

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

Vigesimotercera reunión
Ginebra, 22 a 26 de septiembre de 2025

COMENTARIOS SOBRE LA “OPCIÓN DEL IDIOMA DEL REGISTRO INTERNACIONAL” QUE FIGURA EN EL DOCUMENTO MM/LD/WG/22/13 REV.

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su vigesimosegunda reunión, celebrada en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominados en adelante “el Grupo de Trabajo” y “el Sistema de Madrid”) acordó invitar a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a las organizaciones de usuarios a presentar a la Oficina Internacional de la OMPI comentarios sobre la “Propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe” que figura en el documento [MM/LD/WG/22/13 Rev.](#)
2. A raíz de esa petición, el 20 de enero de 2025, la Oficina Internacional envió a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a organizaciones observadoras la Nota C. M 1532, en la que se invitaba a presentar comentarios sobre la propuesta mencionada, a más tardar el 2 de mayo de 2025.
3. La Oficina Internacional ha recibido comentarios de los nueve miembros siguientes: Belarús, Chile, China, Colombia, España, Federación de Rusia, Lituania, Unión Europea y Suiza.

4. Además, la Oficina Internacional ha recibido comentarios de las 10 organizaciones observadoras siguientes: *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Benelux Association of Trademark and Design Agents* (BMM), Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA), MARQUES - Asociación de Titulares Europeos de Marcas.

5. Dichos comentarios se reproducen en el Anexo del presente documento.

6. *Se invita al Grupo de Trabajo a que estudie los comentarios adjuntos al presente documento y exprese su opinión sobre la continuación de los trabajos relativos a este tema.*

[Sigue el Anexo]

**COMENTARIOS SOBRE LA “OPCIÓN DEL IDIOMA DEL REGISTRO INTERNACIONAL”
QUE FIGURA EN EL DOCUMENTO [MM/LD/WG/22/13 REV.](#)**

I. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE BELARÚS

(Recibidos por la Oficina Internacional el 14 de abril de 2025 - Versión original: inglés)

Su ref.: C. M 1532

Estimada Sra. Wang:

Le agradecemos mucho su invitación a presentar comentarios sobre la propuesta de introducción de nuevas lenguas como lenguas de registro internacional y la cooperación en curso sobre la cuestión de las nuevas lenguas. Estamos convencidos de que un debate ininterrumpido entre las reuniones del Grupo de Trabajo hará que esas reuniones sean más productivas.

En cuanto a la opción de la lengua de registro internacional, nos gustaría confirmar nuestra posición expresada anteriormente. Creemos firmemente que la única postura adecuada es tratar las nuevas lenguas en pie de igualdad con las que se utilizan actualmente. Aprovechamos esta oportunidad para apoyar una vez más la propuesta de introducir el ruso, el árabe y el chino como lenguas de trabajo de la Unión de Madrid.

Muchas gracias por su colaboración.

Atentos saludos,

Primer director general adjunto
Aliaksei Kurman

II. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE CHILE

(Recibidos por la Oficina Internacional el 7 de mayo de 2025 - Versión original: español)

Observaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI Chile a la propuesta contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev.

I. Introducción

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) agradece la posibilidad de formular comentarios al documento MM/LD/WG/22/13 Rev., que contiene una propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea, Santo Tomé y Príncipe sobre la posible opción de aplicación para la introducción de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid que postula permitir que el idioma del registro internacional coincida con el idioma utilizado por el solicitante en la solicitud internacional, como parte de un proceso de introducción gradual de nuevos idiomas al Sistema de Madrid.

Para la elaboración de estos comentarios se han considerado los antecedentes expuestos en los documentos MM/LD/WG/22/6 Rev., MM/LD/WG/22/7 y MM/LD/WG/22/9, así como la experiencia práctica de nuestra oficina en el examen de designaciones recibidas a través del Sistema de Madrid.

II. Valor estratégico de la propuesta

La propuesta representa un avance significativo en términos de inclusión lingüística y accesibilidad global, alineándose con los principios de equidad y multilateralismo del sistema internacional de propiedad intelectual. Desde esta perspectiva, la posibilidad de utilizar el idioma del solicitante podría fortalecer la adhesión de nuevos miembros al Sistema de Madrid, especialmente países cuyas lenguas oficiales no son actualmente aceptadas.

