

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

**Decimotercera reunión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2015**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado 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”) se reunió en Ginebra del 2 al 6 de noviembre de 2015.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Camboya, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea (UE), Viet Nam y Zimbabwe (54).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Canadá, Libia, Nepal, República Democrática Popular Lao, Saint Kitts y Nevis, Senegal, Tailandia, Trinidad y Tabago (8).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC) (2).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), *Association française des praticiens du droit des marques et des modèles* (APRAM), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), *European Brands Association* (AIM), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) (11).
6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/13/INF/1 Prov. 2*.

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.

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

8. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y el Sr. Eliseo Montiel Cuevas (México) fueron elegidos Vicepresidentes por unanimidad.
9. La Sra. Debbie Roenning desempeñó las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

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

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/13/1 Prov.) sin modificaciones.
11. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación electrónica del informe de la duodécima reunión del Grupo de Trabajo.

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

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/2.
13. El Grupo de Trabajo acordó:
- i) recomendar que las modificaciones de las Reglas 12, 25, 26, 27 y 32 y del punto 7.4 de la tabla de tasas, así como de la traducción al francés del punto 7 de la tabla de tasas, que se exponen en el Anexo del presente documento, sean adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid, sugiriendo como fecha de entrada en vigor el 1 de julio de 2017; y
 - ii) solicitar que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta de modificación de la Regla 21 para su examen en una futura reunión, teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas durante la decimotercera reunión; esa nueva propuesta debería referirse, entre otras cosas, a las tareas que ha de realizar una Oficina a la que se pide que tome nota del registro internacional, a si es posible que la Oficina Internacional recaude y gire tasas nacionales por ese acto de tomar nota y a si la petición podría realizarse al presentar la solicitud internacional.

* La lista definitiva de participantes se publicará en el Anexo del informe de la reunión.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN RELATIVA AL EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEX/ES DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/3.

15. El Grupo de Trabajo acordó lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que no se restrinja el alcance del párrafo 1)b) del Artículo 9sex/ies del Protocolo de Madrid ni se derogue dicho párrafo; y

ii) que todo nuevo examen de la aplicación de dicho Artículo sea realizado por el Grupo de Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a petición expresa de uno de los miembros de la Unión de Madrid o de la Oficina Internacional.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/4.

17. El Grupo de Trabajo:

i) solicitó que la Oficina Internacional, teniendo en cuenta la propuesta que figura en el documento MM/LD/WG/13/4, prepare una nueva propuesta para la introducción de la inscripción de una división y fusión relativa a un registro internacional, que será examinada en la próxima reunión, en la que se aborden todas las cuestiones planteadas durante la decimotercera reunión; en particular, si en una nueva regla propuesta debería contemplarse:

– la opción de exigir el pago de una tasa y el cumplimiento de otros requisitos, con arreglo a la legislación vigente, antes de que una Oficina transmita una petición de división;

– la opción de que esa Oficina transmita declaraciones acerca de la situación de protección de la marca, junto con la petición de división;

– una cláusula de exclusión y una disposición transitoria de demora en la aplicación inspirada en las disposiciones del Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y,

– disposiciones similares en el caso de la fusión de registros derivados de la división; e,

ii) invitó a las delegaciones y a los observadores a seguir efectuando contribuciones a fin de presentarlas a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses contados a partir de la clausura de la decimotercera reunión.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: EXAMEN DE LA PRÁCTICA DE TRADUCCIÓN ENCOMENDADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE MADRID

18. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/5.

19. El Grupo de Trabajo convino con:

i) las medidas propuestas en los párrafos 33 a 37 del documento MM/LD/WG/13/5; y,

ii) que todo nuevo examen de esta cuestión sea realizado por el Grupo de Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a petición expresa de uno de los miembros de la Unión de Madrid o de la Oficina Internacional.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CUESTIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE MADRID

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/6.

21. El Presidente concluyó que no hay consenso sobre la suspensión de la aplicación de los Artículo 6.2), 3) y 4) del Arreglo y del Protocolo y que el Grupo de Trabajo ha acordado solicitar que la Oficina Internacional presente un nuevo documento, a fin de que sea examinado en su siguiente reunión, en el que figuren otras propuestas destinadas a lograr que el Sistema de Madrid evolucione para satisfacer las necesidades de todos sus miembros y sea más flexible y eficaz, sin poner en duda sus principios fundamentales, para lo que el Presidente invitó a las delegaciones y a los observadores a seguir efectuando aportaciones a la Oficina Internacional.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/7.

