El hecho de que ello suponga más trabajo para la Oficina Internacional no se considera en sí mismo una objeción. La propuesta en materia de tasas se sustenta en determinados cálculos reflejados en los párrafos 54 a 56 del documento. La tasa consta de dos componentes. La cantidad

de 650 francos suizos incluye un componente de gasto fijo para la tramitación de la petición y otro componente para amortizar la inversión en el sistema de T.I. Se ha supuesto que el período de amortización cubre de uno a dos años. Se puede eventualmente proyectar un período de amortización más largo para reducir la tasa. Aunque ésta siempre sería superior a los gastos fijos estimados.

268. El Presidente resumió la situación y señaló que no existe consenso. Las tasas son motivo de preocupación para algunas delegaciones. En esta reunión no cabe examinar más en detalle la cuestión. Las tasas dependen del tipo de notificación o de sistema que se establezca. Otras delegaciones sienten inquietud con respecto a la complejidad del sistema. Los usuarios muestran gran interés por instaurar un mecanismo de esta índole. El Presidente invitó al Grupo de Trabajo a estudiar más a fondo el documento, centrándose en particular en las opciones que contiene, con objeto de determinar los aspectos en los que la Secretaría deberá profundizar. Los primeros interrogantes atañen a la elección entre modelo centralizado y modelo descentralizado. Algunas delegaciones han expresado su preferencia. El Presidente invitó a las delegaciones, en especial a las que opten por el modelo descentralizado, a formular más comentarios al respecto.

269. La Delegación de Suiza declaró que entiende que los términos “centralizado” o “descentralizado” pueden tener diferentes significados en distintos niveles. Por tanto, insistió en su preferencia por un modelo centralizado y por la creación de nuevos registros internacionales de conformidad con la opción 2.

270. La Delegación de la República Checa, al igual que la mayoría de las Oficinas, no se muestra contraria a la propuesta aunque considera que el sistema es ya bastante complejo. De escoger una opción, se decantaría por el modelo centralizado, a saber la opción B. Una tasa de 300 francos suizos por designación posterior le parece oportuna, pero esta cuestión se puede debatir más adelante.

271. El Presidente dijo que observa preferencia por el modelo centralizado descrito en la opción 2 del documento, a tenor del cual la división da origen a un nuevo registro internacional, y que constituye el fundamento de la Regla 27*bis* propuesta. No obstante, no se alcanza consenso al respecto. El Presidente pidió a las delegaciones que indiquen los aspectos que consideran demasiado complejos y propongan un modo de simplificarlos, para satisfacer las necesidades de los usuarios.

272. La Delegación de China, sobre la base de sus declaraciones anteriores, dijo que para introducir un sistema de división es imprescindible que se satisfagan dos requisitos: en primer lugar, la Oficina Internacional debe mejorar la logística del mecanismo actual, por ejemplo, reduciendo el plazo para el envío de notificaciones, además de examinar e incrementar su eficiencia. En segundo lugar, es fundamental que la mayoría de las Oficinas, en particular las que pertenecen a los países en desarrollo, estén en mejores condiciones para tramitar los procedimientos de división o de fusión, por ejemplo, en materia de recursos humanos, etcétera. Hay que velar por que la carga de trabajo resultante de la instauración del mecanismo de división no repercuta en las Oficinas de los países en desarrollo.

273. La Delegación de Alemania reiteró que, en su opinión, este debate debe esperar hasta que los procesos de la Oficina Internacional se desarrollen con mayor eficacia. Hasta entonces no conviene introducir procedimientos adicionales. La excesiva complejidad de la división se debe a la necesidad de definir el alcance de la protección, lo que resulta difícil; es aún peor en el caso de la fusión.

274. La Delegación de México respaldó las declaraciones formuladas por las Delegaciones de China y de Alemania. El concepto de división conlleva la intención de ofrecer ventajas y protección. Sin embargo, procede analizarlo con más detenimiento, conforme a lo expresado por el Representante de la INTA. Actualmente, la Oficina Internacional se debería centrar en la operatividad de los otros procedimientos vigentes del Protocolo de Madrid. La introducción de la división debe proseguir como una labor en curso.

275. La Delegación de Suiza recordó que varias Oficinas y la totalidad de los usuarios desean que se establezca este procedimiento. El trabajo adicional derivado de la instauración de la división preocupa a algunas delegaciones. Es posible simplificar el procedimiento si la petición, en lugar de plantearse ante la Oficina Internacional, se presenta a la Oficina designada afectada por la división. Esta última se encuentra en mejores condiciones para distinguir los productos y servicios cuestionables de los que no lo son; podría recibir la petición de división, y proceder a su examen y validación, antes de enviarla a la Oficina Internacional. Con objeto de simplificar el procedimiento, la Oficina podría presentar los productos y servicios no cuestionables, como la parte divisional, es decir, un nuevo registro internacional. Cuando la Oficina y el titular lo acuerden, la Oficina designada transmitirá la petición de inscripción de la división a la Oficina Internacional. Ésta sólo tiene que inscribir este registro. La Oficina comunicará la división a la Oficina Internacional únicamente cuando sea considerada admisible. Los productos y servicios no cuestionables, la parte divisional, se considerarán aceptados y aprobados por la Oficina afectada. Esta propuesta ofrece ventajas considerables: simplificar el procedimiento con respecto a la propuesta formulada por la Oficina Internacional. En primer lugar, se inscribe la parte no cuestionable en el nuevo registro divisional; en segundo lugar, dado que la Oficina afectada remite la parte no cuestionable a la Oficina Internacional, puede considerarse admisible para su inscripción sin que esta Oficina deba realizar un nuevo examen; en tercer lugar, la labor de la Oficina Internacional se limita a inscribir la división. No es necesario someterla a examen ni recibir una declaración dotando de efectos jurídicos a la división. La reducción de la carga de trabajo, a su vez, incide en el monto de las tasas; en cuarto lugar, la nueva Regla del Reglamento Común sería más sencilla.

276. La Delegación de Israel reafirmó su opinión de que la división debe ser competencia de las Partes Contratantes interesadas. Éstas remiten la correspondiente notificación a la Oficina Internacional para que proceda a la inscripción de la división como un nuevo registro internacional. La Delegación declaró que suscribe la propuesta formulada por la Delegación de Suiza.

277. La Delegación del Reino Unido reiteró que los usuarios estiman que la división es un elemento útil para el Sistema de Madrid. El procedimiento para tramitar la petición de división no reviste complejidad alguna. El hecho de que el procedimiento no sólo atañea al titular del derecho en una única Oficina, sino también a la Oficina Internacional, al titular, a las Partes Contratantes designadas y, posiblemente, a la Oficina de origen, puede representar una complicación añadida. Pero no es una complejidad que no se pueda solucionar. La propuesta formulada por la Delegación de Suiza parece sensata y viable. La única incertidumbre consiste en la Oficina Internacional, al recibir la notificación de la división, se limite a aceptarla sin verificar si está clasificada correctamente. Ha de incluirse en la clase oportuna siempre que proceda de la clase correcta y no sea demasiado vaga, ya que en otro caso la situación podría complicarse.

278. La Delegación de Italia manifestó que se adhiere a las observaciones de la Delegación del Reino Unido. Las complicaciones o la carga de trabajo adicional no son excesivas frente a las ventajas que ofrece a los usuarios y al Sistema de Madrid. Si bien se mostró de acuerdo con la posición de las Delegaciones de Israel y de Suiza, declaró que antes de debatirlas más a fondo desearía examinar la propuesta en un documento escrito.

279. La Delegación de la Federación de Rusia se sumó a la propuesta presentada por la Delegación de Suiza. Declaró que desea que el procedimiento se establezca y no se posponga para más adelante. La experiencia demuestra la eficacia del sistema. La Federación de Rusia lleva 10 años usando el procedimiento de división. Los usuarios van aún más allá y presentan peticiones de división para registros que ya han sido divididos. La Delegación dijo que, al igual que la Delegación de Italia, desearía examinar la propuesta en un documento escrito ya que consta de muchos detalles. Cabe la posibilidad de dividir los productos cuestionables manteniendo el registro de los productos y servicios no cuestionables, por ejemplo los que gozan de protección.

280. La Delegación de Montenegro se sumó a la declaración formulada por la Delegación del Reino Unido.

281. La Delegación de Hungría respaldó las declaraciones de las Delegaciones del Reino Unido y de Italia.

282. La Delegación de Suiza ofreció facilitar sus notas y traducirlas al inglés.

283. La Delegación de Kenya respaldó la declaración formulada por la Delegación del Reino Unido. Señaló que el modelo centralizado de división puede introducirse en la legislación nacional de Kenya. Si la gestión del sistema incumbe a la Oficina Internacional, la Oficina podrá mantener la uniformidad que es un principio fundamental del registro internacional.

284. La Delegación de México dijo que desea más información sobre la nueva propuesta presentada por la Delegación de Suiza según la cual la Oficina designada tramitaría la división. Propuso intercambiar opiniones sobre mejores prácticas y estudios realizados en el marco de las normativas nacionales, así como efectuar un eventual análisis sobre el terreno.

285. La Delegación de Alemania manifestó su preferencia por la propuesta de la Delegación de Suiza. Sin conocerla previamente, es idéntica a la planteada por la Delegación de Alemania con respecto a la sustitución. Resulta más fácil y menos complejo que las Oficinas procedan al examen y envíen una única notificación a la Oficina Internacional. Sin conocer las repercusiones concretas, podría ser necesario modificar la legislación nacional, ya que se refiere únicamente a las marcas nacionales y no a las internacionales. Preguntó a la Delegación de Suiza su opinión sobre el nuevo registro internacional del que se precisaría para los productos y servicios no cuestionables, ya que los demás se examinarían más adelante. La Delegación inquirió asimismo si habría un registro internacional para un solo país designado y si tendría que presentarse una nueva solicitud de registro internacional, designando los productos y servicios no cuestionables únicamente a dicho país.

286. La Delegación de Colombia afirmó que estima que el concepto de división entraña cambios estructurales, motivo por el cual resulta útil proseguir su examen a la luz de las nuevas propuestas.

