

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**

NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL – PLAZO DE RESPUESTA Y FORMAS DE CALCULAR DICHO PLAZO

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. La Oficina Internacional recibe habitualmente quejas de los usuarios del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Sistema de Madrid”) en relación con lo que consideran plazos breves para responder a las notificaciones de denegación provisional. Los usuarios también han indicado que les resulta difícil atender a esas notificaciones dados los distintos plazos de respuesta y las distintas maneras de calcular dichos plazos.
2. Habida cuenta de lo anterior, en 2014, la Oficina Internacional realizó una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid para obtener más información acerca de los diversos plazos de respuesta a las notificaciones mencionadas anteriormente y, sobre todo, la manera en que se calculan dichos plazos. Los resultados de la encuesta se expusieron, en octubre de 2014, en la Mesa redonda de la duodécima sesión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) ¹.

¹ Véase el documento “*Information on Provisional Refusals*”, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf.

3. En su decimocuarta reunión, celebrada en junio de 2016, el Grupo de Trabajo acordó una lista de temas que ha de examinar en el futuro, a corto, mediano y largo plazo². Uno de los temas enumerados en la lista era el de las “Denegaciones provisionales y sus plazos”.

4. En el presente documento se proporciona información sobre las notificaciones de denegación provisional, más concretamente en relación con:

- el plazo que tienen las Oficinas de las Partes Contratantes para enviar esas notificaciones;
- el plazo otorgado al titular para responder;
- los problemas prácticos que afrontan los titulares cuando reciben dichas notificaciones; y
- cuestiones que ha de considerar el Grupo de Trabajo.

PLAZO QUE TIENEN LAS PARTES CONTRATANTES PARA NOTIFICAR UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL

5. En virtud del párrafo 2)b) del Artículo 5 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados, respectivamente, “el Protocolo” y “el Arreglo”), una Parte Contratante podrá declarar que el plazo de un año previsto para notificar una denegación provisional será reemplazado por 18 meses. En virtud del párrafo 2)c) del mismo Artículo, ese plazo podrá prorrogarse, más allá de 18 meses, en caso de oposición. De las 104³ Partes Contratantes del Protocolo en la actualidad, 60⁴ han formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) y 39 han formulado igualmente la declaración prevista en el párrafo 2)c).

6. A pesar de que actualmente el Sistema de Madrid se rige exclusivamente por el Protocolo, 55⁵ Partes Contratantes están obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Dieciséis de esas Partes Contratantes han formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b). Sin embargo, el Artículo 9sexies.1)b) deja dicha declaración sin efecto en las relaciones entre Estados obligados por ambos tratados.

7. En consecuencia, las 16 Partes Contratantes mencionadas anteriormente tienen un plazo de un año para notificar una denegación provisional de protección de la marca que figura en los registros internacionales respecto de los que la Parte Contratante del titular también esté obligada por el Arreglo y un plazo de 18 meses para notificar una denegación provisional con respecto a las marcas de los demás registros internacionales.

8. Por ejemplo, las Oficinas de Argelia, Armenia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Italia, Kenya, Liechtenstein, Polonia, la República Islámica del Irán, San Marino, Suiza, Tayikistán y Ucrania, que están obligadas por el Arreglo y el Protocolo y han formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b), tendrían un plazo de un año para notificar una denegación provisional de protección de una marca en un registro internacional respecto del que la Parte Contratante del titular fuera Albania, que también está obligada por los dos tratados, pero tendrían un plazo de 18 meses para notificar dicha denegación cuando la Parte Contratante del titular fuera Afganistán, que está obligado por el Protocolo únicamente.

² Véanse los documentos MM/LD/WG/14/6, Anexo IV, y MM/LD/WG/15/5, Anexo II.

³ El 17 de marzo de 2019, tras el depósito del instrumento de adhesión del Canadá.

⁴ <https://www.wipo.int/madrid/es/members/declarations.html>.

⁵ https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

9. El sistema vigente de plazos distintos para notificar una denegación provisional, que depende de si una Parte Contratante ha formulado las declaraciones previstas en el Artículo 5.2), de si la denegación provisional es consecuencia de una oposición y de si se aplica el Artículo 9*sexies*, dificulta a los usuarios del Sistema de Madrid, es decir, los titulares, Oficinas y terceros, determinar si todavía es posible notificar una denegación provisional.