III. Consideraciones operativas desde la perspectiva de las oficinas designadas

1. **Volumen y capacidad de examen:** En el caso de Chile, a casi tres años de la adhesión al Sistema de Madrid, se reciben anualmente más de 5 000 designaciones a través de dicho Sistema, lo que representa un 10 % del total de nuestras solicitudes de registro. El equipo nacional examina aproximadamente 90 designaciones semanales.
2. **Errores de traducción detectados:** En promedio, un 5,56 % de las designaciones examinadas contienen errores de traducción en los listados de productos y servicios. Estos errores, si no son corregidos, pueden conducir a observaciones por vaguedad, generando reclamos de los usuarios que consideran que el alcance de la protección ha sido alterado. Por lo que la práctica de INAPI ha sido corregir de oficio, previa comunicación con la Oficina Internacional y/o revisión de la solicitud de origen en sistemas como Madrid Monitor.
3. **Carga operativa adicional:** La incorporación de nuevos idiomas sin garantías suficientes de calidad en las traducciones aumentará significativamente la carga de trabajo de las oficinas nacionales, extendiendo los plazos de tramitación y afectando la calidad del examen.

IV. Condiciones técnicas necesarias para una implementación efectiva

1. **Mejora previa de la base terminológica:** Conforme al documento MM/LD/WG/22/7, la OMPI ha identificado la necesidad de fortalecer la base de datos terminológica como condición previa para una implementación exitosa. Compartimos esta visión. En nuestra visión el sistema no debiese avanzar hacia la incorporación de nuevos idiomas sin una base terminológica multilingüe sólida, coherente y validada. Su publicación para consulta pública es también esencial para asegurar transparencia y uniformidad en la aplicación.
2. **Traducción automática y posesición especializada:** Según el mismo documento (MM/LD/WG/22/7, párrs. 14-17), el uso de la herramienta WIPO Translate requiere entrenamiento específico por combinación de idiomas y datos paralelos adecuados. La eficacia del sistema dependerá de la calidad de ese entrenamiento y de la supervisión humana. La posesición por traductores expertos debe mantenerse como estándar mínimo para asegurar equivalencias precisas.
3. **Costo y sostenibilidad:** Los costos estimados por la OMPI para traducir o poseer dos millones de palabras en cada idioma adicional oscilan entre 198 000 y 476 000 francos suizos (cuadro II, MM/LD/WG/22/7, pág. 10). Este rango presupone que parte del contenido puede ser procesado mediante traducción automática con posesición. La viabilidad de esta inversión, tanto para la OMPI como para las oficinas que asumirán tareas adicionales, requiere un análisis financiero más detallado, que considere también los costos indirectos para las oficinas nacionales (por ejemplo, aumento en tiempos de revisión o necesidades de capacitación interna).
4. **Garantías de control de calidad multilateral:** Toda incorporación de nuevos idiomas debe estar acompañada de mecanismos institucionalizados de control de calidad en las traducciones, idealmente con participación de las oficinas nacionales. El plan de implementación descrito en MM/LD/WG/22/7 (párrs. 33-34) contempla la posibilidad de revisiones realizadas por las propias oficinas; sin embargo, esto debería formalizarse como un componente obligatorio del proceso y contar con recursos técnicos y humanos suficientes para garantizar su eficacia.

V. Perspectiva del usuario

Desde el punto de vista de los titulares de registros internacionales, la claridad y certeza del alcance de los derechos es un elemento esencial. La posibilidad de errores derivados de traducciones defectuosas compromete seriamente la seguridad jurídica del sistema. Si bien los beneficios de presentar solicitudes en el idioma nativo son evidentes, estos no deben alcanzarse en desmedro de la calidad y confiabilidad del procedimiento.

VI. Comentarios y recomendaciones

1. INAPI valora los objetivos de la propuesta, aunque considera que su implementación debe estar condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y operativos fundamentales.
2. Se recomienda iniciar con una fase piloto limitada, que permita evaluar el funcionamiento del sistema con uno o dos nuevos idiomas y con oficinas voluntarias. Creemos que esta fase podría incluir monitoreo de calidad, retroalimentación de las oficinas y usuarios, y reportes periódicos al Grupo de Trabajo.

