

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

**Decimoctava reunión
Ginebra, 12 a 16 de octubre de 2020**

DENEGACIÓN PROVISIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimoséptima reunión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante "el Grupo de Trabajo") examinó los problemas prácticos a los que se enfrentan los titulares al recibir notificaciones de denegación provisional, en lo que respecta a los plazos y el cálculo de estos.

2. Después del examen mencionado, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparara un documento, para estudiarlo en su decimoctava reunión, sobre las posibles modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante "el Reglamento") con miras a prever:

- i) un plazo mínimo para responder a una denegación provisional;
- ii) la forma armonizada de calcular dicho plazo;
- iii) la posibilidad de que las Partes Contratantes que necesiten tiempo para modificar su marco jurídico, sus prácticas o su infraestructura apliquen esas nuevas disposiciones en una fecha ulterior;

- iv) un requisito más estricto para indicar claramente en la notificación de denegación provisional el vencimiento del plazo mencionado anteriormente o, si ello no es posible, la forma en que debe calcularse; y
- v) la comunicación electrónica como medio por defecto para transmitir las comunicaciones de la Oficina Internacional a los solicitantes, titulares y mandatarios¹.

3. En el presente documento se exponen varias posibilidades que el Grupo de Trabajo puede examinar como base para las deliberaciones sobre posibles modificaciones del Reglamento, tal como se indica en los incisos i) a v) mencionados.

PRINCIPAL CUESTIÓN OBJETO DE EXAMEN

4. Al responder a las notificaciones de denegación provisional emitidas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, los titulares deben hacer un seguimiento de los distintos plazos y las diferentes formas de calcularlos. Esta situación es una causa frecuente de quejas de los usuarios del Sistema de Madrid.

5. Los titulares también han subrayado que no siempre disponen de tiempo suficiente para responder a las denegaciones provisionales, señalando, en particular, que suelen necesitar más tiempo para obtener traducciones, examinar los motivos de la denegación, y nombrar y dar instrucciones a los mandatarios locales. En el peor de los casos, estas dificultades podrían dar lugar a un incumplimiento de los plazos correspondientes, lo que tendría como consecuencia la posible pérdida de los derechos en algunas Partes Contratantes designadas.

6. En la reunión anterior del Grupo de Trabajo, las delegaciones tomaron nota de los problemas a los que se enfrentaban los titulares e indicaron que estarían dispuestas a examinar la posibilidad de establecer un plazo determinado o mínimo para responder a las denegaciones provisionales. Además, numerosas delegaciones apoyaron la necesidad de coherencia en el cálculo de los plazos para ayudar a reducir la confusión de los titulares.

7. El hecho de disponer de un plazo determinado o mínimo para responder a las denegaciones provisionales, o de una forma armonizada de calcular dichos plazos, o ambas cosas, no tendría ninguna repercusión en las prácticas vigentes de las Oficinas en lo que respecta a la notificación de su decisión definitiva en virtud de la Regla 18*ter*.2) o 3). Una vez que los titulares hayan respondido a las denegaciones provisionales y hayan cumplido los requisitos aplicables, por ejemplo, haber nombrado a un mandatario local, todos los demás procesos y plazos se ajustarían a la legislación y las prácticas aplicables.

8. Sería beneficioso para todas las partes implicadas disponer de un plazo determinado calculado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite al titular la notificación de denegación provisional. Este enfoque facilitaría a los titulares la gestión de su cartera de marcas, aun cuando reciban varias denegaciones provisionales de Partes Contratantes designadas. El hecho de disponer de un plazo determinado y de un cálculo armonizado de dicho plazo no sólo sería beneficioso para el titular, sino que situaría a todos los usuarios del Sistema de Madrid en igualdad de condiciones. Además, sería transparente para todas las partes interesadas, ya que las notificaciones de denegación provisional tendrían el mismo plazo y la Oficina Internacional podría indicar claramente la fecha de vencimiento de ese plazo cuando transmitiera la notificación al titular.

¹ El debate relativo a la comunicación electrónica como medio por defecto de transmisión de las comunicaciones, que se señala en el párrafo 2.v) del presente documento, se aborda más detalladamente en el documento MM/LD/WG/18/2 titulado "Propuestas de modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas".

9. Varias delegaciones se han preguntado si el hecho de que en el Sistema de Madrid se establezcan plazos distintos de los fijados en la legislación aplicable daría lugar a una diferencia de trato entre los usuarios del sistema nacional o regional y los usuarios del Sistema de Madrid. No sería así; los diferentes plazos no facilitarían a los usuarios del Sistema de Madrid la obtención de protección, sino que simplemente garantizarían que los titulares de derechos que utilizan el Sistema de Madrid tengan tiempo suficiente para designar a un abogado local a fin de impugnar una denegación.