10. En 2017, la Oficina Internacional recibió 110.668 notificaciones de denegación provisional:

- 101.593 (91,80%) de esas notificaciones se recibieron en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de inicio del plazo de denegación (la fecha de la notificación por la Oficina Internacional); 4.963 (4,48%), entre 12 y 15 meses; 4.067 (3,67%), entre 15 y 18 meses; y 45 (0,04%), después de 18 meses.
- El promedio de tiempo más breve en que la Oficina de una Parte Contratante notificó una denegación provisional de oficio fue de 19 días laborables y el más largo, de 453 días. El promedio de tiempo más breve en que la Oficina de una Parte Contratante notificó una denegación provisional basada en una oposición fue de 76 días y el más largo, de 447 días.

11. En el cuadro que figura a continuación se indica el promedio de días naturales que las Oficinas de las Partes Contratantes tardaron en notificar una denegación provisional en 2017:

Parte Contratante		Denegación provisional de oficio	Denegación provisional basada en una oposición
Sin declaración en virtud del Artículo 5.2)b)		277	212
Declaración en virtud del Artículo 5.2)b) y obligada por el Protocolo únicamente	Sin declaración en virtud del Artículo 5.2)c)	149	210
	Declaración en virtud del Artículo 5.2)c)		259
Declaración en virtud del Artículo 5.2)b) y obligada por los dos tratados	Se aplicaba la declaración	312	197
	No se aplicaba la declaración (Artículo 9 <i>sexies</i>)	278	210

12. Se recuerda que, en virtud del párrafo 2)e) del Artículo 5 del Protocolo, la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante denominada “la Asamblea”) podrá, en cualquier momento, examinar el funcionamiento del sistema establecido en los párrafos 2)a) a 2)d) del mismo artículo y podrá, por decisión unánime, adoptar modificaciones de esos párrafos. La naturaleza permanente de ese mandato quedó clara en la declaración interpretativa adoptada en 2006 por la Asamblea, en su trigésimo séptimo período de sesiones⁶.

13. Habida cuenta de lo anterior, el Grupo de Trabajo podrá considerar si debería emprenderse el examen del funcionamiento del párrafo 2)b) del Artículo 5 del Protocolo a fin de armonizar los plazos que tienen las Oficinas para notificar una denegación provisional de oficio, dejándolo en un año. Teniendo en cuenta la información proporcionada en los párrafos 10 y 11, la gran mayoría de las Oficinas ya satisfacen ese plazo y dicha armonización beneficiaría al Sistema de Madrid al introducir una mayor simplicidad y eficiencia.

⁶ Véase el documento MM/A/37/4.

EL PLAZO PARA RESPONDER A UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL Y EL CÁLCULO DE DICHO PLAZO

14. La notificación de denegación provisional debe contener o indicar la información mencionada en la Regla 17 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”). En el Reglamento Común no se prevé un plazo específico para que el titular responda a una notificación de denegación provisional. Sin embargo, en virtud de la Regla 17.2)vii) se exige que dicho plazo sea “razonable en función de las circunstancias”.

15. Al no haber una disposición orientativa u obligatoria para las Partes Contratantes sobre la duración de dicho plazo, se deja al arbitrio de las Partes Contratantes indicar, en concordancia con su legislación y prácticas nacionales, ese plazo y la manera en que debería calcularse, preferiblemente, con la indicación de la fecha en que vence.