3. Se sugiere considerar mecanismos de cooperación técnica para apoyar a las oficinas con menos recursos en la adaptación a los nuevos requerimientos del sistema.
4. Estimamos que sería útil establecer un comité técnico permanente para supervisar la calidad de las traducciones y coordinar la actualización continua de la base terminológica.

VII. Conclusión

La propuesta de introducción de nuevos idiomas al Sistema de Madrid constituye un paso positivo hacia un sistema más inclusivo y accesible. Sin embargo, su implementación debe realizarse con prudencia, sobre la base de garantías técnicas, mecanismos de control de calidad efectivos y recursos adecuados. La experiencia acumulada por las oficinas en el examen de designaciones internacionales demuestra que la traducción inadecuada puede afectar la seguridad jurídica, la eficiencia del sistema y la confianza de los usuarios.

Por consiguiente, INAPI Chile respalda continuar el diálogo sobre esta iniciativa, sugiriendo adoptar un enfoque de prudencia constructiva, que busque asegurar que la expansión lingüística del sistema contribuya efectivamente a optimizar su desempeño, evitando generar complejidades adicionales o sobrecargas en su operación.

III. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE CHINA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 27 de abril de 2025 - Versión original: chino)

Comentarios sobre el documento MM/LD/WG/22/13 Rev. (C. M 1532)

De mi consideración:

En respuesta a la circular M. 1532, en la que se invitaba a las Partes Contratantes, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras a presentar comentarios sobre la “Propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe” (documento MM/LD/WG/22/13 Rev.), China presenta los siguientes comentarios:

China ha estado trabajando en la introducción del chino como lengua de trabajo del Sistema de Madrid. Desde que la delegación china presentó la propuesta sobre la introducción del chino como lengua de trabajo del Sistema de Madrid al Grupo de Trabajo de la OMPI sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, en el año 2018, esta cuestión se ha debatido en las reuniones del Grupo de Trabajo. La Secretaría también ha llevado a cabo una amplia labor a este respecto.

El chino, el ruso y el árabe figuran entre las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y fueron las primeras lenguas nuevas propuestas formalmente por las delegaciones nacionales pertinentes al Grupo de Trabajo para su introducción en el Sistema de Madrid, mientras que la Secretaría ha llevado a cabo una considerable labor de evaluación. Por consiguiente, debe darse prioridad al chino, al ruso y al árabe a la hora de considerar la introducción de nuevas lenguas en el Sistema de Madrid. China opina que, aunque la propuesta contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev. es un paso adelante en la introducción de nuevas lenguas en el Sistema de Madrid, las disposiciones para su aplicación son excesivamente complejas, por lo que requiere más estudio, evaluación y debate.

Atentamente,

Sra. Wenjing YANG
División I
Departamento de Cooperación Internacional
Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA)

IV. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 7 de mayo de 2025 - Versión original: español)

Observaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la propuesta de “opción del idioma del registro internacional” presentada en el documento MM/LD/WG/22/13 REV.

Resumen:

La propuesta contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev., presentada ante el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid, plantea la introducción de una nueva modalidad lingüística denominada “idioma del registro internacional”. Esta opción permitiría a los solicitantes de registros internacionales seleccionar un idioma adicional, distinto de los tres actualmente reconocidos oficialmente (inglés, francés y español), para la gestión documental integral de su registro internacional. Esta gestión incluye la solicitud inicial, las designaciones ulteriores, las inscripciones posteriores y las modificaciones de titularidad. La opción no afectaría el idioma de las notificaciones oficiales emitidas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, como las denegaciones provisionales, las cuales continuarían realizándose únicamente en los idiomas oficiales vigentes.

