

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

**Decimosexta reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2018**

TRANSFORMACIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimocuarta reunión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de junio de 2016, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo denominados “el Grupo de Trabajo” y “el Sistema de Madrid”, respectivamente) llegó a un acuerdo sobre una lista de temas que ha de examinar en el futuro (“la hoja de ruta”)¹, a corto, medio y largo plazo. El Grupo de Trabajo revisó la hoja de ruta en su decimoquinta reunión², que tuvo lugar en Ginebra del 19 al 22 de junio de 2017. La transformación es uno de los temas que se enumeran en dicha hoja de ruta.
2. La transformación se recogió en el Artículo 9^{quinquies} del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Protocolo”). Su propósito es atenuar las consecuencias de la cancelación de registros internacionales solicitada por la Oficina de origen debido a la cesación de los efectos de la solicitud de base o del registro resultante de ella (“marca de base”).
3. Cuando se cancela un registro internacional a petición de la Oficina de origen con arreglo al Artículo 6.4) del Protocolo, el titular tiene la posibilidad de asegurar la continuidad de la protección en los territorios cubiertos anteriormente por el registro internacional solicitando la protección nacional o regional directamente ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas previamente que correspondan. La fecha de presentación de la nueva solicitud (de transformación) es la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior, en su caso.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/14/6, Anexo IV.

² Véase el documento MM/LD/WG/15/5, Anexo II.

4. En las conclusiones de una encuesta entre los usuarios sobre las cuestiones relativas al principio de dependencia en el Sistema de Madrid³, las cuales fueron expuestas en la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo, figuran opiniones relativas a la transformación. Los usuarios mencionaron de forma abrumadora que el costo es la razón principal para no elegir la transformación, aunque estuviera a su disposición. Para mayor precisión, los usuarios mencionaron los costos de presentación y los demás costos relacionados con la presentación directa, por ejemplo, la necesidad de representación, la traducción y otros requisitos formales, así como los eventuales costos de procedimientos ulteriores y mantenimiento.

5. Los usuarios manifestaron que algunas Oficinas brindaban asistencia con la transformación e indicaron asimismo que otras Oficinas aún no habían establecido disposiciones para aplicar dicho procedimiento. Además, los usuarios indicaron que encontraban que el procedimiento es costoso, complejo y difícil. También explicaron que dichos factores, junto con un resultado incierto, hacen que a menudo sea preferible o más sencillo presentar una nueva solicitud⁴.

6. Además, las opiniones de los usuarios indicaron con claridad que la transformación se utiliza raramente. El Registro de Madrid carece de estadísticas actuales del número de transformaciones solicitadas anualmente ante las Oficinas nacionales y regionales. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, a la hora de examinar la cesación de los efectos, las Oficinas comunicaron 96 solicitudes de transformación en 2010 y 127 solicitudes de transformación en 2012⁵.

EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN

7. En el Artículo 9 *quinquies* del Protocolo se establecen determinadas condiciones mínimas de la solicitud de transformación:

- i) la solicitud debe ser presentada en el plazo de meses contados a partir de la fecha en la que se inscriba en el Registro Internacional la cancelación del registro internacional;
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud deben estar cubiertos por la lista de productos y servicios del registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada; y
- iii) la solicitud debe satisfacer los requisitos aplicables, nacionales o regionales, que se disponen en la legislación de la Parte Contratante, entre otros, los requisitos correspondientes al domicilio a efectos de notificaciones o mandatario local y al pago de tasas.

8. No hay disposiciones relativas a la transformación en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominado en lo sucesivo “el Reglamento Común”). Aparte de los requisitos de los precedentes apartados i) y ii), la transformación es asunto que se rige exclusivamente por la legislación de la correspondiente Parte Contratante designada.

³ Véase el documento MM/LD/WG/13/6.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/13/6, párrafos 33 a 36.

⁵ Véanse los documentos MM/LD/WG/9/3 y MM/LD/WG/11/4.

RECOMENDACIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN QUE PODRÍAN APLICAR LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS

9. Aunque la transformación fue establecida para reforzar la seguridad jurídica de los titulares de un registro internacional con arreglo al Protocolo, las opiniones de los usuarios dan a entender que la transformación es un mecanismo más bien rígido, que afecta negativamente a su uso. Convendría que el Grupo de Trabajo examine y recomiende posibles mejoras del procedimiento de transformación con el fin de atender las expectativas de los usuarios. Dichas mejoras podrían ser las siguientes:

- i) El Artículo 9^{quinquies} es una disposición obligatoria del Protocolo. Las Partes Contratantes que aún no hayan legislado en su derecho interno una disposición expresa correspondiente a la transformación deberán hacerlo tan pronto cuanto sea posible. El Registro de Madrid elaboró disposiciones tipo para hacer que la legislación nacional sea compatible con el Protocolo de Madrid, entre ellas, una disposición correspondiente a la transformación⁶.