10. Las medidas necesarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19, que dieron lugar al cierre de algunas oficinas y a la interrupción de los servicios postales, han puesto de relieve la importancia y la necesidad de que la Oficina Internacional disponga de una comunicación electrónica con sus usuarios, a saber, Oficinas, solicitantes, titulares y representantes. Por consiguiente, sería un avance positivo y muy necesario que el Grupo de Trabajo conviniera en que todas las comunicaciones en el marco del Sistema de Madrid se intercambien por medios electrónicos¹.

PLAZOS Y SU CÁLCULO

11. Los plazos para responder a las denegaciones provisionales, junto con las diferentes formas en que las diversas Partes Contratantes los calculan, tienen un efecto considerable en el tiempo de que dispone el titular para responder a una notificación de denegación provisional. Por lo tanto, es conveniente examinar estas cuestiones conjuntamente, y no por separado.

12. Las conclusiones de una encuesta realizada por la Oficina Internacional y presentada a la mesa redonda del Grupo de Trabajo en 2014² (denominada en adelante "la encuesta"), mostraron que los plazos concedidos por las Oficinas de las Partes Contratantes para responder a una denegación provisional varían considerablemente, desde 15 días hasta 15 meses. Además, la encuesta indicó que las Partes Contratantes calculan esos plazos de forma diferente. En el documento MM/LD/WG/17/5 y, en particular, en su párrafo 19, se ilustran los problemas prácticos a los que se enfrentan los titulares al recibir múltiples notificaciones de denegaciones provisionales³.

13. En la Regla 17.2)vii) del Reglamento se establece que el plazo para responder a una denegación provisional deberá ser "razonable en función de las circunstancias". Si bien en esta Regla se indica que sería preferible que las Oficinas indicaran claramente en la notificación de la denegación provisional la fecha de vencimiento del plazo, no se trata de un requisito estricto ni esta Regla impone requisito alguno sobre la forma en que la Oficina debe calcular el plazo. Por lo tanto, en la actualidad, se deja al arbitrio de las Partes Contratantes la tarea de indicar el plazo y la forma en que este se calcula, de conformidad con su legislación y sus prácticas internas.

14. Los titulares han indicado que las grandes diferencias que existen en los plazos establecidos por las Partes Contratantes y, de igual modo, la forma en que se calculan esos plazos, sin que en las notificaciones se indiquen las fechas de vencimiento, los convierten en confusos y difíciles de gestionar.

² Véase el documento "*Information on Provisional Refusals*" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf).

³ Véase el documento MM/LD/WG/17/5 "Notificación de denegación provisional – Plazo de respuesta y formas de calcular dicho plazo", párrafo 19 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf).

15. En la actualidad, la fecha de inicio del plazo para responder a una denegación provisional puede calcularse de cuatro formas diferentes, a saber:

- i) a partir de la fecha en que la Oficina emite la denegación provisional;
- ii) a partir de la fecha en que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional;
- iii) a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación al titular;
o
- iv) a partir de la fecha en que el titular recibe la notificación de la Oficina Internacional.

16. Además de las diferentes formas de calcular los plazos, el tiempo real de que dispone 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, que dura un promedio de 12 días naturales; y los medios de comunicación entre la Oficina Internacional y el titular. Como se ha indicado anteriormente, el intercambio electrónico de comunicaciones sería de gran ayuda para los titulares a este respecto.

17. La forma en que una Oficina calcula el plazo puede resultar más o menos favorable para los titulares. Por ejemplo, un plazo de dos meses calculado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional envía la notificación al titular podría tener como consecuencia que este último tuviera más tiempo para responder a una denegación que en el supuesto de un plazo de tres meses calculado a partir de la fecha de la decisión emitida por la Oficina.

CÁLCULO DEL PLAZO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA OFICINA HAYA EMITIDO SU DECISIÓN O ENVIADO LA NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL

18. El cálculo del plazo a partir de la fecha en que la Oficina haya emitido su decisión o enviado la notificación de denegación provisional a la Oficina Internacional podría tener consecuencias negativas para los titulares. En algunos casos, el plazo podría incluso haber expirado en el momento en que el titular recibe la notificación. Las Oficinas de las Partes Contratantes deben enviar las notificaciones de denegación provisional por conducto de la Oficina Internacional, y esta solo podrá transmitir las al titular una vez que hayan sido inscritas en el Registro Internacional.

19. Cabría la posibilidad de que las Oficinas que siguen el método de cálculo descrito anteriormente apliquen una interpretación que mejore la situación de los titulares sin necesidad de modificar la legislación aplicable de las Partes Contratantes. Con arreglo a dicha interpretación, y a los efectos del cálculo del plazo, cabría considerar que la denegación se ha emitido o transmitido a la Oficina Internacional en la fecha en que esta la transmite al titular.

20. Esta interpretación, que cabría incluir en el Reglamento, permitiría a la Oficina Internacional indicar la fecha efectiva en que vence el plazo cuando transmite la notificación al titular y garantizaría que los titulares dispongan de tiempo suficiente para considerar la posibilidad de impugnar la denegación.