La propuesta es el resultado de un proceso de análisis progresivo iniciado en 2018, en el cual se evaluaron diferentes esquemas para la introducción de nuevos idiomas dentro del sistema: idioma de presentación, de tramitación, de transmisión, de comunicación y de trabajo. En los estudios y documentos técnicos producidos por la Oficina Internacional (MM/LD/WG/17/7 Rev., MM/LD/WG/18/5, MM/LD/WG/19/7 y MM/LD/WG/21/7), se analizaron los impactos operativos, financieros y jurídicos de cada una de estas opciones, identificándose riesgos significativos en las modalidades que implicaban la plena integración de nuevos idiomas como idiomas de trabajo o de comunicación. Frente a estas alternativas, la modalidad del “idioma del registro internacional” se presenta como una opción de menor complejidad técnica y financiera, orientada a facilitar el acceso de los usuarios al sistema, sin alterar las reglas de funcionamiento de las notificaciones entre Oficinas.

Bajo esta modalidad, el idioma adicional seleccionado se utilizaría para la tramitación administrativa y la publicación de la solicitud y demás actos relacionados con el registro internacional. Los certificados de registro, las inscripciones de cambios, las renovaciones y las publicaciones en la Gaceta Internacional podrían realizarse en el idioma elegido por el solicitante, además de los tres idiomas oficiales. Esta medida está diseñada para atender las solicitudes de ciertos Estados miembros y asociaciones de usuarios que han planteado la necesidad de contar con opciones lingüísticas más amplias, en particular para usuarios de regiones donde predominan idiomas distintos a los actualmente reconocidos.

La implementación de esta propuesta requeriría modificaciones al marco normativo del Sistema de Madrid, en particular a la Regla 6 del Reglamento, que regula los idiomas del procedimiento, así como a la Regla 9, que establece los requisitos sobre la solicitud internacional, la identificación del solicitante y la denominación del signo. En cuanto a la transliteración, se mantendría la obligación de aportar la representación de los elementos verbales de la marca en caracteres latinos cuando estos no correspondan a dicho alfabeto. Asimismo, en los casos en que los datos del solicitante o titular estén redactados en caracteres no latinos o cuando los números no sean arábigos, se requeriría la presentación de la información correspondiente (nombre, dirección y otros datos esenciales) en caracteres latinos para garantizar su correcta interpretación y trazabilidad en el sistema.

Respecto a la traducción, el modelo propuesto asigna a la Oficina Internacional la responsabilidad de realizar las traducciones necesarias hacia los nuevos idiomas, aplicando tecnologías de traducción automática con procesos de posesición para asegurar la calidad. Sin embargo, estas traducciones no tendrían carácter oficial para las comunicaciones entre oficinas, ni para las notificaciones de efectos jurídicos, ya que las versiones en los tres idiomas oficiales seguirán siendo las únicas reconocidas para dichos fines.

La propuesta también contempla la realización de revisiones periódicas de la implementación de esta modalidad, con el propósito de evaluar su funcionamiento y eficiencia. No obstante, el documento no define de manera precisa la frecuencia de estas revisiones, los indicadores de evaluación, ni los responsables de llevarlas a cabo, quedando estos aspectos sujetos a futuras definiciones dentro del proceso de implementación.

Finalmente, se plantea la posibilidad de introducir los nuevos idiomas de manera progresiva, dependiendo de factores técnicos y operativos. La propuesta no especifica en esta etapa cuáles serían los idiomas concretos a incorporar, ni el orden de su introducción, aunque menciona como antecedentes las solicitudes presentadas para la inclusión del chino, árabe y ruso.

En conjunto, la opción del “idioma del registro internacional” busca ampliar las posibilidades lingüísticas del sistema, permitiendo a los usuarios interactuar en su propio idioma en las fases administrativas del registro, sin modificar las bases estructurales de las notificaciones oficiales entre las oficinas participantes en el Sistema de Madrid.