⁶ Véase “Guía para la adhesión”, Anexo II, página 10, párrafo 22 “Transformación”. Se puede consultar en: http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf. La disposición tipo relativa a la transformación dice así:

“1) a) Cuando un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] sea cancelado a petición de la Oficina de origen con arreglo al Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid para la totalidad o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, la persona que era titular del registro internacional en la fecha de su cancelación podrá, dentro de los tres meses posteriores a la fecha en la que fue cancelado el registro internacional, solicitar al [Registrador] el registro de la misma marca (“una solicitud resultante de una transformación”) para los productos y servicios comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional.

“b) Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), las disposiciones aplicables a la solicitud de registro de marca presentada directamente ante el [Registrador] se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la solicitud resultante de una transformación.

“2) a) La solicitud resultante de una transformación se presentará en el Formulario [...] e incluirá, además, lo siguiente:

“i) una declaración en el sentido de que la solicitud es consecuencia de una transformación,

“ii) el número de registro internacional del registro internacional que ha sido cancelado,

“iii) la fecha de dicho registro internacional o la fecha de la designación posterior, según corresponda,

“iv) la fecha en la que se haya inscrito la cancelación del registro internacional,

“v) cuando corresponda, la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud internacional e inscrita en el Registro Internacional.

“b) Una solicitud derivada de una transformación [estará supeditada al pago de la tasa [o tasas] [de transformación] [prescrita] [prescritas] [no estará supeditada al pago de [una tasa] [la tasa estándar de solicitud].

“3) a) Cuando una marca que es objeto de un registro internacional ya goce de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha en que el registro internacional ha sido cancelado o antes de esa fecha, y siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos relativos a la solicitud resultante de una transformación, el [Registrador] procederá a inscribir esa marca. La fecha de registro será la fecha del registro internacional cancelado o la fecha de la designación posterior, según corresponda, y ese registro gozará del mismo derecho de prioridad de que gozaba el registro internacional cancelado.

“b) Cuando una marca que es objeto de un registro internacional aún no goce de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha en que el registro internacional ha sido cancelado o antes de esa fecha, se considerará que los procedimientos o las medidas ya dispuestos en la fecha en que la solicitud resultante de una transformación se presente a los efectos del registro internacional o antes de esa fecha, han sido adoptados a los efectos de la solicitud resultante de la transformación. La fecha de presentación de la solicitud resultante de una transformación será la fecha del registro internacional o la fecha de designación posterior, según corresponda.”

- ii) Una vez cancelados los registros internacionales, los usuarios necesitan información completa y veraz acerca del procedimiento de transformación. Las Partes Contratantes deben brindar la información pertinente referida a los requisitos internos para que sea publicada en la base de datos “Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid”⁷. Dicha base de datos fue inaugurada en mayo de 2017, y en la actualidad brinda la información recibida de 96 Oficinas, 89 de las cuales, al menos, manifestaron que cuentan con un procedimiento de transformación. Sin embargo, las Oficinas podrían brindar información más precisa sobre el modo de tramitar las peticiones de transformación con el fin de reforzar la previsibilidad en provecho de los usuarios.
- iii) Los usuarios mencionaron que los costos añadidos son una razón para no usar la transformación. La política de tasas de transformación no es uniforme en las Partes Contratantes; en algunas Partes Contratantes, la petición de transformación no está sujeta al pago de tasas, mientras que otras Partes Contratantes cobran tasas de transformación. Las Partes Contratantes podrían estudiar la exoneración o la reducción de las tasas en el caso de la petición de transformación, particularmente cuando la Oficina en cuestión ya haya percibido una tasa individual en concepto del registro internacional correspondiente.
- iv) Cuando ya se hayan cumplido determinados actos correspondientes al examen sustantivo de una marca internacional, el resultado de dichos actos se podría trasladar a la solicitud resultante de la transformación, y posteriormente se podría proseguir con el resto del procedimiento. De ese modo se evitaría la innecesaria repetición de labores y gastos, tanto para los usuarios como para la Oficina.
- v) Por último, cuando una marca que es objeto de un registro internacional haya adquirido protección en la Parte Contratante interesada en la fecha en la que se cancele el registro internacional o en una fecha anterior, y siempre que se reúnan todas las condiciones referidas a la solicitud resultante de la transformación, se deberá registrar dicha marca. Dicho efecto es claramente provechoso para los usuarios y conforme a derecho, pues el registro internacional cancelado había recibido protección en las respectivas Partes Contratantes designadas.

10. Se invita al Grupo de Trabajo a que considere las recomendaciones correspondientes al procedimiento de transformación que podrían aplicar las Partes Contratantes designadas, las cuales se exponen en el párrafo 9 del presente documento, y a que se propongan otras mejoras.

[Fin del documento]

⁷ La base de datos con los perfiles de los miembros del Sistema de Madrid está publicada en: www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/.