287. La Delegación de Suiza, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Alemania, dijo que efectivamente la idea consiste en crear un nuevo registro internacional para los productos y servicios que no son cuestionables en un país determinado. Este procedimiento ya se usa para las transmisiones parciales, cuando un registro internacional resultante de una transmisión parcial hace referencia a un único país con una lista limitada de productos y servicios.

288. El Representante de la AROPI agradeció la amplitud de miras mostrada por las delegaciones con respecto a la necesidad de establecer el procedimiento de división. La prioridad para los usuarios es recibir un título preciso cuya expedición corresponda a las Oficinas que dirimen los derechos del solicitante. Esta característica figura en la propuesta presentada por la Oficina Internacional y respaldada por el Representante de la AROPI. La propuesta formulada por la Delegación de Suiza ofrece ventajas similares y las mismas garantías. En lo que respecta al certificado, los titulares se benefician de la seguridad necesaria para la protección de sus derechos. El Representante expresó su apoyo a las propuestas de la Oficina Internacional y de la Delegación de Suiza.

289. El Presidente concluyó que la Secretaría debería preparar un documento que sirva de base para el análisis de la nueva propuesta en la próxima reunión. Para ello, es preciso que la Delegación de Suiza proporcione a la Secretaría más información sobre aspectos concretos de su propuesta y sobre cualquier problema previsible. El Presidente solicitó a la Delegación de Suiza que remita a la Secretaría la información pertinente, de preferencia durante el mes próximo.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 6 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

290. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/4.

291. La Secretaría comunicó que en el documento se analizan todos los aspectos de la suspensión del principio de dependencia y las cuestiones planteadas con anterioridad. El documento expone los antecedentes, los principios y los efectos de la dependencia del Sistema de Madrid, en particular la dependencia y la mala fe, la repercusión en la carga de trabajo de las Oficinas, la flexibilidad en la presentación de solicitudes internacionales, la seguridad jurídica, el incremento de la utilización y el efecto en los costos de preservar la protección, en concreto la transformación. El documento analiza los precedentes de las decisiones en materia de suspensión adoptadas por las Asambleas de las Uniones de la OMPI, incluida la Asamblea de la Unión de Madrid en relación con el Arreglo de Madrid. En el documento se describen en particular los efectos sobre el marco jurídico, así como otras consecuencias que afectan a la preservación del requisito de una marca de base. Debe mantenerse el equilibrio entre los intereses de los titulares y de terceros, así como entre los intereses de los titulares y de las Oficinas. Ello podría deparar un incremento del uso del Sistema de Madrid. En dicho documento se propone una suspensión temporal del principio de dependencia durante un período de cinco años. Se trata de un período de prueba transcurrido el cual el Grupo de Trabajo y la Asamblea de la Unión de Madrid evaluarán los resultados para determinar si, en adelante, se mantiene la suspensión o se restablece el principio de dependencia.

292. La Delegación del Japón agradeció el análisis de las inquietudes legales de los Estados miembros. Los usuarios japoneses manifiestan inquietud por los problemas lingüísticos de las marcas usadas en países cuyo idioma no está basado en el alfabeto latino. Por tanto, la Delegación del Japón dijo comprender el problema planteado en el documento. Por otro lado, expresó su preocupación por una revisión limitada de las prácticas mediante la suspensión del principio de dependencia durante un período de cinco años. Esto podría provocar confusión tanto en los usuarios como en las Oficinas.

293. La Delegación de Noruega afirmó que la suspensión del principio de dependencia durante un período de prueba constituye un paso positivo en la dirección correcta para modernizar el Sistema de Madrid. Dio su respaldo a la propuesta. En primer lugar, podría incrementar la seguridad jurídica de los usuarios. Ya no tendrían que preocuparse por su marca en caso de que surgiesen problemas en la solicitud de base. El trato dado a los registros internacionales es menos favorable que el dispensado a las marcas nacionales puesto que, en los sistemas nacionales, si se presenta un registro en el extranjero no hay motivos para temer que la marca pueda decaer como consecuencia de hechos que sucedan en el país de origen. Dicha propuesta simplifica el sistema para los usuarios, las Oficinas nacionales y la Oficina Internacional. Es favorable para los solicitantes que deseen proteger su registro internacional en países diferentes del propio. Si, por ejemplo, un solicitante noruego presenta un registro que contiene caracteres japoneses, si se elimina el principio de dependencia, no existiría el riesgo de que la falta de uso y la cancelación de la marca en Noruega pudieran afectar a la designación en el Japón. Esto podría propiciar un mayor uso del sistema. En caso de que no funcionase, podría simplemente volverse a la situación actual.

294. La Delegación de Israel afirmó que la suspensión del principio de dependencia haría más flexible y atractivo el Sistema de Madrid para potenciales usuarios israelíes, especialmente porque algunos de ellos no utilizan caracteres latinos en Israel pero necesitan una solicitud de base en caracteres latinos para presentar una solicitud internacional. En consecuencia, la Delegación de Israel recomendó encarecidamente la suspensión de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6.

295. La Delegación de Madagascar no formuló ninguna objeción particular a la propuesta siempre que se mantenga el requisito de una marca de base como uno de los principios fundamentales del Sistema de Madrid: la Delegación respaldó la propuesta en interés del titular.

296. La Delegación de la Federación de Rusia comunicó que ha realizado una encuesta con el siguiente resultado: la mayor parte de los usuarios están a favor de suspender los Artículos del Sistema de Madrid durante el período de prueba de cinco años. Los participantes en la encuesta aprecian efectos positivos y esperan un aumento de las solicitudes internacionales presentadas por pymes. Por tanto, dijo que apoya la propuesta. Sugirió que la Oficina Internacional realice una encuesta de seguimiento para evaluar los efectos sobre los registros internacionales.

297. La Delegación de Italia se mostró partidaria de cambios que hagan el sistema más simple, fácil de usar y atractivo para los usuarios. Se mostró a favor de la propuesta, pero matizó que el cambio no debería debilitar el importante papel que juegan las Oficinas nacionales. La suspensión del principio de dependencia podría aumentar la seguridad jurídica del derecho de marca, lo cual redundaría en interés de los titulares y terceros.

298. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó su interés en estudiar con mayor profundidad esta cuestión junto con los interesados y declaró que necesita más tiempo para ponerse en contacto con ellos y averiguar si están de acuerdo en establecer el período de prueba propuesto. Indicó que con seguridad dispondrá de esta información en la siguiente Asamblea de la Unión de Madrid de septiembre del año 2015. Sugirió que el Grupo de Trabajo se reúna antes que la Asamblea de la Unión de Madrid para que pueda recomendar a la Asamblea un período de prueba para la suspensión de la operación del principio de dependencia.

299. La Delegación de España indicó que el principio de dependencia constituye una de las principales ventajas del Sistema de Madrid. Además, raramente se lleva a cabo una transformación después de la cesación de los efectos de un registro. Por tanto, la suspensión del principio de dependencia no se sustenta en argumentos convincentes.

300. La Delegación de Australia declaró que el análisis recogido en el documento es completo y concienzudo, con propuestas concretas y un útil estudio de sus repercusiones. Dio su apoyo a la propuesta y se mostró de acuerdo con el análisis de las potenciales repercusiones. Como base para este apoyo, su país ha realizado una encuesta en profundidad entre los usuarios australianos acerca de diferentes características del Sistema de Madrid en la última década y las respuestas obtenidas indican que la posibilidad de un ataque central es un riesgo del que es preciso informar a los clientes y que podría desincentivar el uso del sistema. La protección conferida por el Sistema de Madrid debería ser idéntica a la dispensada por el sistema nacional y no debería existir el riesgo de un ataque central. El Protocolo debería contribuir a la protección, que no debe depender de eventos no relacionados y que se producen en otro lugar. Las pequeñas empresas pueden tener problemas para hacer frente a las repercusiones de un ataque central y a los costos de transformación. Como se indica en el documento, toda decisión de suspender la operación del principio de dependencia es reversible y después de un período determinado se evaluarán sus efectos y se tomará la decisión de si se restablece la operación de los artículos pertinentes. Es preciso determinar con cuidado el período de prueba. Ha de tener una duración suficiente que permita tanto obtener datos significativos acerca de sus efectos, ya sean positivos o negativos, como inspirar confianza en los usuarios actualmente reticentes. La Delegación dijo que estima que son necesarios cinco años, posiblemente más, para determinar si la suspensión del principio de dependencia produce un incremento del uso del sistema por las empresas. Con objeto de inspirar confianza en las empresas a la hora de presentar solicitudes internacionales durante el período de prueba de cinco años, cabe que sea necesaria una declaración que asegure que no podrá aplicarse el principio de dependencia a ninguna solicitud internacional presentada durante el período de prueba. La Delegación expresó su preocupación acerca de los elevados costos que supone presentar información sobre la marca de base durante cinco años, especialmente cuando existen pocos datos que indiquen que ello pueda ser útil en la mayoría de los registros internacionales. Además, la Oficina Internacional es responsable de notificar a todas las Partes Contratantes designadas y dichas Partes Contratantes designadas son responsables de las acciones para la limitación del efecto o para la cesación del efecto. Todas estas actuaciones son exigidas actualmente por el Sistema de Madrid, incluso en los casos en que sean innecesarias. Las circunstancias en el país de origen pueden diferir de las existentes en los países designados y cabe que no exista garantía de la limitación o cesación de los efectos en los países designados.

301. La Delegación de Suiza hizo referencia a las observaciones del Director General según las cuales el Sistema de Madrid resulta muy atractivo para muchos países. La dependencia constituye una importante característica del Arreglo y del Protocolo. No parece que la dependencia constituya un obstáculo para el acceso. No se mostró a favor de la suspensión propuesta. Podría menoscabar la calidad de los registros y crear inseguridad jurídica. Expresó su deseo de que se estudien alternativas. Sería posible reducir la duración de la dependencia. Se podría estudiar una mejora de la transformación. Se podría debatir acerca de los caracteres no latinos. Se podría hacer algo con relación a la identidad de la marca, el registro de base y la extensión del registro, etcétera. Señaló que desea consultarlo con los interesados, que no son sólo los especialistas en marcas sino también las pymes que prefieren tener acceso a su Oficina de origen a la hora de presentar la solicitud.

302. La Delegación de China dijo que la suspensión del principio de dependencia permitiría modernizar el Sistema de Madrid, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección de los intereses de titulares y terceros, así como aumentar el número de usuarios. Afirmó que apoya la propuesta.