Líneas rojas u observaciones:

1. Temporalidad y alcance de la aceptación por parte de Colombia: En el marco de una eventual aceptación de la propuesta contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev., Colombia estima pertinente señalar que esta debería limitarse estrictamente a la modalidad del “idioma del registro internacional”, tal como ha sido presentada o con los ajustes que se adopten en el curso de las deliberaciones técnicas. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la modalidad del “idioma del registro internacional” está planteada como una opción temporal mientras se continúa estudiando las otras alternativas de introducción de nuevos idiomas, resultaría importante dejar constancia de que la eventual aceptación de este documento es únicamente frente a lo aquí propuesto, tal y como se encuentran identificados en el documento MM/LD/WG/17/7 Rev., correspondiente a la introducción de nuevos idiomas entre los que se destacan: “idioma de trabajo”, “idioma de presentación”, “idioma de tramitación”, “idioma de transmisión” e “idioma de comunicación” dentro del Sistema de Madrid; estas cinco modalidades, identificadas en el documento MM/LD/WG/17/7 Rev., constituyen el marco conceptual sobre el cual se han venido construyendo las distintas propuestas para la introducción de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid. Cada opción representa un nivel diferente de apertura idiomática y, por lo tanto, conlleva impactos diferenciados sobre la interoperabilidad, los costos de implementación, la seguridad jurídica y la sostenibilidad operativa del sistema.

En aras de preservar la claridad institucional y la coherencia del sistema, cualquier eventual iniciativa encaminada a modificar el régimen lingüístico oficial deberá ser evaluada de forma autónoma, con base en criterios técnicos, jurídicos, financieros y operativos previamente definidos, en el marco de un procedimiento deliberativo adecuado.

2. Necesidad de precisión sobre los idiomas a incorporar y los criterios de selección: Con el fin de contribuir a una implementación transparente y predecible de la propuesta, se considera aconsejable que los idiomas que se habilitarían bajo esta modalidad sean definidos de forma clara, expresa y previa. Evitar ambigüedades en este punto favorecería una comprensión común de los alcances de la medida y facilitaría su aplicación técnica. En esa misma línea, la selección de los idiomas podría estar sustentada en criterios objetivos y verificables, tales como el volumen de solicitudes presentadas en cada idioma, el número de usuarios beneficiados o el interés manifestado por los Estados miembros. En caso de contemplarse una adopción escalonada, convendría también definir los parámetros que orientarán dicha gradualidad, incluyendo los tiempos, etapas y condiciones bajo las cuales se iría avanzando en la incorporación de los idiomas. Esta claridad fortalecería la transparencia del proceso y permitiría evitar decisiones de carácter discrecional o interpretaciones divergentes.

3. Indeterminación sobre el proceso y periodicidad de revisión de la medida: Teniendo en cuenta la complejidad técnica que implica la introducción de una nueva modalidad lingüística en el sistema, se estima oportuno que su eventual implementación esté acompañada de un mecanismo formal de revisión periódica. Este debería incluir la definición anticipada de los plazos para la evaluación, los indicadores de desempeño que serán utilizados y la identificación de los actores responsables de su ejecución. La existencia de un esquema de monitoreo robusto no solo permitiría realizar un seguimiento adecuado del funcionamiento de la medida, sino que también brindaría herramientas para introducir ajustes cuando las condiciones así lo ameriten. Desde esta perspectiva, resulta fundamental que la propuesta evolucione con un marco de gobernanza claro, transparente y técnicamente sustentado.

4. Obligatoriedad de la información sobre datos esenciales en casos de caracteres no latinos o números no arábigos: Para preservar la trazabilidad, integridad y correcta interpretación de los datos en el registro internacional, Colombia estima adecuado que, en aquellos casos en los que se utilicen caracteres no latinos o sistemas numéricos distintos del arábigo, las solicitudes incluyan de manera obligatoria la transliteración de los elementos verbales de la marca cuando corresponda. Así mismo, debería requerirse la presentación de los datos esenciales del solicitante o titular en caracteres latinos, como el nombre completo, la dirección, el número telefónico, la identificación del tipo societario y cualquier otro dato relevante que permita una adecuada individualización del titular. Este requisito contribuiría a garantizar que las oficinas nacionales puedan llevar a cabo los exámenes y gestiones correspondientes con seguridad, evitando ambigüedades o errores derivados de diferencias de escritura.

