

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

**Decimoséptima reunión
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

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 22 al 26 de julio de 2019.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Albania, Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Belarús, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, Rumania, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Viet Nam (57).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Arabia Saudita, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tabago (6).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC), Secretaría General de la Comunidad Andina (3).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA), *China Council for the Promotion of international Trade* (CCPIT), *European Brands Association* (AIM), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA), MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas (9).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/17/INF/1 Prov. 2.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. La Sra. Wang Binying, directora general adjunta, Sector de Marcas y Diseños, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 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. Steffen Gazley (Nueva Zelanda) fue elegido presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y la Sra. Constance Lee (Singapur) fueron elegidas vicepresidentas.

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/17/1).

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el informe de la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por vía electrónica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN

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

13. El Grupo de Trabajo:

i) acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones de la Regla 21 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, respectivamente “el Reglamento” y “el Protocolo”), según consta en el Anexo I del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2021;

ii) pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que se proponga una posible nueva modificación de la Regla 21 del Reglamento relativa a la sustitución parcial de un registro nacional o regional por un registro internacional.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: OTRAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/3.

15. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones de las Reglas 25, 27 bis, 30 y 40 del Reglamento, según consta en el Anexo II del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2020.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: 6: RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE TIPOS DE MARCAS Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE ADMITEN

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/4.

17. El Grupo de Trabajo tomó nota de las conclusiones del estudio sobre los tipos aceptables de marcas y los medios de representación presentados en el documento.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL – PLAZO DE RESPUESTA Y FORMAS DE CALCULAR DICHO PLAZO

18. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/5.

19. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, sobre las posibles modificaciones del Reglamento relativas a:

- i) un plazo mínimo para responder a una denegación provisional;
- ii) la manera armonizada de calcular dicho plazo;
- iii) la posibilidad de aplazar la aplicación de esas nuevas disposiciones en el caso de las Partes Contratantes que necesiten tiempo para modificar su marco jurídico, sus prácticas o su infraestructura;
- iv) un requisito más estricto para indicar claramente, en la notificación de denegación provisional, el final del plazo mencionado anteriormente o, si eso no es posible, la manera en que debe calcularse; y
- v) la comunicación electrónica como medio por defecto para transmitir las comunicaciones de la Oficina Internacional dirigidas a los solicitantes, titulares y mandatarios.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLE REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/6.

21. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que se siga examinando la posible reducción del período de dependencia, de cinco a tres años, y los motivos de la cesación del efecto de la marca de base que den lugar a la cancelación del registro internacional, así como de la posible eliminación del efecto automático de la dependencia.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLES OPCIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS IDIOMAS EN EL SISTEMA DE MADRID

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/7 Rev.

23. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare, para su examen en su siguiente reunión, un estudio exhaustivo de las consecuencias en los costos y la viabilidad técnica (incluida una evaluación de las herramientas de la OMPI disponibles actualmente) de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/8.

25. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, para examinarlo en su siguiente reunión, en el que:

i) se propongan cambios en la Regla 9 del Reglamento que contemplen nuevos medios de representación de las marcas y establezcan las flexibilidades necesarias que permitan a los solicitantes cumplir los distintos requisitos de representación previstos en las Partes Contratantes designadas;

ii) se examine la función de la Oficina de origen en la certificación de la representación de la marca en la solicitud internacional; y

iii) se aborden las consecuencias prácticas de los cambios mencionados anteriormente en la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional, y se fomente el acceso a la información relativa a los tipos aceptables de marcas y los requisitos de representación.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE SUIZA

26. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/9.

27. El Grupo de Trabajo convino en proseguir los debates sobre el documento MM/LD/WG/17/9 en su próxima reunión, centrados en el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales, aunque sin limitarse a ello.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE ARGELIA, BAHREIN, EGIPTO, MARRUECOS, OMÁN, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, SUDÁN Y TÚNEZ

28. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/17/10.

29. El Grupo de Trabajo tomó nota de la propuesta contenida en el documento y se remitió a la decisión adoptada en el marco del punto 9 del orden del día a ese respecto.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

30. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia, modificado a fin de tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

31. El presidente clausuró la reunión el 26 de julio de 2019.

[Siguen los Anexos]

**MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS (DOCUMENTO MM/LD/WG/17/2)**

**Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas**

(texto en vigor el 1 de febrero de ~~2020~~2021)

[...]

Regla 21

*Sustitución de un registro nacional o regional
por un registro internacional*

1) [Petición y ~~Notificación~~] Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, ~~de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo~~ a raíz de dicha petición, la Oficina ~~de una Parte Contratante designada~~ haya tomado nota en su Registro, ~~a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina~~, de que se ha sustituido un registro o registros nacionales es o regionales es, según proceda, por ~~un~~ el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales es o regionales es que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales es o regionales es podrá ser incluida también en la notificación ~~en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.~~

2) [Inscripción] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

3) [Otros detalles relacionados con la sustitución] a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.

b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional.

e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (DOCUMENTO MM/LD/WG/17/3)

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 25 Petición de inscripción

[...]

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, ~~cada uno de ellos no se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no deberá cumplir~~ cumple las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid ~~exigidas~~ para ser titular del registro internacional ~~respecto a esa Parte Contratante~~.

[...]

Regla 27bis División de un registro internacional

[...]

3) *[Petición irregular]* a) Cuando la petición no cumpla los requisitos especificados en el párrafo 1) ~~exigibles~~, la Oficina Internacional requerirá a la Oficina que presentó la petición que subsane la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2), ~~la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha del requerimiento en virtud del apartado a), se dará por abandonada la petición y~~ la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular ~~ea la Oficina que la presentó~~, informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición ~~al titular y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.~~

c) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos a) o b), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular, y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[...]

[...]

Capítulo 6 Renovaciones

[...]

Regla 30 Detalles relativos a la renovación

1) [Tasas] a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecerá teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios incluidos en dicha declaración.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

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

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

~~d) [Suprimido] Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.~~

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

[...]

Capítulo 9
Otras disposiciones

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

6) *[Incompatibilidad con la legislación nacional [o regional](#)]* Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27*bis* o el párrafo 2)a) de la Regla 27*ter* no fuesen compatibles con la legislación nacional [o regional](#) de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo. Esa notificación podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Fin del Anexo II y del documento]