

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**

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimosexta reunión, celebrada en Ginebra del 2 al 6 de julio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) examinó varios tipos de marcas distintas de las mencionadas expresamente en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominados “el Reglamento Común” y “el Protocolo”).¹
2. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparara un documento en el que se describieran las posibles modificaciones de la Regla 9 del Reglamento Común con miras a introducir nuevos medios de representación.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/16/4.

I. POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO COMÚN

3. En la Regla 9.4)a)v) del Reglamento Común se exige que en la solicitud internacional figure o se indique una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial. Esa regla podría modificarse para exigir que en la solicitud internacional figure o se indique una representación clara y precisa de la marca. Esa modificación permitiría presentar una solicitud internacional en la que figure cualquier representación de la marca, gráfica o no gráfica.

4. A modo de simplificación adicional, en la Regla 9 se podría exigir que la representación figure en color cuando se reivindique el color como elemento distintivo, de conformidad con el párrafo 4)a)vii). Se podría suprimir de ese párrafo el requisito de aportar una segunda representación de la marca², con la consiguiente supresión del recuadro que figura en el apartado 7.b) del formulario oficial MM2.

5. Podría modificarse la Regla 9.5)d)iv) para exigir que la Oficina de origen certifique que la marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base (denominada en adelante “la marca de base”). Ese cambio proporcionaría más flexibilidad a las Oficinas al certificar las solicitudes internacionales y armonizaría la regla con el texto que figura en Artículo 3.1) del Protocolo. Por lo tanto, dispararía las dudas en cuanto a si el requisito de que la marca de base sea la misma que la marca internacional, que figura actualmente en esa regla, es más estricto que el requisito previsto en el Artículo 3.1) del Protocolo, que hace referencia a la correspondencia entre las indicaciones que figuran en la solicitud internacional y las de la marca de base. No obstante, la certificación seguiría siendo una decisión de la Oficina de origen en estricta aplicación del Protocolo de Madrid y de la regla. Por ejemplo, la Oficina interesada seguiría teniendo que decidir si podría considerarse que una solicitud internacional con una representación más clara de la marca o con una marca representada por diferentes medios cumple los requisitos previstos en el Artículo 3.1) del Protocolo.

6. Las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominadas “las Instrucciones Administrativas”) podrían modificarse para indicar la manera en que pueden representarse las marcas en la solicitud internacional. La representación de la marca vendría determinada por la forma en que se transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional. En el caso de las solicitudes internacionales transmitidas por servicios postales o de distribución, seguiría siendo necesaria una representación gráfica de la marca que comprendiera, por ejemplo, una o más imágenes de la marca correspondientes a un tamaño de papel A4 (es decir, 210 por 297 milímetros). Las solicitudes internacionales transmitidas electrónicamente podrían presentarse mediante una representación electrónica de la marca. En las Instrucciones Administrativas se podrían indicar los formatos y requisitos técnicos aceptables para cada forma de representación electrónica, a saber, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, sonidos e imágenes en movimiento con sonido.

² La Regla 9.4)a)v) y vii) del Reglamento Común reza como sigue:

“4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará [...]”
“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, [...]”
“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.”

II. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

7. Resulta razonable esperar que, en un futuro cercano, todas las Partes Contratantes del Sistema de Madrid acepten distintos medios de representación, intercambiados por medios electrónicos y en formato digital. El Sistema de Madrid debe estar preparado para servir a sus usuarios a medida que evoluciona este panorama, actualizando su marco jurídico y ajustando sus procesos, prácticas, organización e infraestructura. Además, el Grupo de Trabajo tal vez considere conveniente examinar nuevas formas de prestar apoyo a los usuarios del Sistema de Madrid, mientras que las Partes Contratantes llevan a cabo la transición a esa etapa.

A. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

i) Signos que no pueden constituir una marca

8. Al examinar las posibles vías para seguir avanzando en relación con las modificaciones descritas en los párrafos 3 a 6, el Grupo de Trabajo puede optar por tener en cuenta las conclusiones de la encuesta sobre los tipos de marcas y los medios de representación aceptables, que figuran en el Anexo del documento MM/LD/WG/17/4. En concreto, sería pertinente considerar que en el caso de 47 de las 82 Oficinas que participaron en la encuesta, las marcas se definen, de conformidad con su legislación aplicable y sus prácticas, como signos que pueden representarse gráficamente y que, en el caso de 35 de esas Oficinas, las marcas se definen como signos perceptibles visualmente.

9. Las modificaciones mencionadas anteriormente no restringirían el derecho de las Partes Contratantes designadas a denegar la protección cuando el signo que es objeto de un registro internacional no constituya una marca conforme a su legislación aplicable y sus prácticas. Por ejemplo, si bien la mayoría de las Oficinas que respondieron al cuestionario protegen las marcas denominativas, figurativas, tridimensionales y de color, varias Oficinas no protegen, por ejemplo, las marcas sonoras, los hologramas y las marcas animadas o multimedia.

10. Por lo tanto, los titulares de registros internacionales correspondientes a los denominados nuevos tipos de marcas se seguirían enfrentando a la denegación provisional cuando el signo objeto del registro internacional no constituya una marca en virtud de la legislación y las prácticas de las Partes Contratantes designadas, independientemente de la forma en que estén representadas esas marcas.

11. Es probable que la situación descrita en el párrafo 10 mejore a medida que las Partes Contratantes emprendan el examen de sus prácticas y marcos jurídicos nacionales o regionales. El Grupo de Trabajo tal vez considere conveniente examinar si sería útil examinar periódicamente la evolución de la situación antes mencionada, probablemente en su mesa redonda.

ii) Requisitos de representación diferentes

12. Las modificaciones descritas en los párrafos 3 a 6 no eliminarán los inconvenientes que los titulares seguirían teniendo en el cumplimiento de los distintos requisitos de representación previstos en las Partes Contratantes designadas para un tipo determinado de marca, siempre y cuando constituya una marca en esas Partes Contratantes designadas. Algunas Partes Contratantes se están preparando para aceptar solicitudes nacionales en las que figure una representación no gráfica de la marca, mientras que otras Partes Contratantes siguen exigiendo una representación gráfica de la marca.

13. Parece que la representación gráfica sigue siendo el medio de representación aceptado más comúnmente para la mayoría de los tipos de marcas en la mayoría de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid. Habida cuenta de lo anterior, el Grupo de Trabajo quizá considere conveniente examinar si las modificaciones descritas en los párrafos 3 a 6, al introducir la posibilidad de presentar solicitudes internacionales en las que figure una representación no gráfica de la marca, complicarían las cosas a los usuarios.

14. Los titulares que presentan solicitudes internacionales en las que figure una representación no gráfica de la marca recibirán, con toda probabilidad, una denegación provisional en las Partes Contratantes designadas que sigan exigiendo una representación gráfica de las marcas. En consecuencia, los titulares que tengan una representación gráfica en la marca de base estarían limitados a designar Partes Contratantes que acepten esa representación gráfica. Convendría que el Grupo de Trabajo examinara la manera de abordar esa situación.

15. A modo de solución, el Grupo de Trabajo tal vez estime oportuno considerar la posibilidad de permitir que los solicitantes presenten una solicitud internacional en la que figure una representación diferente de la que figura en la marca de base o una representación adicional, similar a la solución contemplada actualmente en la Regla 9.4)a)vii) para las marcas en color. Como se debatió en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas Partes Contratantes exigen que la reproducción que figura en la solicitud internacional sea idéntica a la que figura en la marca de base³. En esas Partes Contratantes, no se permitiría al titular presentar una solicitud internacional en la que figure una representación diferente de la marca, a menos que esas Partes Contratantes introduzcan algunas flexibilidades en sus prácticas de certificación.