5. Consideración sobre traducción y transliteración: Con miras a asegurar la coherencia y seguridad jurídica de los registros internacionales que se tramiten bajo esta modalidad, para Colombia resultaría importante que la propuesta prevea la existencia de procedimientos claros, uniformes y técnicamente validados para la traducción y la transliteración de los elementos relevantes de las solicitudes. En particular, sería deseable que tales procesos operen bajo estándares mínimos de calidad y que incluyan mecanismos de control terminológico, revisión humana (especialmente en caso de traducción automática), y verificación de consistencia entre versiones. La ausencia de estos mecanismos podría generar inconsistencias entre los registros, dificultar la interpretación armonizada de los derechos conferidos y, eventualmente, incrementar el riesgo de denegaciones provisionales por parte de las Oficinas designadas.

6. Preservación del régimen de notificaciones oficiales: Uno de los pilares operativos del Sistema de Madrid ha sido la estandarización del régimen de notificaciones oficiales entre la Oficina Internacional y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. En tal sentido, se considera conveniente que, aun con la introducción de esta nueva modalidad, las notificaciones con efectos jurídicos —como las denegaciones provisionales— continúen siendo emitidas exclusivamente en los idiomas oficiales actualmente reconocidos (inglés, francés y español), mientras se avanza en el análisis y desarrollo de las demás propuestas en el Grupo de Trabajo. Esta medida evitaría riesgos de fragmentación del procedimiento, garantizaría la uniformidad en las comunicaciones y evitaría imponer exigencias lingüísticas adicionales a las oficinas nacionales, muchas de las cuales podrían no contar con los recursos humanos o tecnológicos necesarios para operar en otros idiomas.

7. No desplazamiento de responsabilidades hacia las oficinas nacionales: Desde una perspectiva operativa, Colombia estima relevante que la implementación de esta modalidad no implique una redistribución de funciones o responsabilidades hacia las Oficinas designadas, en especial en lo que se refiere al procesamiento, aceptación o emisión de documentos en los nuevos idiomas. La carga técnica y lingüística derivada del uso del idioma adicional debería recaer exclusivamente en la Oficina Internacional, garantizando así que las Oficinas nacionales no se vean obligadas a asumir costos adicionales, ni a realizar adaptaciones estructurales que puedan comprometer su capacidad institucional o administrativa.

8. Vigilancia sobre la calidad y autenticidad de las versiones lingüísticas: Finalmente, se considera aconsejable que, en el marco de esta modalidad, se establezcan mecanismos que aseguren la autenticidad, coherencia y uniformidad entre las distintas versiones lingüísticas de un mismo registro. La existencia de traducciones divergentes podría generar incertidumbre jurídica, especialmente en casos en los que deba determinarse el alcance de los derechos concedidos. Por ello, resultaría pertinente definir cuál versión prevalecerá en caso de discrepancia, así como los procedimientos correctivos aplicables. Estas salvaguardas contribuirían a reforzar la confianza de los usuarios y de las Oficinas en la integridad y estabilidad del sistema.

V. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 6 de mayo de 2025 - Versión original: inglés)

Comentarios de la Unión Europea y de sus Estados miembros al documento MM/LD/WG/22/13 REV.

La Unión Europea y sus Estados miembros creen que la propuesta sobre una “opción del idioma del registro internacional”, tal y como se indica en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev., podría ser una buena forma de avanzar para garantizar que el sistema de registro internacional de marcas no se convierta en una carga demasiado pesada para los usuarios, permitiendo al mismo tiempo que las solicitudes se presenten en nuevos idiomas.

Aunque la propuesta tiene el potencial de mejorar la accesibilidad, es esencial llevar a cabo una evaluación exhaustiva de sus implicaciones y considerar cuidadosamente todos los elementos antes de decidir sobre la introducción de una nueva lengua de registro. Como también indica la propuesta, el primer paso importante sería que la Secretaría preparara un estudio sobre la introducción de la opción del idioma del registro internacional.

