

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

Vigésima segunda reunión
Ginebra, 7 a 11 de octubre de 2024

NUEVO CÁLCULO DE LA CUANTÍA DE LAS TASAS INDIVIDUALES EN FRANCOS SUIZOS

Documento preparado por la Oficina Internacional

ANTECEDENTES

1. En su vigésima primera reunión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2023, 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 el documento [MM/LD/WG/21/3](#) “Propuestas de modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas” (en lo sucesivo, “el Reglamento” y “el Protocolo”).
2. En el documento MM/LD/WG/21/3 se propone, entre otras cosas, introducir modificaciones en la Regla 35 del Reglamento. Aunque existe un amplio apoyo a la propuesta de modificación de dicha Regla, no se logró el consenso, y el Grupo de Trabajo convino en seguir debatiendo en su próxima reunión la modificación propuesta¹.

¹ Véase el documento [MM/LD/WG/21/9](#), párrafo 9.

INTRODUCCIÓN

3. Para facilitar las deliberaciones del Grupo de Trabajo, en este documento se presentan nuevamente las propuestas de modificación del Artículo 35 del Reglamento, que se reproducen en el Anexo del presente documento. Esta propuesta es beneficiosa para los usuarios del Sistema de Madrid, ya que pretende alinear aún más las tasas pagaderas por las designaciones en virtud de dicho Sistema con las tasas pagaderas a las Oficinas de propiedad intelectual nacionales o regionales por las solicitudes directas.

4. La Oficina Internacional ha recibido quejas de usuarios del Sistema de Madrid en relación con lo que consideran tasas más elevadas al designar a determinadas Partes Contratantes en virtud del Sistema de Madrid, en comparación con las tasas que pagarían si presentaran las solicitudes directamente en las Oficinas correspondientes.

5. A la luz de esas quejas, la Oficina Internacional comparó las cuantías de las tasas individuales del Sistema de Madrid y las tasas nacionales o regionales de las Partes Contratantes más designadas y llegó a la conclusión de que las fluctuaciones de los tipos de cambio y los requisitos actuales para efectuar un nuevo cálculo de los importes de esas tasas en francos suizos por parte de la Oficina Internacional pueden afectar negativamente a los usuarios del Sistema de Madrid.

6. En la Regla 35 del Reglamento se especifica cómo calcular los importes de las tasas individuales en francos suizos, así como cuándo actualizar dicho cálculo. En el presente documento se proponen modificaciones de las Reglas 35.2)c) y d) del Reglamento para subsanar la situación mencionada.

EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA CUANTÍA DE LAS TASAS INDIVIDUALES EN FRANCOS SUIZOS

7. Las Partes Contratantes que declaren que desean recibir una tasa individual de conformidad con el Artículo 8.7) del Protocolo deben indicar la cuantía de dicha tasa individual en la moneda utilizada por sus Oficinas, tal como se establece en la Regla 35.2)a) del Reglamento. Al 3 de agosto de 2024, 72 Partes Contratantes² habían realizado esa declaración. En declaraciones posteriores efectuadas en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, esas Partes Contratantes pueden modificar las cuantías de las tasas individuales declaradas.

8. Cuando la moneda mencionada no es el franco suizo, incumbe al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) determinar la cuantía de las tasas pagaderas en francos suizos sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable en la fecha en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo. Con ese fin, el director general de la OMPI utiliza los [tipos de cambio operativos de la ONU](#), que esta actualiza dos veces al mes.

NUEVO CÁLCULO DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

9. Los tipos de cambio operativos de la ONU entre el franco suizo y otras divisas pueden variar al alza o a la baja a lo largo del tiempo. Un tipo de cambio más alto que el utilizado para establecer la cuantía de una tasa individual se traduciría en una cifra más elevada en francos suizos, lo que encarecería el uso del Sistema de Madrid. Por el contrario, un tipo de cambio más bajo se traduciría en una cuantía menor en francos suizos, por lo que resultaría más barato.

² Fecha de entrada en vigor del Protocolo en Qatar.

10. La Regla 35.2)c) y d) del Reglamento trata de las fluctuaciones del tipo de cambio utilizado para establecer la cuantía de las tasas individuales en francos suizos. En la Regla se establece un umbral de dos niveles para un nuevo cálculo de dichas cuantías y se prevé su nuevo cálculo a petición de la Oficina interesada o por iniciativa de la Oficina Internacional.

NUEVO CÁLCULO A PETICIÓN DE LA OFICINA INTERESADA

11. En virtud de la Regla 35.2)c) del Reglamento, la Oficina de una Parte Contratante puede pedir al director general de la OMPI que proceda a un nuevo cálculo de la cuantía de sus tasas individuales en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un 5% por encima o por debajo durante más de tres meses consecutivos.

12. Muy pocas Oficinas se acogen a esta disposición para presentar una petición en virtud de la Regla 35.2)c) del Reglamento. Por ejemplo, en el período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2023, el director general de la OMPI recibió únicamente tres peticiones de esa índole. No obstante, al examinar la situación de los tipos de cambio en junio de 2023, se concluye que las Oficinas de 20 Partes Contratantes podrían haber presentado una petición en ese sentido.