16. Las Partes Contratantes tienen distintas interpretaciones de lo que debería ser “razonable en función de las circunstancias”. En los resultados de la encuesta mencionada en 2014⁷ se revelaba que las Partes Contratantes han establecido distintos plazos para responder a una denegación provisional, que van de los 15 días hasta los 15 meses, y, además, que las Partes Contratantes calculan esos plazos de manera distinta. La manera en que la Parte Contratante en cuestión calcula el plazo podrá incidir en gran medida en el tiempo de que dispone en la práctica el titular para responder a una notificación de denegación provisional. La mayoría de las Oficinas utilizan una de las tres opciones de cálculo que figuran más adelante:

i) La fecha de inicio es la fecha en que la Oficina emite la denegación provisional o envía la notificación a la Oficina Internacional

Cuando la fecha de inicio del plazo quede determinada por la fecha en que la Oficina emite la denegación o envía la notificación a la Oficina Internacional, el cálculo de la fecha en que vence el plazo no será, en principio, difícil, siempre y cuando esa fecha esté indicada claramente en la comunicación.

ii) La fecha de inicio es la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación al titular

Cuando la fecha de inicio del plazo sea la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación al titular, determinar dicha fecha será bastante sencillo porque la Oficina Internacional indica claramente esa fecha en la comunicación transmitida junto con la notificación.

iii) La fecha de inicio es la fecha en que el titular recibe la notificación de la Oficina Internacional

Como la fecha en que el titular recibe la notificación no queda registrada en el Registro Internacional, quizá haya dudas sobre cuándo se inició el plazo y si el titular ha cumplido con él al responder a la notificación. Las Oficinas de las Partes Contratantes que efectúen dicho cálculo quizá exijan pruebas de la fecha de recepción, lo cual podría crear incertidumbre cuando, por ejemplo, el matasellos sea ilegible o inexistente.

17. Teniendo en cuenta la información que figura en los párrafos 14 a 16, conviene que el Grupo de Trabajo considere si podría ponerse de acuerdo sobre algunas modificaciones del marco jurídico del Sistema de Madrid, en el sentido de prever un plazo mínimo para responder a una notificación de denegación provisional y la manera armonizada de calcular dicho plazo.

⁷ Véase el documento “*Information on Provisional Refusals*”, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf.

DIFICULTADES PRÁCTICAS Y POSIBLE INSEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS TITULARES

DISTINTOS PLAZOS Y MANERAS DE CALCULARLOS

18. La Oficina Internacional transmite a los titulares una copia de todas las notificaciones de denegación provisional que recibe. Esa copia va acompañada de una comunicación estándar, en el idioma de trabajo escogido por el titular, en la que figura la fecha en que:

- la Oficina envió la notificación, cuando se indique en la notificación o cuando se haya enviado en forma electrónica;
- la Oficina Internacional recibió la notificación, que coincidirá con la fecha anterior cuando se haya enviado en forma electrónica; y,
- la Oficina Internacional transmitió la notificación al titular.

19. En el ejemplo siguiente se explican los problemas que afrontan los titulares en la práctica cuando reciben varias notificaciones de denegaciones provisionales: el titular de un registro internacional presentado ante la Oficina de Islandia (la Oficina de origen) ha designado a Australia, China, Egipto, la Federación de Rusia, Francia, México y Noruega. En caso de que el titular reciba una notificación de denegación provisional de cada una de las Partes Contratantes designadas, tendrá que afrontar los problemas siguientes:

i) Distintos plazos y distintas maneras de calcularlos

Según el ejemplo expuesto anteriormente, el titular recibirá notificaciones de denegación provisional en las que se indicarán los siguientes plazos de respuesta:

- Australia, 15 meses a partir de la fecha de notificación de la Oficina;
- China, 15 días a partir de la fecha de recepción de la notificación por el titular;
- Francia, un mes a partir de la fecha en que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional;
- México, dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación al titular;
- Egipto, 60 días a partir de la fecha de notificación de la Oficina;
- Noruega, tres meses a partir de la fecha de la decisión de la Oficina;
- la Federación de Rusia, seis meses a partir de la fecha de notificación de la Oficina.

ii) Distintos idiomas

La notificación de denegación provisional figurará en el idioma de comunicación escogido por la Oficina. En el ejemplo anterior, el titular recibirá notificaciones de denegación provisional en inglés (Australia, China, Egipto, la Federación de Rusia y Noruega), francés (Francia) y español (México). Además, la Regla 17.2)v) del Reglamento Común autoriza a las Oficinas a enumerar, en la notificación, la lista de productos y servicios respecto de los que pueden existir derechos anteriores en el idioma utilizado por esa Oficina. Según el ejemplo anterior, el titular podrá recibir denegaciones provisionales basadas en derechos anteriores que contengan listas de productos y servicios en árabe, chino, noruego y ruso.

iii) Requisitos adicionales

Las Oficinas podrán tener requisitos adicionales, por ejemplo, el de que el titular esté obligado a nombrar un agente o abogado local, que a veces se elegirá de una lista de agentes o abogados debidamente autorizados, para responder a la notificación.

TRANSMISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL

20. Además de los distintos cálculos del plazo expuestos anteriormente, el período de tiempo de que dispone realmente el titular para responder a la notificación podría acortarse aún más en función de:

- los medios de comunicación entre la Oficina y la Oficina Internacional;
- el trámite necesario emprendido por la Oficina Internacional (introducción de datos, examen, inscripción y notificación) que, por término medio, lleva 12 días laborables,⁸ y
- los medios de comunicación entre la Oficina Internacional y el titular.

21. La información que recibe la Oficina Internacional figura en formato legible por máquina o en otros formatos. La información transmitida en formato de lenguaje extensible de marcado (XML), con arreglo a las normas del servicio de comunicación electrónica del Sistema de Madrid (MECA), es legible por máquina. La información transmitida por otros medios, por ejemplo, imágenes de documentos transmitidos en formato de documento portátil (PDF), ya sea por medio del Portal de Madrid para las Oficinas de PI (MOP) o el formulario en línea de Contact Madrid, así como los documentos enviados por medio de un servicio postal, no son legibles por máquina.

22. Cuando las Oficinas transmiten información en formato XML, la información se recoge directamente en el sistema de tramitación interno de la Oficina Internacional, lo que permite automatizar la introducción de datos, el examen y la transmisión de la información al titular. Dicho modo de comunicación, en sí, no incide negativamente en el plazo para responder a las notificaciones.

23. Cuando las Oficinas transmiten información en formato no legible por máquina, la Oficina Internacional necesita procesarla manualmente para introducir los datos, examinarlos y transmitir la información al titular. Este proceso manual puede incidir negativamente en el plazo para responder a las notificaciones, en función de la manera en que deba calcularse. Es posible que para los documentos enviados por medio de un servicio postal la incidencia en el plazo para responder sea aún más negativa debido a los retrasos propios de esos servicios.

24. En 2018, la Oficina Internacional recibió 134.000 notificaciones de denegaciones provisionales. De ellas, 112.000 (83%) se transmitieron en formato XML; sin embargo:

- únicamente 29 Oficinas transmitieron información en formato XML a la Oficina Internacional;
- 28 Oficinas transmitieron información a la Oficina Internacional por medio del MOP o del formulario en línea de Contact Madrid, con documentos PDF; y
- 36 Oficinas siguieron transmitiendo información a la Oficina Internacional por medio de un servicio postal.

⁸ Promedio mensual de tramitación de las decisiones en marzo de 2019, disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/docs/madrid_pendency_rates.pdf.

TRANSMISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN AL TITULAR

25. Los titulares o mandatarios que hayan optado por recibir comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional reciben por correo electrónico una copia de la notificación de denegación provisional. Este modo de transmisión no incide negativamente en el período de tiempo de que dispone el titular para responder a la notificación.

26. Los titulares o mandatarios que no hayan optado por recibir comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional reciben una copia de la notificación de denegación provisional enviada mediante el servicio postal, lo que podría reducir el tiempo de que dispone realmente el titular para responder a la notificación. El envío de una notificación mediante servicio postal puede llevar, por término medio, de dos a cuatro días, si el destinatario reside en Europa, de cuatro a siete días, si el destinatario reside en los Estados Unidos de América, y de cuatro a 10 días, en el caso de los destinatarios del resto del mundo.

27. En los casos en que una comunicación electrónica no llega al destinatario, la Oficina Internacional recibe un mensaje automático del proveedor de servicios de correo electrónico certificado. Esto lleva a que la Oficina Internacional vuelva a enviar la comunicación por vía electrónica y, en caso de que siga sin llegar al destinatario, la comunicación se envíe al titular por conducto del servicio postal.