La Unión Europea y sus Estados miembros se reservan el derecho de formular posteriormente observaciones más completas y específicas sobre los distintos puntos planteados en el documento. Entretanto, nos gustaría formular las siguientes observaciones técnicas preliminares:

- Reafirmamos nuestro apoyo a la práctica del multilingüismo en el seno de las Naciones Unidas, combinado con criterios objetivos.
- Preliminarmente, no prevemos ningún problema jurídico u operativo considerable con la ampliación de las lenguas para los registros internacionales tal como se propone, sin perjuicio del resultado de un análisis más detallado.
- En los casos especiales mencionados en el párrafo 14 del documento, podría resultar ventajoso para la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) disponer de la lista de productos y servicios en posibles lenguas de oposición, como el alemán. De este modo podrían resolverse problemas anteriores, cuando los opositores proporcionaban sus propias traducciones de las listas de productos y servicios, lo que planteaba problemas de traducción.
- Es fundamental que las traducciones de las nuevas lenguas a las actuales lenguas de trabajo (inglés, español, francés) sean de calidad. Una mala traducción podría dar lugar a un mayor número de irregularidades en la clasificación, lo que debe evitarse.
- Actualmente, los sistemas de presentación y gestión de la EUIPO no admiten solicitudes que contengan caracteres no latinos o números no arábigos. Dado que la EUIPO no trabaja en lenguas no pertenecientes a la Unión Europea, acogemos con satisfacción que la propuesta evite el uso de caracteres no latinos en la transliteración de marcas, nombres de personas jurídicas o físicas, direcciones, etc.

VI. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LITUANIA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 5 de mayo de 2025 - Versión original: inglés)

La OMPI: Invitación a presentar comentarios sobre la opción del idioma del registro internacional

A raíz de la petición formulada por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su vigesimosegunda reunión en el sentido de remitir a la Oficina Internacional de la OMPI comentarios sobre la propuesta presentada por las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe, la Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania (SPB) expone su posición.

Creemos que la introducción de nuevas lenguas en el sistema debe basarse en criterios objetivos y no debe repercutir negativamente en los usuarios del Sistema de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones económicas de esos cambios. En este contexto, creemos que garantizar la accesibilidad al Sistema de Madrid sigue siendo esencial y, en este momento, no vemos una necesidad o un razonamiento serio para introducir cambios en el régimen lingüístico.

Atentamente,

Director
Vita Kascėnė

VII. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 5 de mayo de 2025 - Versión original: ruso)

Opción del idioma del registro internacional

Estimada Sra. Wang:

En respuesta a su carta relativa a la propuesta de una opción temporal para añadir nuevas lenguas al Sistema de Madrid como “idiomas del registro internacional” (documento MM/LD/WG/22/13 Rev.), el Servicio Federal de Propiedad Intelectual (Rospatent) desea formular los siguientes comentarios.

Cabe destacar que todas las lenguas utilizadas actualmente, incluido el español, que se añadió hace relativamente poco tiempo, se incorporaron al Sistema de Madrid como lenguas de trabajo de pleno derecho.

En nuestra opinión, sería mejor incorporar el ruso, el árabe y el chino como lenguas de trabajo del Sistema de Madrid. El Grupo de Trabajo ya ha realizado un estudio exhaustivo al respecto. La incorporación de esas tres lenguas oficiales de las Naciones Unidas pondría fin a largos años de debate y estudio sobre la cuestión de la ampliación del régimen lingüístico del Sistema de Madrid y constituiría un ejemplo positivo para futuros debates.

Al mismo tiempo, estamos abiertos a un diálogo constructivo sobre la cuestión y esperamos continuar la fructífera cooperación entre Rospatent y la OMPI.

Atentamente,

Yury Zubov
Jefe de Rospatent

VIII. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 30 de abril de 2025 - Versión original: español)

Comentarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a la propuesta contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev.

En el párrafo 11.a) del Anexo, en relación con el texto “el titular puede seleccionar el idioma que se utilizó para presentar la solicitud u otro de los idiomas (nuevos o existentes)”:

El empleo de un idioma nuevo en las comunicaciones en las que sea destinatario el titular o la Oficina de origen solo podrá llevarse a cabo cuando ese titular o esa Oficina de origen lo hubieran solicitado. Es decir, no se podrán emplear idiomas nuevos en las comunicaciones dirigidas a estos salvo que ellos así lo hubieran consentido.

En el párrafo 20 del Anexo, en relación con el texto “traducciones de mayor calidad y coherencia que prepararía la Oficina Internacional en los nuevos idiomas”:

No resulta claro el motivo por el que se asume que la traducción realizada por OMPI será necesariamente de mejor calidad que la obtenida por una oficina nacional.