23. El Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea de la Unión de Madrid, en su siguiente período de sesiones, tome las medidas necesarias para impedir las adhesiones únicamente al Arreglo de Madrid y pidió que la Oficina Internacional proponga la medida más apropiada a dicha Asamblea.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN DE LA REGLA 24.5) DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO: CUESTIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/8.

25. El Grupo de Trabajo acordó lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que se suspenda la entrada en vigor de la Regla 24.5)a) y d) modificada hasta que el Grupo de Trabajo haya vuelto a examinar las implicaciones de su aplicación;

ii) pedir que la Oficina Internacional analice, en un documento que ha de ser examinado en su siguiente reunión, las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales, las designaciones posteriores y las de petición de inscripción de un cambio; en concreto, las funciones y responsabilidades de la Oficina de origen, de la Oficina Internacional y de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en el examen del alcance de las limitaciones; y,

iii) pedir que en otro documento la Oficina Internacional proponga, habida cuenta de las conclusiones del documento anterior, las opciones para la aplicación de la Regla 24.5)a) y d) modificada e indique los recursos adicionales que sean necesarios para la aplicación de dichas opciones.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

26. La Secretaría invitó a las delegaciones a proporcionar a la Oficina Internacional la información de contacto de su Oficina o, según sea el caso, a actualizar dicha información.

27. La Delegación de México pidió que la Oficina Internacional prepare, para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, un documento en el que se analice la posibilidad de que una Oficina pueda transmitir al titular, por conducto de la Oficina Internacional, comunicaciones relativas a las medidas que puedan afectar a la protección de la marca en una Parte Contratante designada tras el envío de declaraciones de concesión de la protección.

28. El Representante del CEIPI sugirió que, en la medida de lo posible, la Oficina Internacional programe las sesiones venideras del Grupo de Trabajo de modo que sus recomendaciones puedan ser sometidas a la Asamblea de la Unión de Madrid a la mayor brevedad.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

29. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia, modificado para tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

30. El Presidente clausuró la reunión el 6 de noviembre de 2015.

[Sigue el Anexo]

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**

(texto en vigor el ~~1 de enero de 2015~~ 1 de julio de 2017)

[...]

**Capítulo 2
Solicitudes internacionales**

[...]

*Regla 12
Irregularidades respecto a la
clasificación de los productos y servicios*

[...]

8bis) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1)a) y 2) a 6) *mutatis mutandis*. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que los productos y servicios mencionados en esa irregularidad no están incluidos en la limitación.

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 25

~~Petición de inscripción de una modificación;~~
Petición de inscripción de una cancelación

1) *[Presentación de la petición]* a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]

iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, la introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

[...]

2) *[Contenido de la petición]* a) En ~~la una~~ petición de inscripción ~~de inscripción de una modificación o en la petición de inscripción de una cancelación~~ efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la ~~modificación o la cancelación~~ inscripción solicitadas,

[...]

d) En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse.

[...]

Regla 26

Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25 de una modificación y de inscripción de una cancelación

1) *[Petición irregular]* Si ~~la petición de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación, mencionadas en una petición~~ efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta. A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.

2) *[Plazo para subsanar la irregularidad]* La irregularidad se puede subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición ~~de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación~~ efectuada conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

[...]

Regla 27

*Inscripción y notificación ~~de una modificación o de una cancelación~~ con respecto a la Regla 25;
Fusión de registros internacionales;
Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto*

1) [*Inscripción y notificación ~~de una modificación o de una cancelación~~*] a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la ~~modificación~~inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que se inscriba una cancelación haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y en el Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen.

b) ~~La~~ Las indicaciones, la modificación o la cancelación se inscribirán en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando se haya presentado una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podrán inscribirse en una fecha ulterior.

Capítulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

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

[...]

vii) ~~los cambios de titularidad, las limitaciones, las renunciaciones y las modificaciones del nombre o de la dirección del titular inscritos~~ las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;

[...]

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el ~~1 de enero 2015~~ 1 de julio de 2017)

*Francos
suizos*

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

- 7.4 Cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, introducción o cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica, de uno o más registros internacionales, ~~una única petición~~ respecto de los que se solicite la misma inscripción o cambio en el mismo formulario ~~de la modificación~~

150

[...]

[Fin del Anexo y del documento]