303. La Delegación de Alemania no respaldó la propuesta. El ataque central se utiliza ampliamente en Alemania y la Unión Europea y los usuarios desean mantenerlo. La pregunta acerca de la seguridad jurídica de un registro internacional es legítima. De acuerdo con el Protocolo, un registro internacional puede basarse en una solicitud. Una solicitud de marca nacional no adquiere seguridad jurídica hasta que ha sido examinada y registrada. Sin dependencia, hay muchos signos descriptivos en el registro. La dependencia proporciona mayor seguridad jurídica. La Delegación dijo que entiende los problemas de los países con alfabetos de caracteres no latinos. Sin embargo, como indicó la Delegación de Suiza, puede haber otros modos de resolver el problema. En Alemania, sólo puede impugnarse una marca debido a falta de uso después de cinco años. El período de dependencia en este caso ya ha terminado. Preguntó a otras delegaciones, por ejemplo las del Japón, China o Israel, acerca del modo en que gestionan esta situación.

304. La Delegación de la República de Corea dio su apoyo a la propuesta. La dependencia es un importante motivo por el cual los usuarios surcoreanos no usan el Sistema de Madrid. Dado que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) lleva a cabo un examen de fondo, basado tanto en razones absolutas como relativas, y dado que los usuarios surcoreanos cada vez presentan más solicitudes internacionales basadas en solicitudes de base, en lugar de registros de base, en muchos casos el destino del registro internacional depende de la decisión de los examinadores nacionales. Esto no es razonable para los usuarios porque, aunque los requisitos para el registro de una marca son diferentes en cada país, el resultado final es el mismo. La transformación es ineficiente en comparación con la suspensión del principio de dependencia porque requiere un procedimiento adicional. La suspensión del principio de dependencia aumentará la utilización del Sistema de Madrid por parte de los usuarios surcoreanos y la República de Corea expresó su firme apoyo a esta propuesta.

305. La Delegación de Austria se mostró a favor de cambios que hagan el sistema más fácil de utilizar. Sin embargo, para los usuarios austríacos, la dependencia y el ataque central son importantes características y ventajas del Sistema de Madrid. Señaló que coincide con las inquietudes expresadas por la Delegación de Italia en el sentido de que la función de las Oficinas nacionales no debe debilitarse, y comparte también las preocupaciones manifestadas por las Delegaciones de Suiza y de Alemania, entre otras. Por tanto, dijo no ser partidaria de esta propuesta.

306. La Delegación de Suecia afirmó que la perspectiva de los usuarios es importante. Los usuarios no son sólo los solicitantes o los titulares de registros, sino también los terceros. La Delegación de Suecia solicitó a la Oficina Internacional en la última reunión del Grupo de Trabajo la realización de una encuesta acerca de los beneficios que esta propuesta reportaría a los usuarios. Subrayó que el hecho de que el ataque central no se utilice con frecuencia no significa que los usuarios quieran abandonarlo. El sistema actual es equilibrado y debe mantenerse tal cual. Sólo se debería revisar si los usuarios proporcionan señales claras de que el ataque central se debe eliminar. Por tanto, la Delegación no respalda la propuesta.

307. La Delegación de la República Checa señaló que está de acuerdo con la Delegación de Alemania. Cabe estudiar una reducción del período de dependencia de cinco a dos años de modo que las Oficinas nacionales puedan terminar sus procedimientos y comprobar si las descripciones son demasiado vagas, por ejemplo.

308. La Representante de la AIPPI hizo referencia a la resolución de la AIPPI acerca de la suspensión del principio de dependencia, que no respalda ni la suspensión ni la supresión de la dependencia en la marca de base. Dicha resolución sólo apoya una reducción del período de dependencia de cinco a tres años. Aunque a veces se critica la dependencia, por ejemplo porque produce efectos en países donde no son aplicables los motivos de cancelación de la marca de base, alcanza un equilibrio equitativo entre los intereses de los titulares de marcas y

los intereses de terceros, en particular al proporcionar un mecanismo centralizado para la reivindicación de derechos anteriores. Se deberían llevar a cabo más estudios relativos a cambios potenciales en el requisito de la marca de base.

309. La Delegación de Cuba aludió al argumento de que el período de dependencia constituye una limitación que hace menos atractivo el sistema. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un extraordinario aumento en el número de solicitudes y de Estados miembros. Las estadísticas publicadas por la OMPI muestran que los países de Asia, que requieren la eliminación de la dependencia, han pasado a ser importantes Oficinas de origen con un número creciente de solicitudes. Por tanto, resulta difícil entender el motivo por el cual la existencia de la dependencia obstaculiza el acceso. La Delegación expresó su desacuerdo con la supresión del período de dependencia de cinco años, porque ello es contrario al fundamento del sistema internacional de registro. Dijo estar de acuerdo en que el período de dependencia puede abreviarse.

310. El Representante de la INTA manifestó que está de acuerdo con la Delegación de Suecia en que es necesario que esta iniciativa responda a una señal clara de los usuarios en sentido amplio, abarcando tanto a titulares de registros internacionales como a terceros. En este momento, la INTA no tiene una posición clara. La INTA necesita más tiempo para consultar a sus miembros, al igual que algunas delegaciones han de consultar a sus usuarios nacionales. Añadió que continúa sin estar convencido de que la cláusula de dependencia pueda suspenderse en virtud de una decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid, ya que se necesita algo más. Teniendo en cuenta los precedentes, que cabe que no presenten gran pertinencia, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena"), la última frase del párrafo 25 del documento indica que se puede realizar una suspensión mediando el consentimiento de todas las partes. La expresión "todas las partes" no significa simplemente una decisión adoptada por mayoría en la Asamblea de la Unión de Madrid, sino una decisión afirmativa adoptada por la totalidad de los miembros de la Unión. La disposición pertinente de la Convención de Viena aborda la suspensión de una disposición de un Tratado entre dos partes o un número limitado de partes cuando dice "previa consulta con los demás Estados contratantes". Esto podría no ser relevante para la suspensión que aquí se trata. La INTA alertó en contra de la idea de que se puede conseguir una suspensión del Artículo 6 del Arreglo y del Protocolo simplemente a través de una decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid.

311. El Representante de la MARQUES recordó que la MARQUES es una asociación de propietarios de marcas que, en particular, representa los intereses de éstos. Dijo que la MARQUES apoya firmemente la propuesta de suspender el principio de dependencia. El Sistema de Madrid se ha desarrollado, mejorado y modernizado a lo largo de los años y debería continuar modernizándose y adaptándose a las necesidades del futuro para incentivar el acceso de otros países. Éste es un primer paso positivo en esa dirección. Afirmó que la MARQUES acoge con satisfacción que las encuestas realizadas entre los usuarios en la Federación de Rusia y Australia hayan confirmado lo que la MARQUES ya había avanzado, que los usuarios apoyan la suspensión del principio de dependencia. El Sistema de Madrid se utiliza no debido a la dependencia, sino a pesar de ella y su enorme impacto negativo. En primer lugar, se conseguiría una mayor seguridad jurídica si se suspende o suprime el principio de dependencia. En muchos casos, los solicitantes o titulares de registros internacionales sufren pérdidas innecesarias en países designados. El mantenimiento de la dependencia no implica ninguna ventaja para las Oficinas. Las Oficinas tendrían menos trabajo si se suspende o suprime el principio de dependencia. La única ventaja que la dependencia presenta para los usuarios es el ataque central, pero raramente se utiliza. Si no existiese el ataque central, los terceros tendrían otros medios de recurso disponibles contra el registro internacional en los países designados. La desventaja para los usuarios consiste en que la cancelación de una marca de base en el país de origen afecta a las designaciones, aun cuando la persona que realiza el ataque no tenga derechos en los países designados. De modo similar, el ataque

central es eficaz en los países designados aunque quien realice el ataque tenga una marca registrada anterior que no haya sido realmente usada. Si la marca de base es denegada en el país de origen, por ejemplo por riesgo de confusión, es posible que no exista riesgo de confusión en los países designados. Sin embargo, un ataque central suprime ese registro también en esos países. No es acertado que con un único procedimiento en el país de origen, se suprima la totalidad del registro internacional. Esto es una vulneración del derecho a ser oído en los países designados. El ataque central es la única ventaja del período de dependencia de cinco años. Hay más desventajas. Por ejemplo, una denegación o cancelación de oficio, sin un ataque central, puede suprimir el registro internacional. Esto no es acertado porque podría no haber ningún motivo para esa denegación en los países designados. Se genera incertidumbre durante cinco años. Si el procedimiento no ha concluido en cinco años, la incertidumbre podría prolongarse aún más. En opinión de la MARQUES, la incertidumbre constituye un argumento fundamental en apoyo de la suspensión del principio de dependencia. En el documento preparado por la OMPI no se menciona que el Convenio de París excluye la discriminación en su Artículo 6. Con arreglo al Convenio de París, la solicitud de registro de una marca no podrá ser denegada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. El Artículo 6 no estaba en vigor cuando se estableció el Sistema de Madrid. Pero si el Sistema de Madrid se hubiese establecido después de la promulgación del Artículo 6 del Convenio de París, con seguridad no existiría el requisito de la marca de base, ni el ataque central o la dependencia. Ésta es otra razón por la que el sistema debe mejorarse suspendiendo o suprimiendo el principio de dependencia.

312. El Representante de la APRAM, una asociación de profesionales especializados en derecho de marcas y diseños, manifestó que la APRAM, al igual que otras organizaciones de usuarios, no tiene instrucciones específicas sobre la suspensión propuesta ni en apoyo de la dependencia. La APRAM, al igual que la INTA, alberga dudas acerca de la seguridad jurídica de la solución consistente en suspender la cláusula de dependencia por decisión de la mayoría de la Asamblea. Ello podría generar inseguridad jurídica en perjuicio de los usuarios. Un régimen temporal de cinco años requiere evaluar la fecha del registro internacional y determinar su impacto. Esto no redundaría en interés de los usuarios.

