

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

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA

Documento preparado por la Secretaría

1. En una comunicación de fecha 26 de julio de 2024, la Oficina Internacional recibió una propuesta de la Delegación de la República de Moldova relativa a la revisión de la Regla 8.2) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como a varios otros cambios.
2. La propuesta figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO: PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA

ANTECEDENTES

1. La Regla 8.2) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, "el Reglamento") dispone que dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo.

2. Esta disposición constituye una limitación clave del Sistema de Madrid porque todos los solicitantes, en las solicitudes de registro de marca presentadas por dos o más solicitantes, deben satisfacer las condiciones expuestas en la Regla 8 del Reglamento, a saber, cada uno de los solicitantes conjuntos debe tener:

- la nacionalidad, o
- el domicilio, o
- un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Parte Contratante de la Oficina de origen.

3. En 2023, la Oficina Internacional señaló a la atención del Grupo de Trabajo que algunas Partes Contratantes se habían puesto en contacto de manera informal con la Oficina Internacional para plantear la posibilidad de modificar el marco jurídico del Sistema de Madrid con el fin de permitir que la Oficina de origen certifique las solicitudes internacionales presentadas por dos solicitantes que sean titulares conjuntos de la marca de base cuando solo uno de ellos tenga un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen. Hay una disposición similar en la Regla 18.3 del Reglamento del PCT. El Grupo de Trabajo examinó la cuestión sin alcanzar el consenso (véanse los documentos MM/LD/WG/20/2 y MM/LD/WG/20/8).

RESUMEN DE LA PROPUESTA

4. Mediante esta propuesta se solicita al Grupo de Trabajo que estudie la posibilidad de introducir algunas modificaciones en el Reglamento, que ofrezcan más flexibilidad a las Partes Contratantes para certificar las solicitudes internacionales presentadas por dos o más solicitantes que sean titulares conjuntos de la solicitud/el registro de base, cuando solo uno de ellos tenga un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID QUE SE ABORDAN

5. En la presente propuesta se reconocen las dificultades que se plantean a los titulares de marcas y se prevé modernizar el Sistema de Madrid para reflejar las realidades de la actividad empresarial en la economía mundial del siglo XXI. En ella se tienen en cuenta las propuestas anteriores, las aportaciones de las Partes Contratantes y el hecho de que la Secretaría del Sistema de Madrid alienta a que las propuestas no se excluyan mutuamente.

6. Una limitación clave del Sistema de Madrid es que, en una solicitud internacional presentada por más de un solicitante, todos los solicitantes deben satisfacer las condiciones expuestas en el Artículo 2.1) del Protocolo de Madrid para la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, conforme a lo dispuesto en la Regla 8 del Reglamento.

7. Por otra parte, a escala nacional, incluso en la República de Moldova, la presentación conjunta de solicitudes de registro de marca se permite sin requisitos adicionales. Así pues, dos personas de países diferentes pueden presentar una solicitud de registro de marca en el ámbito nacional sin que, en la etapa de solicitud, sea necesario que haya conexión con un único territorio ni actividad real en él.

8. Esta disparidad entre las disposiciones nacionales y las limitaciones internacionales puede generar dificultades a la hora de utilizar el Sistema de Madrid.

Por ejemplo, el Sr. M de la República de Moldova y el Sr. R de Rumania, que desean poner en marcha un negocio en línea y registrar una marca en la República de Moldova, tienen previsto presentar una solicitud internacional por conducto del Sistema de Madrid para obtener protección en los Estados Unidos, Kazajstán, Rumania, China y Türkiye. Sin embargo, el Sr. R no satisface las condiciones para ser solicitante en la República de Moldova debido a la falta de domicilio, nacionalidad o establecimiento comercial allí. Así pues, los dos cotitulares no pueden valerse del Sistema de Madrid, tal como se presenta hoy en día, sin recurrir a ingeniosas maniobras alternativas.

Entre las posibles soluciones cabe señalar:

1. el Sr. M indica un domicilio ficticio para el Sr. R o le cede una parte de su negocio, lo que conlleva modificar la inscripción en el Registro de Sociedades de la República de Moldova.
2. Utilizar una maniobra por la cual:
 - 2.1. el Sr. R cede al Sr. M sus derechos nacionales sobre la marca,
 - 2.2. el Sr. M presenta la solicitud internacional como único titular,
 - 2.3. el Sr. M cede sus derechos nacionales sobre la marca de vuelta al Sr. R,
 - 2.4. el Sr. M cede parte de los derechos sobre el registro internacional al Sr. R.

La segunda opción es costosa y exige una confianza considerable, y lleva a los solicitantes a preguntarse por qué pueden existir cotitulares de distintos Estados inmediatamente después de presentar una solicitud internacional, pero no en la fase de solicitud. Esta complejidad puede poner freno al uso del Sistema de Madrid, llevando a los Sres. M y R a la optar por la presentación de solicitudes nacionales en los EE. UU., Kazajstán, Rumania, China y Türkiye, en lugar de utilizar el Sistema de Madrid.

DETALLES DE LA PROPUESTA

9. Mediante esta propuesta se solicita al Grupo de Trabajo que estudie la posibilidad de introducir en el Reglamento una de las modificaciones siguientes, que ofrezcan más flexibilidad a las Partes Contratantes para certificar las solicitudes internacionales presentadas por dos o más solicitantes que sean titulares conjuntos de la solicitud/marca de base, cuando solo uno de ellos tenga un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.

Opción A (mantener el Sistema de Madrid limitado a sus miembros)

Regla 8

2) [Dos o más solicitantes] Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si ~~cada~~ al menos uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo, y si el resto de los solicitantes goza de esa calificación en relación con cualquier Parte Contratante.

Esta modificación resolvería el problema, manteniendo al mismo tiempo el Sistema limitado a sus miembros.

Opción B (en sintonía con las disposiciones de la Regla 18.3 del Reglamento del PCT)

2) [Dos o más solicitantes] Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si ~~cada~~ al menos uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo.

Esta modificación resolvería la cuestión sin que el Sistema de Madrid, debido a la asociación con personas que no estén facultadas a presentar una solicitud, excluya a personas que sí están facultadas a hacerlo.

10. Teniendo en cuenta el hecho de que algunas Partes Contratantes podrían necesitar adaptar su marco jurídico para aplicar la Regla 8.2) modificada, el Grupo de Trabajo podría considerar la adopción de una disposición transitoria para dar tiempo a las Partes Contratantes de que se trate a realizar las modificaciones legislativas necesarias. El texto de un nuevo párrafo 9 de la Regla 40 del Reglamento sería el siguiente:

Regla 40

9) [Disposición transitoria relativa a la Regla 8.2)] Las Partes Contratantes pueden seguir aplicando la Regla 8.2), en vigor al 1 de noviembre de 2023, hasta el [*fecha en que pase a ser obligatoria la aplicación de la Regla modificada*], o hasta una fecha posterior, siempre y cuando la Parte Contratante de que se trate envíe una notificación a la Oficina Internacional antes del [*fecha en que pase a ser obligatoria la aplicación de la Regla modificada*], o antes de la fecha en que esa Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo, si esta fecha es posterior. La Parte Contratante podrá retirar dicha notificación en cualquier momento.

En consecuencia, se solicita con todo respeto que el Grupo de Trabajo tenga a bien examinar esta propuesta, con el objetivo de incorporar en el Reglamento las modificaciones descritas más arriba, con fecha de entrada en vigor lo antes posible.

[Fin del Anexo y del documento]