NUEVO CÁLCULO A INSTANCIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL

13. En virtud de la Regla 35.2)d) del Reglamento, el director general de la OMPI debe proceder a un nuevo cálculo de la cuantía de la tasa individual en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un 10 % por debajo durante más de tres meses consecutivos.

14. La División de Finanzas de la OMPI supervisa los tipos de cambio operativos de las Naciones Unidas, y el director general de la OMPI procede a un nuevo cálculo de la cuantía de las tasas individuales en francos suizos tan pronto como es necesario en virtud de la Regla 35.2)d) del Reglamento. Por ejemplo, en el período comprendido entre enero de 2012 y junio de 2023, el director general de la OMPI procedió en 56 ocasiones a un nuevo cálculo de la cuantía de las tasas individuales en francos suizos.

REPERCUSIÓN DE LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

15. En los últimos años, el lento ritmo de las fluctuaciones en los tipos de cambio entre el franco suizo y determinadas monedas se ha traducido en intervalos prolongados en los que la diferencia entre el tipo de cambio más reciente y el utilizado para establecer la cuantía de las tasas individuales en francos suizos se sitúa por debajo del umbral que justificaría un nuevo cálculo por parte de la Oficina Internacional. Hay monedas con diferencias de hasta el 9 % y las Oficinas afectadas podrían no estar al corriente de la posibilidad de pedir un nuevo cálculo.

16. Lo anterior repercute negativamente en los usuarios del Sistema de Madrid, que deben abonar importes relativamente más elevados en francos suizos, si se compara con el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas aplicable en el momento del pago de las tasas. La diferencia puede ser significativa cuando la cuantía de las tasas individuales es elevada.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 35.2)C) Y D) DEL REGLAMENTO

17. En el presente documento se propone modificar la Regla 35.2)d) del Reglamento para disponer que el director general de la OMPI debe volver a calcular la cuantía de las tasas individuales en francos suizos cuando el tipo de cambio haya sido inferior en al menos un 5 % durante más de tres meses consecutivos.

18. Las modificaciones propuestas reducirían el umbral para que la Oficina Internacional vuelva a calcular la cuantía de las tasas individuales en francos suizos, en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid, garantizando así que las cuantías que pagan los usuarios sigan siendo más cercanas a las que habrían pagado si hubieran presentado la solicitud directamente en las Oficinas en cuestión.

19. En el presente documento se propone modificar en consecuencia la Regla 35.2)c) del Reglamento para seguir ofreciendo a las Oficinas la posibilidad de pedir al director general de la OMPI que vuelva a calcular la cuantía de la tasa individual en francos suizos cuando el tipo de cambio se haya mantenido al menos un 5 % por encima durante más de tres meses consecutivos. La Oficina Internacional podría informar a las Oficinas cuando se cumplan las condiciones indicadas en la Regla 35.2)c) del Reglamento.

20. Las modificaciones propuestas con respecto a la Regla 35 del Reglamento no afectarían negativamente a las Partes Contratantes. Las modificaciones afectan las prácticas de la Oficina Internacional y, en particular, de la División de Finanzas de la OMPI, que ya supervisa las fluctuaciones del tipo de cambio para determinar los casos en los que la Oficina Internacional debe poner en marcha un nuevo cálculo o este último puede ser pedido por una Oficina.

21. Las modificaciones propuestas no sólo preservarían una de las características más importantes del Sistema de Madrid, a saber, su costoeficacia en beneficio de sus usuarios, sino que también garantizarían que las Partes Contratantes sigan recibiendo las cuantías correspondientes a sus tasas individuales, tal como se especifica en las declaraciones efectuadas en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, atrayendo así a más usuarios y aumentando la satisfacción general tanto de los usuarios como de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid.

22. Se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 35.2)c) y d) del Reglamento entren en vigor el 1 de noviembre de 2025.

23. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y

ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las modificaciones propuestas de las Reglas 35.2)c) y d) del Reglamento, tal como se presentan en el Anexo del presente documento o formuladas de forma distinta para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2025.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

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

En vigor el 1 de noviembre de ~~2024~~2025

[...]

Regla 35 **Moneda de pago**

- 1) *[Obligación de utilizar la moneda suiza]* Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra moneda.
- 2) *[Establecimiento de la cuantía de las tasas individuales en moneda suiza]*
 - a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Artículo 8.7)a) del Protocolo, una declaración en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantía de la tasa individual indicada a la Oficina Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.
 - b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el director general, previa consulta con la Oficina de la Parte Contratante interesada, establecerá la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.
 - c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea superior en un 5%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al director general que establezca una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día precedente al día en que se formule la petición. A tal efecto, el director general adoptará las medidas pertinentes. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

- d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un ~~10~~⁵ % como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, el director general establecerá una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

[Fin del Anexo y del documento]