313. El Presidente resumió la situación afirmando que no existe consenso sobre la propuesta. Varias delegaciones se han mostrado dispuestas a continuar debatiendo. La Delegación de Suecia desearía que se realice una encuesta a los usuarios preguntando si apoyan la propuesta. Se ha mencionado la necesidad de estudiar más a fondo la diversidad lingüística y la complejidad de la transformación, lo que requiere nuevos debates. Se podría solicitar a la Secretaría que realice una encuesta, prepare un documento acerca de posibles soluciones, que plantee las cuestiones de diversidad lingüística y caracteres no latinos, analice la transformación, la complejidad de ésta y su reducción. Las organizaciones de usuarios, en particular la MARQUES, que han apoyado esta propuesta, deben describir los problemas de mantener la dependencia. Las delegaciones que respaldan la propuesta podrían hacer lo mismo y describir con detalle los problemas. El Presidente invitó a las delegaciones a proporcionar más información acerca de la forma de proseguir los debates en las próximas reuniones. Una solución podría ser la reducción del período de dependencia de cinco años a dos o tres años. Para ello se requeriría una conferencia diplomática. Se debería tener en cuenta si es lo que realmente se desea.

314. La Delegación del Reino Unido señaló que el Presidente ha resumido con claridad las opciones y retos para la potencial labor futura. Dijo estar de acuerdo en la realización de una encuesta, ya que las delegaciones no han sido informadas cabalmente por sus propios usuarios acerca de sus puntos de vista en torno a la suspensión y reducción del principio de dependencia. Resulta útil obtener información estructurada que pueda trasladarse a esta reunión, contribuyendo así al avance de los debates. La transformación es, sin duda, parte de la cuestión. Cualquier análisis acerca de cómo se puede simplificar el proceso de

transformación será bienvenido. La cuestión de los caracteres opera en ambos sentidos, en particular en los países con alfabeto no latino, cuando el registro de base ha de presentarse en caracteres latinos y posteriormente, en el sistema internacional, no se utilizan los caracteres latinos, quedando el registro en situación vulnerable. La reducción del período de dependencia a tres años podría ser una solución, ya que en el Reino Unido una marca queda en situación vulnerable por falta de uso durante cinco años.

315. La Delegación de Australia apoyó los puntos de vista expresados por la Delegación del Reino Unido.

316. La Delegación de Lituania respaldó la declaración realizada por el Representante de MARQUES en el sentido de que sólo pueden verse afectados los supuestos de examen formal basado en razones absolutas. También se deben tomar en consideración las restricciones relativas a los casos de caducidad de marcas, y también quizás las restricciones relativas a la competencia desleal u otros supuestos.

317. La Delegación de Alemania se mostró muy interesada en los problemas de los países asiáticos con alfabeto no latino cuando tienen una marca con caracteres latinos. China es el país que más designaciones recibe y existe una buena relación comercial con China. Muchos solicitantes alemanes solicitan registros internacionales en China y no existe ningún caso en el que una marca en caracteres asiáticos se haya cancelado debido a falta de uso. Probablemente ello se deba a que la falta de uso sólo se puede alegar después de cinco años, cuando ha terminado el período de dependencia.

318. La Delegación de Hungría agradeció el útil resumen realizado por el Presidente y se mostró de acuerdo con las Delegaciones del Reino Unido y de Australia en torno a los próximos pasos.

319. La Delegación de Alemania dijo que la encuesta debería ser de ámbito mundial. Si hay sólo unos pocos usuarios que desean mantener la dependencia y el ataque central, sucede lo mismo que con la división. Probablemente se utiliza con poca frecuencia pero puede ser un importante instrumento para algunos usuarios, por ejemplo en Alemania y la Unión Europea. La mayor parte de los círculos interesados, tales como la AIPPI, la INTA y la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) no tienen una posición clara debido a que sus miembros están divididos acerca de las ventajas y desventajas. Manifestó que no está segura de sí la realización de una encuesta entre los usuarios, que representa un enorme trabajo, pueda aportar una solución clara.

320. El Presidente respondió que no se puede tener una imagen precisa de la situación hasta obtener el resultado de la encuesta.

321. La Delegación de Noruega apoyó la realización de la encuesta. Será útil para averiguar lo que piensan los usuarios acerca de la cuestión.

322. El Presidente declaró, en resumen, que existen suficientes apoyos para preparar algún documento para la siguiente reunión, estudiar la transformación y simplificación de los procedimientos y las cuestiones relativas a los diferentes tipos de caracteres, y que la Oficina Internacional deberá preparar una encuesta.

323. La Secretaría afirmó que la encuesta se dirigirá a los usuarios en general. La formulación de las preguntas se presentará en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid. Se invitó a las delegaciones a acceder al foro; se alertará de la publicación de la encuesta a las delegaciones que se hayan inscrito. Habrá una oportunidad de aportar comentarios. Las constataciones de esa encuesta se presentarán en la siguiente reunión. Comprenderá la cuestión de la simplificación de la transformación. Muchas delegaciones han planteado cuestiones relativas a los caracteres no latinos. La Secretaría afirmó que estudiará el tema en profundidad e invitó a aportar testimonios sobre la dependencia a las organizaciones de usuarios, en particular aquellas que se han mostrado a favor de la suspensión por experimentar dificultades con la dependencia.

324. El Representante de la MARQUES afirmó que es importante que las preguntas de la encuesta no estén orientadas en la dirección equivocada. En los debates en la AIPPI, se ha observado que los miembros se centran únicamente en el ataque central y sus ventajas. Los debates no han entrado en las desventajas de la dependencia. Es importante no centrarse en el ataque central. En caso de que se formule una pregunta acerca del ataque central, es preciso tener en cuenta las desventajas, a fin de que el cuestionario no esté sesgado.

325. La Delegación de Alemania sugirió debatir el cuestionario en el Grupo de Trabajo.

326. La Secretaría respondió que se publicará un borrador con las preguntas en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid, de modo que puedan formularse comentarios en dicho Foro.

327. El Presidente concluyó que no hay consenso respecto de la propuesta, y que es necesario seguir examinándola. Solicitó que la Secretaría realice una encuesta de opinión y que la ponga a disposición, antes de efectuar la encuesta, para recabar comentarios, y que presente un documento centrado, en particular, en la transformación y en la utilización de caracteres latinos y no latinos.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN

328. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/12/5.

329. La Secretaría informó de las frecuentes preguntas que los usuarios y Oficinas formulan en cuanto al modo en que opera la sustitución y las dificultades que plantea. La sustitución se debatió por última vez en la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la base de un cuestionario enviado a las Oficinas de las Partes Contratantes. Desde entonces, se han incorporado nuevos miembros. Como el segundo cuestionario era idéntico al primero, se pudo comparar la información recibida. En marzo de 2014 habían respondido 57 miembros. Además, se tuvo en cuenta la información de 14 miembros recibida en el ejercicio anterior, lo que arroja un total de 71 Partes Contratantes. El documento recuerda los elementos básicos de la sustitución y examina la forma en que las Partes Contratantes han ejecutado las disposiciones aplicables basándose en la información que han proporcionado. El documento resume las divergencias en la interpretación de los principios de sustitución entre los miembros del Sistema de Madrid. Lo constatado pone de manifiesto que todavía existen distintas interpretaciones de elementos fundamentales de la sustitución, como la fecha de entrada en vigor de la sustitución, el momento en que puede presentarse ante la Oficina una petición de conformidad con el Artículo 4*bis*, los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional, o cuáles son los efectos de la sustitución en el registro nacional o regional. El documento propone que el Grupo de Trabajo debata estos elementos fundamentales con el fin de simplificar y armonizar las prácticas de las Oficinas de las Partes Contratantes en materia de sustitución para hacer el Sistema de Madrid más fácil de utilizar.

330. La Delegación de Italia, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, afirmó que el documento ofrece un análisis valioso sobre las distintas formas de aplicación e interpretación por las Partes Contratantes de las disposiciones aplicables de los Tratados del Sistema de Madrid.

331. La Delegación de Madagascar comunicó que se ha dado en su país un primer caso de sustitución. Fue tramitado con éxito. En Madagascar, el modo de proceder se atiene a las sugerencias del documento. La sustitución entra en vigor desde la fecha del registro internacional y la designación posterior, incluso si la oficina toma nota con posterioridad, en concreto después de emitir una declaración de concesión de la protección. La petición de sustitución puede presentarse a partir de la fecha en que la Oficina Internacional remita la notificación del registro internacional o la designación posterior. No se acepta la sustitución parcial. La lista de productos y servicios debe corresponderse con la lista internacional. Se permite la coexistencia de ambos registros. La Delegación mostró su conformidad con la propuesta de armonizar el procedimiento de sustitución.

332. El Presidente solicitó comentarios en torno al párrafo 5 del documento, los elementos fundamentales. El primer elemento es la fecha de entrada en vigor de la sustitución. El párrafo 26 del documento indica que existen dos fechas pertinentes, la fecha de entrada en vigor de la sustitución y la fecha de la inscripción en el registro nacional o regional para tomar nota de la sustitución.

333. La Delegación de Suiza señaló que la fecha correcta es la fecha del registro nacional. Esa es la fecha de entrada en vigor. Preguntó qué ocurre si se deniega el registro internacional, lo cual no se aclara en el documento, y qué sucede cuando se inscribe una denegación provisional o definitiva, en cuyo caso la fecha para seguir adelante es en general la fecha propuesta por la Oficina Internacional.

334. El Representante de la INTA afirmó que, con arreglo al Artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo, se considerará que el registro internacional sustituye, cuando se cumplen las condiciones, al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último. Esto significa que el registro internacional incorpora los derechos conferidos con anterioridad por el registro nacional o regional. Dado que la sustitución es automática, es evidente que, según el Artículo 4*bis*, el registro internacional no puede disfrutar de estos derechos antes de haber entrado en vigor. En todo caso, desde el momento en que el registro internacional entra en vigor se le atribuyen tales derechos. Es obvio que la fecha de sustitución es la fecha de entrada en vigor del registro internacional, ya que a partir de esa fecha le corresponden derechos anteriores.

335. La Delegación de China indicó que la fecha de entrada en vigor de la sustitución es la fecha del registro internacional o de la designación posterior. La Oficina de China acepta la petición de tomar nota conforme al Artículo 4*bis* después de la fecha de notificación por la Oficina Internacional del registro internacional o designación posterior, y toma nota, previa petición, de todos los productos y servicios a los que debe afectar que figuran en el registro nacional o regional. Debe permitirse la coexistencia del registro nacional y del registro internacional que lo sustituye. No es necesario cancelar de oficio el registro nacional. La decisión de renovar o no el registro nacional debe recaer en los titulares.