28. Los titulares y los mandatarios también pueden aprovechar el *Madrid Portfolio Manager* (MPM), que es una herramienta segura en línea que permite el intercambio electrónico de comunicaciones con la Oficina Internacional. Como en el caso de la comunicación electrónica, este modo de transmisión no tiene efectos negativos en el período de tiempo de que dispone el titular para responder a la notificación.

29. En 2018, la Oficina Internacional envió 325.670 notificaciones a los titulares o a sus mandatarios; de esas notificaciones, el 88% fueron enviadas electrónicamente. Ese mismo año, la Oficina Internacional registró 52.989 marcas; en el 87% de esos registros internacionales, el titular o el mandatario había indicado una dirección de correo electrónico.

30. Habida cuenta de la información presentada en los párrafos 25 a 29, conviene que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de exigir a los solicitantes y a los mandatarios que proporcionen una dirección de correo electrónico en la solicitud internacional y que la comunicación electrónica sea la opción por defecto para las comunicaciones de la Oficina Internacional dirigidas a los solicitantes y titulares.

CUESTIONES QUE HAN DE CONSIDERARSE

31. La situación actual, en la que las Oficinas prevén plazos diferentes para responder a una notificación de denegación provisional y utilizan distintos métodos para calcular esos plazos, resulta problemática para los titulares de registros internacionales.

32. El tiempo real de que dispone el titular para responder a la notificación depende de varios factores, como la duración del plazo de respuesta, la manera en que se calcula, la manera en que la Oficina transmite la notificación a la Oficina Internacional, el hecho de que la Oficina Internacional reciba información legible por máquina y la manera en que se transmite la notificación al titular.

33. Resulta totalmente posible que, en el peor de los casos, para cuando el titular reciba una notificación, haya vencido el plazo de respuesta. A fin de evitar esa situación, la Oficina Internacional da prioridad al examen de las notificaciones enviadas por las Partes Contratantes que tienen plazos de respuesta más cortos y a las enviadas por las Partes Contratantes respecto de las que el plazo de respuesta se calcula a partir de la fecha en que se haya emitido la denegación o de que la notificación haya sido enviada por la Oficina.

34. Se debería alentar a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid a que sigan esforzándose por transmitir las comunicaciones a la Oficina Internacional en formato legible por máquina, con miras a acelerar la tramitación de esas comunicaciones y, en consecuencia, reducir el tiempo de transmisión de las comunicaciones a los titulares.

35. Las Oficinas mencionadas anteriormente también deberían indicar claramente el plazo de que dispone el titular para responder a una comunicación y la fecha en que finaliza dicho plazo o, en cualquier caso, explicar claramente la manera en que debe calcularse el plazo. Además, deberían facilitar información detallada a los usuarios sobre otros requisitos previstos para responder a una notificación en la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid.

36. Se podría exigir a los solicitantes, titulares y mandatarios que reciban comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional, en calidad de opción por defecto, ya que es el método de transmisión más fiable, rápido y eficaz en función de los costos, y alentarlos a utilizar el MPM.

37. Se podría alentar a todos los actores del Sistema de Madrid (solicitantes, titulares, mandatarios y Oficinas) a que intercambien comunicaciones electrónicas con la Oficina Internacional en formato legible por máquina.

38. Para abordar la cuestión de que se trata quizá sea necesario introducir cambios en el marco jurídico del Sistema de Madrid o de sus Partes Contratantes. Conviene que el Grupo de Trabajo siga examinando si:

- a) la duración del plazo para responder a una notificación de denegación provisional y su cálculo deben seguir siendo cuestiones que determine únicamente la Parte Contratante designada de que se trate;
- b) el Reglamento Común podría prever un plazo armonizado para responder a una denegación provisional o, si no, fijar un plazo mínimo, en el entendimiento de que se podría conceder un plazo más largo de conformidad con la legislación nacional pertinente; y
- c) se debe revisar el funcionamiento del sistema establecido en el Artículo 5.2)b) del Protocolo, armonizando el plazo que tienen las Oficinas para notificar una denegación provisional de oficio, dejándolo en un año.

39. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar la información expuesta en el presente documento y a proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre las posibles vías para seguir avanzando.

[Fin del documento]