16. Otra solución a la situación descrita en el párrafo 14 sería que las Partes Contratantes designadas exigieran, en una denegación provisional, que los titulares proporcionaran una representación de la marca de conformidad con su legislación aplicable y sus prácticas. Esta solución quizá no sea posible cuando la Parte Contratante designada considere que la reproducción, tal como figura en el Registro Internacional, no es suficiente para definir con claridad y precisión el objeto de la protección.

17. Por ejemplo, la mayoría de las solicitudes internacionales que indican que la marca es tridimensional se presentan con una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional de la marca, como, por ejemplo, la imagen de una botella. Algunas Partes Contratantes pueden exigir que las solicitudes de registro de marcas tridimensionales estén representadas mediante varias vistas de la marca para la concesión de una fecha de presentación. En esas Partes Contratantes, el suministro de vistas adicionales quizá no sirva para superar la denegación de protección de una solicitud internacional presentada mediante una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional de una marca tridimensional.

18. Habida cuenta de lo anterior, convendría que el Grupo de Trabajo examinara si también sería necesario establecer requisitos mínimos de representación para cada tipo de marca que fueran aceptables para todas las Partes Contratantes. Ello ofrecería a los titulares la certidumbre tan deseada al utilizar el Sistema de Madrid.

B. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

i) Consideraciones técnicas relativas a las Partes Contratantes

19. En la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional indicó que la introducción de una representación no gráfica en el Sistema de Madrid exigiría que las Partes Contratantes intercambiaran esa representación en formato electrónico y por medios electrónicos⁴.

³ Véase el documento MM/LD/WG/15/RT/Presentation/2.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/16/4.

20. La Oficina de origen puede transmitir una representación gráfica de la marca a la Oficina Internacional por medios electrónicos o enviarla por correo o por servicios de distribución. A su vez, la Oficina Internacional puede notificar a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas la representación gráfica por medios electrónicos (es decir, mediante la transmisión de un archivo digital en el que figure esa representación) o por servicios postales o de distribución (es decir, mediante el envío de una notificación impresa en la que figure la representación de la marca). A fin de intercambiar de manera eficiente las representaciones no gráficas será necesario que todas las Partes Contratantes intercambien esas representaciones en formato digital y por medios electrónicos; es decir, sin necesidad de entregar archivos digitales en un soporte físico como, por ejemplo, una memoria USB.

21. Varias Oficinas que participaron en la encuesta a que se hace referencia en el párrafo 8 indicaron que no reciben solicitudes nacionales en forma de datos o por medios electrónicos; esas Oficinas no exigen ni permiten al solicitante que presente una representación electrónica de la marca y no almacenan una representación electrónica de la marca en una base de datos nacional. En vista de esas conclusiones, el Grupo de Trabajo tal vez considere conveniente examinar si sería aconsejable establecer un calendario para que todas las Partes Contratantes intercambien datos por medios electrónicos en el marco del Sistema de Madrid.

ii) Consideraciones técnicas relativas a la Oficina Internacional

22. Además de las cuestiones expuestas anteriormente, habría que tener en cuenta algunas consideraciones técnicas en relación con la Oficina Internacional, con miras a aplicar las modificaciones descritas en los párrafos 3 a 6.

23. Si bien la Oficina Internacional cuenta con la infraestructura técnica necesaria para tramitar las representaciones electrónicas de la marca, tendría que modificar sus procedimientos y sus sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TI), de modo que pudiera recibir, examinar, publicar, poner a disposición del público y notificar determinadas representaciones, como, por ejemplo, las que consistan en archivos digitales sonoros o multimedia.

24. En consecuencia, la Oficina Internacional tendría que evaluar esos cambios y el tiempo necesario para su aplicación. La Oficina Internacional quizá tenga que actualizar asimismo sus normas técnicas para la comunicación electrónica. A su vez, ello podría inducir a las Oficinas de las Partes Contratantes a llevar a cabo unos procesos similares.

25. Convendría que el Grupo de Trabajo tuviera en cuenta las consideraciones expuestas en los párrafos 22 a 24, al examinar un posible calendario para la introducción de las modificaciones descritas en los párrafos 3 a 6.

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

[Fin del documento]