336. La Delegación de Noruega comentó que el documento es útil por cuanto muestra las diferentes prácticas de las distintas Oficinas en materia de sustitución. Sería interesante, en aras de la armonización del procedimiento, que el Grupo de Trabajo preparara un documento de referencia con los elementos fundamentales.

337. El Presidente concluyó que hay acuerdo en que la fecha de sustitución es la fecha del registro internacional o de la designación posterior.

338. El Presidente abrió el debate acerca del elemento fundamental relativo al momento en que puede presentarse en las Oficinas una petición conforme al Artículo 4*bis*.2). El párrafo 27 establece que las Oficinas deben aceptar las peticiones a partir de la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior por parte de la Oficina Internacional.

339. La Delegación de Cuba dijo que considera que, cuando se cumplen las condiciones, la sustitución es automática. Únicamente surte efecto cuando se solicita a las Partes Contratantes que tomen nota, en su registro, del registro internacional. La Oficina no actúa de oficio. La fecha de entrada en vigor debe ser, de acuerdo con el Artículo 4*bis*, la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior.

340. El Presidente señaló a la atención de los asistentes el párrafo 11 del documento, que subraya que el trámite por el que una Oficina toma nota, en su registro, de un registro internacional con arreglo al Artículo 4*bis* de los Tratados es una condición previa para la sustitución. El Presidente interpreta el Protocolo también en este sentido. El Presidente preguntó si existen puntos de vista distintos.

341. La Delegación de Suiza afirmó que no se le han planteado casos en los que tuviera que resolver sobre peticiones de sustitución antes del final del plazo de notificación de una denegación provisional o de una concesión de la protección. El problema consiste en que la Oficina toma nota de la sustitución de una marca suiza válida por una solicitud pendiente. Antes de remitir una notificación de denegación provisional o de concesión de la protección, la Oficina no ha aceptado aún el registro internacional o la designación de un país. Afortunadamente, no se ha planteado un caso de este tipo ante la Oficina de Suiza. Si se aplica la fecha de notificación como criterio único, la Oficina tomaría nota de la sustitución de una marca nacional válida por un registro internacional que está siendo objeto de examen. La Delegación preguntó si es ésta la finalidad de la sustitución.

342. La Delegación del Camerún dijo que mediante el párrafo 26 debería haberse intentando ofrecer respuestas a las cuestiones de las dos fechas. El debate ha versado sobre la fecha de entrada en vigor de la sustitución, pero no ha habido claridad de ideas en cuanto a la fecha en que surte efectos la inscripción. Preguntó si es la fecha en que se recibe o la fecha en que se remite. Ese párrafo ha dado respuesta únicamente a la cuestión de la primera fecha, mientras que no ha abordado la segunda fecha.

343. El Representante de la INTA dijo que la ambigüedad fundamental estriba en que el párrafo 27 se refiere a la petición de tomar nota de la sustitución en el registro nacional. Con arreglo al Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, la Oficina deberá, previa petición, tomar nota del registro internacional que, conforme al Artículo 4*bis*.1), se considera que sustituye al registro nacional cuando se cumplen las condiciones. El Artículo 4*bis*.2) no obliga a una Oficina a examinar la petición de inscripción del registro internacional en su registro nacional. El Artículo 4*bis*.2) no obliga a la Oficina a examinar si se cumple la triple identidad. Simplemente exige inscribir el número del registro internacional de que se trate. En Suiza, la práctica consiste en examinar las peticiones de inscripción y adoptar una decisión sobre si se cumplen las condiciones y si, en opinión de la Oficina, la sustitución ha tenido lugar efectivamente. Esto no se desprende del Artículo 4*bis*.2). Podría muy bien suceder que las Oficinas de las otras Partes Contratantes adopten una postura distinta y simplemente tomen nota del registro internacional. Si algún día se plantea la cuestión de los derechos anteriores correspondientes a un registro nacional que se considere sustituido por el registro internacional, deberá tomarse una decisión acerca de si la sustitución ha tenido lugar y si se cumple la condición de la triple identidad. Puede apreciarse esa ambigüedad fundamental a lo largo de todo el documento y en la propuesta de modificación: se supone que la petición de tomar nota de la sustitución implica una decisión de la Oficina. El Artículo 4*bis*.2) no exige que se adopte dicha decisión. El Artículo 4*bis*.2) establece que puede tomarse nota en cualquier momento. No constituye una condición para la sustitución, ya que ésta es automática y no requiere una decisión de la

Oficina. Por consiguiente, puede tomarse nota inmediatamente después de la notificación del registro internacional a la Oficina, puesto que en ese momento la Oficina ya sabe que ha sido designada en dicho registro internacional cuyo número ha inscrito en el registro nacional. En el futuro, es posible incluso que la petición de tomar nota pueda efectuarse en la solicitud internacional. Con ello podría mejorarse la transparencia del sistema, ya que se publicaría inmediatamente poniéndose en conocimiento de todas las partes interesadas. No hay que preocuparse en demasía por dónde puede presentarse la petición de notificación, ya que se trata en realidad de una petición de tomar nota del registro internacional en el Registro nacional.

344. El Presidente agradeció que el Representante de la INTA haya citado la Regla 21 y la obligación que impone a la Oficina nacional o regional de notificar a la Oficina Internacional que la sustitución ha tenido lugar. Esa obligación exige a la Oficina adoptar una decisión. Es importante tener presente el tenor del Artículo 4*bis*. En la práctica, no pueden plantearse conflictos a este respecto. La Oficina de Dinamarca recibe en ocasiones peticiones de sustitución antes de haber aceptado definitivamente la designación. Entonces la Oficina espera a aceptar la designación antes de notificar, conforme a la Regla 21, que ha tenido lugar la sustitución. Dinamarca tiene previsto un período de oposición posterior a la aceptación definitiva. Si el período de oposición fuera anterior a la aceptación definitiva, podrían surgir problemas. Ese podría ser el motivo de estas cuestiones. Si las Oficinas no aceptan la notificación en la fase inicial y no la toman en consideración, impedirán que el titular de un registro internacional se beneficie de la sustitución en un caso de oposición. Las Oficinas han de aceptar que la sustitución es automática, incluso en los casos de oposición, aun cuando la marca no haya sido aún aceptada. Las Oficinas deben permitir que el titular les notifique la sustitución. Cabe que una Oficina no pueda enviar una notificación a la Oficina Internacional conforme a la Regla 21 antes de que haya efectuado una aceptación definitiva. No puede ser de otra manera si se admite que la sustitución es automática.

345. La Secretaría resumió las cuestiones planteadas: la cuestión de la Delegación de Suiza de si una denegación provisional puede afectar a la sustitución; el comentario del Representante de la INTA según el cual el Artículo 4*bis* obliga a una Oficina a tomar nota en el registro nacional; y la cuestión de si la Oficina designada ha de examinar si se cumplen las condiciones de la sustitución. En cuanto al punto planteado por la Delegación de Suiza, procede hacer dos observaciones. La sustitución es automática *ipso iure* con arreglo al Artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo. Este extremo no es cuestionado. Hay acuerdo en que surte efecto desde la fecha del registro internacional. La Secretaría se preguntó si ello significa que el Artículo 4*bis*.i) exige que, para que tenga efecto en una Oficina designada, la protección ha de extenderse a la Parte Contratante designada, ha de ser definitiva y la Oficina designada debe haber finalizado el examen del registro internacional y enviar una notificación de denegación provisional o emitir una declaración de concesión de la protección. No significa nada de eso. Tal como prevé el Artículo 3*bis* del Protocolo, significa que la protección del registro internacional se extiende a todas las Partes Contratantes previa petición del solicitante. Conforme al Artículo 3*bis*, al igual que el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo, el efecto territorial debe extenderse. La respuesta a la Oficina de Suiza es que la sustitución surte efecto cuando la extensión de la protección del registro internacional entra en vigor en virtud de la designación. Ahora bien, no afecta a una posterior denegación provisional o concesión de la protección. En relación con la declaración del Representante de la INTA, la Secretaría señaló que, de conformidad con el Artículo 4*bis*.2), la Oficina nacional debe tomar nota, previa petición, del registro internacional en su registro, mientras que la Regla 21 se refiere a tomar nota de la sustitución. Este texto no fue presentado por la Oficina Internacional al Grupo de Trabajo, sino que fue redactado muchos años atrás. Parece existir una contradicción entre el Artículo y la Regla. Una vez más, no es así. Conforme al Artículo 4*bis*.2), la Oficina designada únicamente debe tomar nota del número de registro internacional. La Regla 21 explica por qué se toma nota del registro internacional. Obviamente, esa es la finalidad de la sustitución. La Regla 21 no va más allá que el Artículo 4*bis*.2) y explica lo dispuesto en tal Artículo. En otro caso, no se

entendería por qué la Oficina designada toma nota del registro internacional. Esa es la finalidad de la sustitución. En el Artículo 4*bis* no se establece que la Oficina designada ha de examinar si se cumplen las condiciones de la sustitución. La Oficina designada puede analizar la petición para tomar nota de la sustitución, pero no puede adoptar una decisión sobre el fondo, debe limitarse a tomar nota de que existe un registro internacional a efectos de una sustitución. Cuando la Oficina designada concluya el examen sobre el fondo del registro internacional y haya emitido una denegación provisional, total o parcial, o una declaración de concesión de la protección conforme a la Regla 18*ter*.2), u otra decisión en virtud de la Regla 18*ter*.4), el titular podrá solicitar la cancelación del registro nacional que ha sido sustituido. La sustitución no supone un reemplazo. El Artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo confieren el derecho de sustitución. Se ofrece la posibilidad de que, si en el momento pertinente se cumplen las condiciones, en el registro nacional se efectúe la sustitución por el registro internacional. No sucede así hasta que se tenga la seguridad de que todos los derechos derivados del registro internacional han sido consolidados debidamente.