CÁLCULO DEL PLAZO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA OFICINA INTERNACIONAL HAYA TRANSMITIDO LA NOTIFICACIÓN AL TITULAR

21. La solución que ofrecería seguridad jurídica y transparencia a todos los usuarios del Sistema de Madrid sería que el plazo se calcule a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya transmitido la notificación al titular.

22. La Oficina Internacional informa a las Oficinas de la fecha en que ha transmitido la notificación al titular en el acuse de recibo que envía a las Oficinas, en el que también se indica la fecha de recepción en la Oficina Internacional. Las dos fechas se pueden consultar también en la base de datos en línea Madrid Monitor.

CÁLCULO DEL PLAZO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL TITULAR RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL

23. Aun siendo cierto que el cálculo del plazo a partir de la fecha en que el titular reciba la notificación de denegación podría tener consecuencias menos graves para el titular en comparación con las consecuencias mencionadas anteriormente, aquel no garantiza la seguridad jurídica.

24. Este método de cálculo plantea, por ejemplo, interrogantes relativos a la fecha en que se considera que el titular ha recibido la notificación y a la forma en que puede probar la fecha efectiva de recepción, especialmente cuando esta fecha es posterior a la fecha en que se presume que el titular ha recibido la notificación.

25. Parece ser que el cálculo que ofrece más ventajas a todos los usuarios del Sistema de Madrid, tanto a los titulares como a las Oficinas y a terceros, es aquel en el que el plazo de respuesta a una notificación de denegación provisional comienza a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite dicha notificación al titular.

PLAZO DETERMINADO O MÍNIMO

26. Un plazo determinado o mínimo, calculado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmite la notificación de denegación provisional al titular, proporcionaría una mayor seguridad a todos los usuarios del Sistema de Madrid. Esto no solo proporcionaría a los titulares una fecha de vencimiento clara, sino que, además, les daría tiempo suficiente para examinar los motivos de las denegaciones provisionales, obtener traducciones, en caso necesario, y nombrar un mandatario en las Partes Contratantes designadas de que se trate.

PLAZO DETERMINADO PARA TODAS LAS PARTES CONTRATANTES

27. El Sistema de Madrid ya establece un plazo determinado en situaciones definidas. Más concretamente, en el Reglamento se otorga a los solicitantes, titulares u Oficinas un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación para responder a las irregularidades relativas a las solicitudes internacionales o a las peticiones de inscripción de cambios en el registro internacional.

28. En la encuesta mencionada, el 61% de las Oficinas participantes indicó que su legislación aplicable establecía un plazo de al menos tres meses para responder a una denegación provisional de oficio, mientras que el 52% de las Oficinas indicaron que el plazo era de al menos tres meses en caso de oposición. En vista de lo que antecede, cabría considerar aceptable un plazo de tres meses.

29. Un plazo de tres meses establecido por las Oficinas para responder a una notificación de denegación provisional, calculado a partir de la fecha de la notificación transmitida por la Oficina Internacional, ofrecería a los titulares tiempo suficiente para impugnar la denegación y, al mismo tiempo, simplificaría el Sistema de Madrid para sus usuarios.

PLAZO MÍNIMO PARA TODAS LAS PARTES CONTRATANTES

30. Varias delegaciones han indicado que estarían a favor del establecimiento de un plazo mínimo en todas las Partes Contratantes. Disponer de un plazo mínimo calculado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmita la notificación al titular no sería tan beneficioso para los titulares como disponer de un plazo determinado, pero supondría un avance significativo en comparación con la situación actual.

31. En la encuesta mencionada se puso en evidencia que 40 de las 66 Oficinas prevén en la actualidad plazos de al menos tres meses; y 16 Oficinas tienen un plazo de dos meses. Por consiguiente, el 85% de las Oficinas concede al menos dos meses para responder a las denegaciones provisionales. De las 50 Oficinas que indicaron que concedían otros plazos para responder a las denegaciones provisionales basadas en una oposición, 39 (el 78%) concedían un plazo de al menos dos meses. Por consiguiente, un elevado número de Oficinas estaría en condiciones de converger en un plazo mínimo de dos meses. Este plazo mínimo no impediría que algunas Oficinas otorguen plazos más largos.

VÍAS PARA SEGUIR AVANZANDO

32. En vista de lo que antecede, se invita al Grupo de Trabajo a examinar si un plazo determinado o mínimo se ajustaría mejor a las necesidades de los titulares y si se debe pedir a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se propongan las modificaciones necesarias del Reglamento, que se estudiarían en una futura reunión, especificando:

- i) un plazo determinado o mínimo para responder a las denegaciones provisionales y;
- ii) que el plazo se calcule a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmita la notificación al titular.

33. El establecimiento en el Reglamento de un plazo determinado con una forma específica de calcularlo podría requerir cambios en las legislaciones, prácticas y sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones aplicables en las Partes Contratantes. Por este motivo, en el documento mencionado anteriormente cabría proponer también la demora en la aplicación de las modificaciones propuestas.

34. 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]