346. La Delegación de Suiza afirmó que este tema puede ser tratado en la Mesa Redonda. El problema consiste en inscribir el hecho de que se ha tomado nota de un registro internacional sin examen. En Suiza, ambos números se consignan en el registro nacional. A menudo, los nombres de los titulares están incompletos o poco claros. Si la Oficina toma nota de un registro internacional que no es idéntico a la marca nacional, se suscitan problemas de seguridad jurídica y para los derechos de terceros. Existe el riesgo de vincular dos marcas que nada tienen que ver entre sí. No se favorecen así los intereses del sistema, de los titulares ni de terceros. En Suiza, la práctica siempre ha consistido en examinar las peticiones antes de inscribirlas. La Delegación no desea cuestionar ese principio. Con ello no se favorecen los intereses de las partes afectadas ni se resuelve el problema de la fecha en la que la Oficina debe tomar nota, sino que se plantea un problema adicional.

347. El Representante de la INTA, aludiendo a las explicaciones de la Secretaría, declaró que no ha propuesto que el Artículo 4*bis*.2) prohíba o impida a una Oficina examinar si se cumplen las condiciones estipuladas en el Artículo 4*bis*.1): puede hacerlo. Interesa a los usuarios conocer cuál es el criterio que aplica la Oficina para aceptar una sustitución. Añadió que este Artículo no exige ni prohíbe el examen. El Representante sugirió hacer constar en la Regla 21 que, al recibir una petición de inscripción de un registro internacional que se considere que ha sustituido al registro nacional, la Oficina de la correspondiente Parte Contratante designada puede notificar que ha tomado nota. La Oficina ha de tener la posibilidad de efectuar un examen y, en tal caso, ha de notificar el resultado de su examen después de que hayan concluido todos los procedimientos en curso. Podría notificar que ha denegado la sustitución, dejando claro por tanto que la Oficina ha adoptado esa decisión en ese momento. La INTA tendrá un texto claro sobre este punto al entrar a debatir sobre la Regla 21. Procede señalar que el Protocolo obliga únicamente a las Oficinas a tomar nota del registro internacional en su registro. Este trámite puede llevarse a cabo en cualquier momento. Como afirmó la Secretaría, la Oficina puede mantener la petición en suspenso hasta que tenga constancia de la adopción de una decisión sobre la sustitución.

348. El Presidente abrió el debate sobre el elemento fundamental referente a los productos y servicios que se enumeran en el registro nacional o regional. Dicho elemento se describe en el párrafo 28 que establece, entre otras cosas, que no es necesario que la lista de productos y servicios del registro internacional sea idéntica. La lista puede ser más extensa, pero no más limitada, y los nombres de los productos y servicios utilizados en el registro internacional no tienen que ser idénticos, pero han de ser equivalentes.

349. Ante la falta de intervenciones, el Presidente concluyó que existe acuerdo sobre el párrafo 28.

350. El Presidente abrió el debate sobre el elemento fundamental que se expone en el párrafo 29, relativo a los efectos de la sustitución en el registro nacional o regional. Afirmó que la sustitución como tal no necesariamente implica o exige una cancelación del registro nacional o regional, sino que pueden coexistir.

351. La Delegación de Alemania aseguró que la Oficina de su país cancela la marca nacional automáticamente en caso de sustitución. Nunca ha habido duda alguna al respecto, habida cuenta del tenor del Artículo 4*bis*. Únicamente se ha debatido en la literatura jurídica acerca de si, cuando existen dos marcas, la cancelación tiene lugar de inmediato o sólo previa petición. La Oficina aplica la tesis más flexible y sólo realiza la cancelación previa petición. Para Alemania, siempre ha estado claro: la sustitución equivale al reemplazo. La Delegación mostró su disposición a aceptar la coexistencia, pero necesita tener argumentos jurídicos. Los beneficios para el titular no son argumentos jurídicos satisfactorios.

352. La Delegación de México declaró que su país ha estudiado detenidamente la cuestión de la sustitución. Otras Oficinas, en particular la USPTO, han ayudado a México a entender la naturaleza jurídica de la sustitución. El documento hace constar que la finalidad de la sustitución consiste en evitar la denegación en una Parte Contratante designada. La Oficina no debe denegar la protección porque una marca haya sido ya registrada. A la luz del análisis del departamento jurídico, México ha llegado a la conclusión de que hay lugar para dos marcas, una en el ámbito nacional y otra en el ámbito internacional. Tras escuchar los debates, la Delegación pidió una mayor claridad en cuanto a la sustitución. Se ha dicho que la sustitución surte efectos *ipso iure*, pero el problema estriba en qué sucede cuando la petición se ha presentado y la sustitución surte efectos automáticamente en virtud del Protocolo. Afirmó que entiende que ambos registros coexisten, pero la Oficina debe hacer algo más, ha de indicar que la marca nacional ha sido sustituida con arreglo al Protocolo. Hay que tomar en consideración dos momentos: el primero es el momento en que la marca ha sido sustituida y el segundo es cuando el titular solicita a la Oficina que tome nota de la sustitución.

353. La Secretaría respondió a la Delegación de Alemania que, según una interpretación teleológica, el objetivo de la disposición sobre la sustitución es permitir al titular de un registro internacional gestionar la cartera de marcas de la forma más eficiente. En este caso, una marca nacional o regional anterior concurre con la marca internacional en la misma Parte Contratante designada. El registro internacional está sometido a un largo período de dependencia, durante el cual no está consolidado legalmente. Aunque existe el derecho de sustitución, durante el período de dependencia, la cancelación de una marca nacional o regional anterior no favorece los intereses del titular del registro internacional porque ello supone cambiar un derecho ya establecido por un derecho aún no definitivo. Éste es el motivo por el que en el párrafo 29 del documento se indica que los derechos nacionales o regionales anteriores deben poder coexistir con el registro internacional. Es lógico que coexistan durante el período en que el registro internacional es vulnerable. Con posterioridad, el titular del registro internacional puede decidir renunciar al registro nacional o regional. En cualquier caso, se trata de una decisión del titular del registro internacional en el marco de una gestión eficiente de la cartera de marcas. Esta gestión eficiente de las marcas constituyó la base de la estipulación en materia de sustitución. Los efectos automáticos de la sustitución no pueden situar al titular de un registro internacional en una posición más desfavorable que la existente antes del registro internacional. Por lo tanto, el registro anterior de la marca no debe cancelarse de modo automático. La sustitución nunca puede perjudicar al titular. Éste es el motivo de la coexistencia.

354. El Representante de la INTA observó que ésta es la cuestión más importante que se examina en el documento. El Artículo 4*bis* fue introducido por el Acta de Bruselas a fin de permitir la coexistencia entre el registro internacional y el registro nacional. Los usuarios están preocupados porque, según se dice en la página 16 del documento, cuatro de las 58 Partes Contratantes han respondido que cancelan de oficio el registro nacional, o que los titulares

están obligados a renunciar al registro nacional. La Secretaría ha destacado que, si se cancela el registro internacional como consecuencia de un ataque central o a raíz de su denegación en el país de origen durante el período de dependencia, el titular del registro nacional perdería todos los derechos en la Parte Contratante designada de que se trate. La Oficina Internacional debería proponer una declaración interpretativa del Artículo 4*bis* en el sentido de que las Partes Contratantes han de permitir la coexistencia entre el registro internacional y el registro nacional al menos durante el período de dependencia. Es un riesgo excesivo para los titulares de registros internacionales.

355. La Delegación de Alemania declaró que todo lo que se ha dicho ya era conocido. Mostró su disposición a adoptar esta interpretación según la cual hay un riesgo excesivo para el titular y la coexistencia beneficia a éste. Sin embargo, no hay en absoluto argumentos jurídicos. Es necesario un análisis del texto en el que se explique la situación desde el punto de vista legal. El argumento pragmático de que es favorable para el titular no basta.

356. La Secretaría expuso dos argumentos: uno de los argumentos, *de lege lata*, consiste en preguntarse si alguna estipulación del Protocolo, del Arreglo o de las Reglas establece que la consecuencia de la sustitución tiene que ser la cancelación del registro anterior por la Oficina designada. No hay base alguna para que la Oficina designada tome esa decisión radical y prive a un titular de los derechos anteriores si éste no desea renunciar a ellos. Podría estudiarse hacer constar en la Regla 21 que la sustitución no implica la cancelación de oficio del registro anterior por la Oficina designada. Éstos son los argumentos jurídicos reales.

357. La Delegación de Suiza pidió que se faciliten las actas de la Conferencia que introdujo la sustitución. Es posible que las notas respalden la interpretación de la Oficina Internacional. Aseguró que no se opone a esa interpretación, pero no existe fundamento alguno para efectuar una interpretación en ese sentido. Un extracto de las actas sería útil y podría recogerse en el informe del Grupo de Trabajo. Preguntó si las modificaciones de la Regla 21 serán debatidas en el Grupo de Trabajo o en la mesa redonda.

358. La Delegación de Cuba señaló que no se opone a la idea y desea examinar si la Oficina Internacional puede notificar las sustituciones de forma centralizada. Cuba no es de los países con mayor número de sustituciones, pero cuenta con cierta experiencia. El titular acude a la Oficina y ésta valida los datos. Acto seguido, el registro internacional sustituye al registro nacional y el titular decide qué debe suceder. Desgraciadamente, en la práctica todos los titulares de un registro internacional han dejado caducar las marcas.

359. El Presidente dijo que hay que celebrar nuevos debates en torno a la Regla 21. La Secretaría deberá elaborar un proyecto revisado de la Regla 21 para la próxima reunión que tome en consideración los principios y elementos fundamentales debatidos, incorporándolos en la Regla 21. Dicho documento debería incluir extractos de las actas de la Conferencia en la que se introdujo la sustitución, tal como ha propuesto la Delegación de Suiza, a fin de poder contar con más información.

360. La Delegación de Alemania sugirió incluir en la Guía las interpretaciones que han hecho posible alcanzar un consenso en torno a los párrafos 24 a 29. La Guía constituye un recurso valioso. Puso en duda que estas interpretaciones deban incluirse en la Regla, si bien es útil recogerlas en la Guía en apoyo de las decisiones de las Oficinas.

361. El Presidente concluyó que se ha llegado a un acuerdo sobre la labor futura e invitó a la Secretaría a reformular la Regla 21 de cara a la próxima reunión del Grupo de Trabajo y analizar si la información puede incluirse en la Guía.

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

362. El Presidente reabrió el debate sobre el documento MM/LD/WG/12/2 y la reformulación de la Regla 24.

363. La Secretaría explicó que el texto de la Regla 24.5)d) pretende aclarar el nivel de examen que ha de realizar la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional recibe una designación posterior que contenga una limitación, la examina con arreglo a las Reglas 12 y 13, a efectos de comprobar que el texto está clasificado correctamente y que no es demasiado vago, etcétera. Además, la Oficina Internacional se cerciora de que no se ha añadido ninguna clase de indicación que no figurara ya en la lista principal.

364. La Delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (la "OAMI"), solicitó a la Secretaría que explique cómo opera en la práctica el apartado d), en particular qué es lo que se quiere decir con el enunciado "se considerará que [...] no contiene los productos y servicios en cuestión". ¿Significa que la Oficina Internacional excluye esos productos y servicios de la especificación o señalaría, como sucede en la actualidad, mediante una indicación entre corchetes, que se considera que tales productos y servicios son demasiado vagos?

365. La Delegación de Alemania mostró sorpresa por la reformulación, puesto que entiende que se había decidido mantener el texto en su versión existente hasta ahora, para examinar al menos los casos obvios. Ahora, sólo queda el supuesto de que en la designación posterior exista una clase adicional. Si hay una incorporación dentro de la misma clase, por ejemplo en el registro internacional sólo figuran prendas de vestir y posteriormente se incluye "prendas de vestir y calzado", no podrá ser examinada con arreglo a este texto, pese a la evidente ampliación del alcance. Con el texto anterior, habría sido posible realizar el examen.

366. El Representante de la INTA señaló que en la Regla 24.5)a), en la parte media, debería leerse "relativas a cualquier irregularidad subsanada", suprimiéndose por tanto las palabras "que deba ser". Afirmó tener la misma pregunta que la OAMI acerca de la Regla 21.5)d). El Representante declaró que, a su entender, la intención de la Oficina Internacional es suprimir los productos y servicios no comprendidos en las clases de la lista original, sin que ello afecte a la aplicación *mutatis mutandis* de las Reglas 12 y 13. De conformidad con la Regla 12, cuando la Oficina Internacional no está de acuerdo con el solicitante o con la Oficina de origen sobre la clasificación de un determinado producto o servicio, se inicia un intercambio de opiniones con esta última Oficina. Si no pueden llegar a un acuerdo, la Oficina Internacional determina la clasificación adecuada, pero no suprime el producto o servicio en cuestión. Conforme a la Regla 13, en caso de que la Oficina Internacional considere que un término es demasiado vago, lo mantendrá haciendo constar que estima que es demasiado vago. Ello no debería verse afectado por la propuesta de tratar de modo diferente a los productos y servicios no comprendidos, con arreglo al párrafo 5)a), en las clases existentes en la lista original. En efecto, las Reglas 12 y 13 no deben aplicarse *mutatis mutandis* de forma que se supriman productos clasificados erróneamente o descritos en términos demasiado vagos. La supresión de productos y servicios sólo procede cuando la irregularidad consiste en añadir palabras no comprendidas en las clases de la lista original, siempre que dicha irregularidad no haya sido subsanada.

367. El Presidente sugirió que es posible simplificar el texto suprimiendo sencillamente, en el apartado d), la referencia a la Regla 13, de forma que establezca que no obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la Regla 12 no sea subsanada, etcétera.

368. El Representante de la INTA respondió que así no se solucionaría por completo el problema, puesto que la irregularidad prevista en la Regla 12 podría ser una clasificación errónea, ya corregida, en una clase que ya figuraba en la lista original. Está claro que si se subsana, el apartado d) no será aplicable. El apartado a) podría mantenerse en su versión actual y establecer que cuando no se subsana una irregularidad prevista en el párrafo 5)a), los productos y servicios de que se trata deben suprimirse de la designación posterior.

369. La Secretaría explicó que, al mantener la referencia a la Regla 12, quedan incluidas las irregularidades no subsanadas. La irregularidad puede consistir en que el producto o servicio ha sido clasificado erróneamente, si bien en la clase mencionada en la lista principal, o puede estribar en que pertenece a una clase que no figura en la lista principal. Por ambas razones, puede quedar tal como está, esto es, simplemente suprimir la referencia a la Regla 13 y mantener la mención a la Regla 12.

370. El Presidente añadió que ello incluye también la última parte del apartado a).

371. El Representante de la INTA señaló que está de acuerdo con el Presidente.

372. La Delegación de Suiza declaró que necesita más tiempo para analizar esta cuestión. Se preguntó que si en el apartado d) se suprime la referencia a la Regla 13, qué debería hacerse en caso de que el titular y la Oficina Internacional no se pongan de acuerdo. Podría producirse un problema de clasificación, sobre el que la Oficina Internacional decidiría, o podría plantearse un problema con un término demasiado vago, en cuyo caso la Oficina Internacional añadiría una observación entre corchetes, o podría plantearse un problema de extensión de los productos y servicios, en cuyo caso los productos y servicios serían suprimidos. La Delegación manifestó su deseo de que estos tres escenarios figuren en el apartado d), porque dicho apartado d) está para solucionar todos los problemas que se susciten si el titular y la Oficina Internacional no están de acuerdo.

373. El Presidente respondió a la Delegación de Suiza que el párrafo 5)a) ya establece que las Reglas 12 y 13 se aplicarán *mutatis mutandis* y aun así se ha apreciado una irregularidad. Como ha propuesto el Representante de la INTA, a efectos aclaratorios, podría suprimirse la referencia a las Reglas 12 y 13. Podría hacerse una referencia al supuesto en que una irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada. Con ello se tendrían en cuenta todas las situaciones posibles. Así sucede también en el párrafo 5)a) y en el apartado d). El párrafo d) dispone que “No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión”.

374. La Delegación de Italia indicó que la forma más simple de solucionar el problema podría ser retirar el apartado b) y añadir, en el apartado a) después de las palabras “la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad”. Si la irregularidad no se subsana, la Oficina Internacional suprimirá los productos y servicios en cuestión”. Esta frase podría formar parte del apartado a).

375. El Presidente respondió que si se añade ese texto en el apartado a), se plantearía un problema al pasar al apartado b); el apartado a) es de carácter general y el apartado b) dispone que si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada. Esa es la parte general. Existe un supuesto especial que se aborda en el apartado d), por lo que es preciso mantenerlo en ese orden.

376. La Delegación de la Unión Europea aseguró que su principal preocupación guarda relación con el párrafo 5)a) de la Regla 12. Dijo que cuando la Oficina Internacional concluye que determinados productos y servicios han sido clasificados erróneamente y solicita al titular que los reclasifique en una clase distinta, sin que éste atienda dicha solicitud, la Oficina Internacional actúa. En tal caso, la Oficina Internacional adscribe automáticamente los productos a otra clase. En caso de una designación posterior, nunca puede existir una clase adicional, porque tendría que haber estado incluida en el registro original. La preocupación consiste en que, al mencionar expresamente la Regla 12, se permita extender la lista original de productos y servicios. Se produce una extensión de las clases originales.

377. El Presidente contestó a la Delegación de la Unión Europea que la respuesta a esa cuestión se encuentra en el apartado d). Si la Oficina Internacional estima una irregularidad conforme a la Regla 12 en un supuesto en que los productos deben ser clasificados en una clase no cubierta por el registro internacional, ello se basa en lo dispuesto en la última frase del apartado a) que, en relación con el apartado d), da lugar a la exclusión. No se añadiría simplemente una nueva clase a la designación posterior, sino que quedaría cubierta por el apartado d).

378. La Delegación de la Unión Europea respondió que no es eso lo que establece la Regla 12. Dado que la Regla 24.5)a) cita expresamente la Regla 12, esta última es de aplicación. En ese caso particular, no se aplicaría la Regla 12. En lugar de citar expresamente las Reglas 12 y 13, deberían describirse los supuestos previstos en dichas Reglas, la clasificación de los productos y el examen sobre la vaguedad de los términos.

379. El Representante de la INTA declaró que con arreglo al texto propuesto del párrafo 5)a), la Oficina Internacional aplicará las Reglas 12 y 13 *mutatis mutandis*. De conformidad con la Regla 12.1)a), la Oficina Internacional apreciará si se han incumplido las condiciones de la Regla 9.4)a)xiii). La Regla 9.4)a)xiii) exige que los nombres de los productos y servicios sean agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido por un número y presentado en el orden que las clases adoptan en esa clasificación. Si no se cumple esta exigencia, la Oficina Internacional formulará una propuesta de clasificación y agrupamiento. Si el solicitante o la persona que pide la designación posterior formula una propuesta que es aceptada por la Oficina Internacional, pudiendo consistir dicha propuesta en mantener los productos y servicios en una clase comprendida en la lista original, la Oficina Internacional la aceptará. Por otra parte, si la Oficina Internacional no está conforme respecto del titular que figura en el registro internacional, determinará que corresponde a otra clase. En este último caso, la Oficina Internacional aplicará la última frase del apartado a) y reconocerá que no puede incluir tales productos y servicios en una de las clases existentes en el registro internacional. Por consiguiente, aplicará el apartado d). Si se sigue esta secuencia, se lleva a cabo un examen conforme a la Regla 12 que no se refiere únicamente a la corrección de la clasificación, sino también al agrupamiento, tal como exige la Regla 12. Se efectúa un examen con arreglo a la Regla 13: si la Oficina Internacional no queda satisfecha con la respuesta del titular de conformidad con la Regla 13, aplicará la última frase del párrafo 5)a) y extraerá las consecuencias.

380. El Presidente confirmó este análisis.

381. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo ha alcanzado un acuerdo sobre la Regla 24.

382. El Presidente reabrió los debates en torno a la Regla 5.

383. La Secretaría explicó que con la reformulación se propone que, en caso de incumplimiento del plazo como consecuencia de un fallo en la comunicación con la Oficina Internacional, queden comprendidos todo tipo de fallos de comunicación, ya sea con la Oficina

Internacional, con la Oficina o con cualquier otro lugar. La modificación antes debatida ha sido considerada restrictiva, no favorable a los titulares y generadora de una situación difícil para las partes interesadas al hacer referencia a un fallo en el sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional. La Secretaría propuso volver a la propuesta anterior que hablaba de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, dejándolo en el sentido más amplio posible.

384. El Presidente dio lectura a la modificación del texto de la Regla 5.iii), empezando por la cuarta línea: “[...] que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional”; así pues, en la versión en español, las palabras “comunicación electrónica con la Oficina Internacional” sustituyen a la expresión “sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional”.

385. La Delegación de Colombia solicitó que se aclare la limitación del plazo de justificación a cinco días y seis meses.

386. La Secretaría respondió que el párrafo 4) establece una restricción al derecho de la parte interesada. Con arreglo al párrafo 3), la comunicación ha de efectuarse, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica, lo que significa que ha de enviarse de nuevo. En virtud del párrafo 4), la Oficina Internacional tendrá que recibirla seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar. Ese es el plazo final.

387. El Presidente concluyó que se han aprobado las modificaciones de la Regla 5.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

388. La Representante de la JTA preguntó, en relación con el párrafo 13 del proyecto de Resumen de la Presidencia acerca de la aclaración de la modificación de la Regla 9 relativa a la descripción de la marca, si es correcto entender que, una vez adoptada la modificación de la Regla 9, los usuarios podrán redactar dos descripciones de la marca en el formulario MM2. Preguntó si, en caso de que las dos descripciones sean incoherentes o una de ellas sea redundante, el solicitante podrá indicar cuál de ellas debe tener prioridad en el marco del examen de la solicitud internacional por la Parte Contratante designada.

389. La Secretaría respondió que el objetivo general consiste en permitir que el solicitante facilite información a través de la descripción con objeto de poder superar una eventual denegación más adelante. Las Oficinas de origen podrán exigir que se introduzca la misma descripción que figure en la marca de base. El solicitante podrá añadir información suplementaria, puesto que cabe que se den situaciones en las que la marca de base sea antigua y deba añadirse, en la solicitud internacional, información que una eventual Parte Contratante designada pueda estar buscando.

390. La Delegación de Marruecos comunicó que el Ministerio de Artesanía de su país ha experimentado dificultades con el Arreglo de Madrid. El Ministerio, al amparo del Arreglo de Madrid, solicitó la protección de sus marcas de certificación en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. Marcó la casilla de las marcas de certificación en el apartado 9.d) del formulario MM2 y lo remitió a la OMPI indicando que se trataba de una marca colectiva de garantía. El Ministerio recibió una notificación de la Unión Europea indicando que, con arreglo a su legislación, cuando en el nuevo registro se señala que se fundamenta en una marca de base relativa a una marca de certificación, es tratado como una marca comunitaria. Se recibió también una notificación de los Estados Unidos de América, en la que se comunicaba que no se había especificado el tipo de marca. La Delegación preguntó si era una marca colectiva o una marca de certificación, ya que en los Estados Unidos de América no se admite el registro de las marcas de garantía. El Ministerio tuvo que hacerse representar en la Oficina de Washington únicamente para señalar que no era una marca colectiva, soportando por ello gastos y dificultades adicionales. Dado que las denegaciones provisionales son inevitables en este caso, el Ministro se preguntó por qué no se utiliza la legislación nacional o regional a fin de solicitar protección directamente a los países interesados, sorteando así este complicado procedimiento. La Delegación preguntó si es posible idear medidas preventivas para evitar situaciones complicadas a los usuarios que decidan en ocasiones prescindir de la vía internacional. Subrayó que es posible especificar con exactitud el tipo de marca, es decir, si es una marca colectiva, de certificación o de garantía, al efectuar el envío por medios electrónicos, ya que la norma ST 66, conforme a la cual se estructuran los datos, así lo establece.

391. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia, tal como se recoge en el documento MM/LD/WG/12/6, y recomendó que las propuestas de modificación de las Reglas 5, 9, 24 y 36, tal como figuran en el Anexo I del presente documento, sean adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

392. El Presidente clausuró la reunión el 24 de octubre de 2014.

[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 1
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica*

[...]

3) [Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

~~3)4) [Limitación de la justificación]~~ El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3) y la comunicación o en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

~~4)5) [Solicitud internacional y designación posterior]~~ Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo, en el Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3), serán de aplicación los párrafos 1) ~~o~~ 2) o 3) y el párrafo ~~3)4)~~.

Capítulo 2 Solicitudes internacionales

[...]

Regla 9 *Condiciones relativas a la solicitud internacional*

[...]

- 4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará
- i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,
 - v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,
 - vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,
 - vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,
 - vii**bis**) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,
 - viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”,
 - ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”,
 - x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,
 - (xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y ~~el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción~~, la misma descripción: cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color;

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;

vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

5) *[Contenido adicional de una solicitud internacional]* a)

[...]

d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique

[...]

iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)vii**bis**) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

[...]

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24 Designación posterior al registro internacional

[...]

5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el punto 5.1) de la Tabla de tasas.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

[...]

Capítulo 8 Tasas

[...]

Regla 36 Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsímil, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el ~~del~~ titular, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas.
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

[Sigue el Anexo II]



MM/LD/WG/12/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 24 OCTOBRE 2014 / OCTOBER 24, 2014

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

**Douzième session
Genève, 20 – 24 octobre 2014**

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

**Twelfth Session
Geneva, October 20 to 24, 2014**

**DEUXIÈME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS
SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS**

*établie 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

Ahlam Sarah CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

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

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

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Ricki CAMACHO (Ms.), Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

CHINE/CHINA

LIU Pei, Deputy Director, International Registration Division, China Trademark Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

CHYPRE/CYPRUS

Maria STAVROPOULOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Adjunto, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

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.

Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

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

Astrid Lindberg NORS (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Linda OLESEN (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Srta.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUIUS (Mrs.), Head, Second International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Cynthia HENDERSON (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

Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 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, Trademark Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FRANCE

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

Marianne CANTET (Mme), chargée de mission affaires contentieuses, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Ratan SHALYA (Mrs.), Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Marks Registry, Kolkata

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Farzaneh JEDARI FOROUGHJI (Mrs.), Legal Expert, Private International Law Division, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

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

ITALIE/ITALY

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

JAPON/JAPAN

Hideyuki MOROOKA, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya SUGIYAMA, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kyoko YOKOYAMA (Ms.), Specialist for Formality Examination, Office for International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

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

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Mrs.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

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

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, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector de Procesamiento Administrativo de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Duška PEROVIĆ (Mrs.), Deputy Director, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

Milica SAVIĆ (Mrs.), Head, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY

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

Pål LEFSAKER, Senior 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

POLOGNE/POLAND

Alicja GRYGIEŃC-EJSMONT (Mrs.), Head of Division, Trademark Department, Polish Patent Office, Warsaw

Ewa KLIMEK (Mrs.), Trademark Examiner, Trademark Department, Polish Patent Office, Warsaw

PORTUGAL

Ana Cristina FERNANDES (Mrs.), Trademarks Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

YANG Munjoo (Ms.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

CHO Chang Lae, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice marques, Office de la propriété industrielle, Prague

Jan WALTER, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela COSTACHE (Mme), conseiller juridique, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Liliana DRAGNEA (Mme), conseiller juridique, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mike FOLEY, Head of International Policy, Trade Marks and Industrial Designs, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Mrs.), Team Leader, International Registration, Intellectual Property Office, Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Mei Lin TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Kelly LIM SIM YI (Ms.), Associate Trade Marks Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SUÈDE/SWEDEN

Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

Eva WEI (Mrs.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Agnès VON BEUST (Mme), juriste, Division de droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

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

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

TURQUIE/TURKEY

Mustafa IMAMOĞLU, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

UKRAINE

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

Iryna DEUNDIAK (Mrs.), Expert 1 Category, Department of International Registration of Marks for Goods and Services, State Enterprise "Ukrainian Institute of Industrial Property", State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), 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.), Head of Sector Examination Proceedings, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

AFGHANISTAN

Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Rana AKEEL (Ms.), Marketing Department, Office of the Saudi Commercial Attaché, Geneva

Nouf BIN DUHAISH (Ms.), Marketing Department, Office of the Saudi Commercial Attaché, Geneva

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Jhilda Gabriela MURILLO ZARATE (Sra.), Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), La Paz

BRÉSIL/BRAZIL

Vinicius BOGÉA CÂMARA, Director of Trademarks, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro

CAMEROUN/CAMEROON

Pascal NGUIHE KANTE, directeur, Division de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de recherche, Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, Yaoundé

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Head, Technical Policy and Training, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

FIDJI/FIJI

Romain SIMONA, Intern, Permanent Mission, Geneva

HONDURAS

Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra

Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

JORDANIE/JORDAN

Mamduh Radwan Ali AL-KSAIBEH, Assistant Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA

Faridah KASMADI (Mrs.), Head, Trademark Formality Section, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

PANAMA

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

THAÏLANDE/THAILAND

Sirirat SUPARAK (Ms.), Senior Trademark Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TOGO

Lare Arzouma BOTRE, responsable de la Direction, Direction de la propriété intellectuelle et de la sécurité industrielle, Secrétariat d'État auprès du Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, chargé de l'industrie, Lomé

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

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

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

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

Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)

Gregor VERSONDERT, MARQUES Second Vice-Chair, Geneva
Jochen HOEHFELD, Chair, Trade Mark Law and Practice Team, Munich
Giordano CARDINI, Member, Trade Mark Law and Practice Team, Alba

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

Elena MOLINA (Mrs.), Secretary to the Standing Committee on Trademarks, Barcelona

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

Masayuki HABU, Member, International Activities Center, Tokyo
Sakae MIYANAGA, Vice Chairperson, Trademark Committee, Tokyo

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

Fumie ENARI (Mrs.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Éric NOËL, président, Commission droits, conventions et relations internationales, Genève
Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Genève
Marc-Christian PERRONNET, membre, Genève

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

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Elia SUGRAÑES COCA (Mrs.), Trademark Chair, Barcelona

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)
Vice-présidentes/Vice-Chairs:	María José LAMUS BECERRA (Mlle/Ms.) (Colombie/Colombia)
	Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mlle/Ms.) (Madagascar)
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

WANG Binying (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, 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, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Hans Georg BARTELS, juriste principal, 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 RODRÍGUEZ, juriste principal, 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, 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, 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 II y del documento]