En el párrafo 21 del Anexo, en relación con el texto “Aunque los caracteres latinos”:

Téngase en cuenta que en el alfabeto cirílico hay caracteres que visualmente se corresponden con otros del alfabeto latino pero que en su traducción corresponden a letras diferentes, lo que puede dar lugar a confusiones.

En el párrafo 22.b) del Anexo, en relación con el texto “transliteración a caracteres latinos”:

Al respecto del comentario anterior, puede darse el caso de la marca internacional 1463862. Se trata de una marca escrita en alfabeto cirílico pero todos sus caracteres coinciden con letras del alfabeto latino. Leída en cirílico se pronunciaría OKTAVA pero si se lee como palabra de alfabeto latino sería OKMABA.

En el párrafo 22.c)i) del Anexo, en relación con el texto “facilitar dicha naturaleza jurídica en las versiones en los demás idiomas oficiales”:

Sería conveniente a este fin que se elaborara una lista de equivalencias con las versiones de la naturaleza jurídica en cada uno de los idiomas oficiales.

En el párrafo 25.i) del Anexo, en relación con el texto “Ningún incremento en las tasas”:

Se indicó por la Secretaría que los fondos propios de la Unión de Madrid eran suficientes para sufragar los costes adicionales sin requerir incremento de tasas.

En la Regla 9.4)a)xii) del Anexo, en el texto “cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos”:

Téngase en cuenta el comentario anterior sobre los caracteres del alfabeto cirílico que son visualmente idénticos a otros caracteres del alfabeto latino.

IX. COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE SUIZA

(Recibidos por la Oficina Internacional el 1 de mayo de 2025 - Versión original: francés)

Grupo de trabajo: Opción del idioma del registro internacional (MM/LD/WG/22/13 Rev.)

De mi consideración:

Suiza agradece a la Oficina Internacional de la OMPI que la haya invitado a presentar sus comentarios sobre la opción del idioma del registro internacional.

En opinión de Suiza, los criterios objetivos, como el número de solicitudes de una región lingüística, son fundamentales. Ello está en consonancia con nuestra postura de que la introducción de nuevas lenguas debe redundar, ante todo, en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid.

Suiza acoge con satisfacción la propuesta presentada por Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe (documento MM/LD/WG/22/13 Rev.), cuyo objeto es encontrar una solución constructiva al debate en curso sobre las lenguas. Nos interesaría saber cómo afectaría la propuesta a los países multilingües. En un país multilingüe como el nuestro, una solución de este tipo podría provocar cambios importantes en las lenguas de trabajo. Ello repercutiría también en los usuarios del Sistema de Madrid en nuestro país.

Suiza desea dar las gracias a los autores de la propuesta y les invita a responder a nuestra pregunta sobre la aplicación de la opción del idioma del registro internacional en los países multilingües.

Atentamente,

Tanja Jörger
Abogada
División de Derecho y Relaciones Internacionales
Instituto Federal de la Propiedad Intelectual

X. COMENTARIOS DE LA ASSOCIATION ROMANDE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (AROPI)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 3 de mayo de 2025 - Versión original: francés)

Asunto: Comentarios de la Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) sobre la propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe (documento MM/LD/WG/22/13 Rev.)

En un comunicado fechado el 20 de enero de 2025, la Oficina Internacional invitó a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones de usuarios a presentar comentarios sobre la propuesta presentada por las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe, contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev. La propuesta se refiere a una opción para introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. La propuesta se presentó en la vigesimosegunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebró en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024.

Como organización observadora y de usuarios del Sistema de Madrid, nuestra asociación (AROPI) desea exponer las siguientes observaciones.

1. La opción del “idioma del registro internacional” y su carácter temporal

La AROPI acoge con satisfacción los esfuerzos de las delegaciones que han presentado la propuesta y reconoce el deseo de mejorar la accesibilidad lingüística del Sistema de Madrid. No obstante, nos parece que los recursos disponibles serían más útiles para aprovechar y fomentar el desarrollo en curso de herramientas de traducción automática basadas en la inteligencia artificial (IA) que para implantar un sistema que pronto quedará obsoleto. Eso podría hacerse en concierto con las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas.

2. La transliteración de marcas consistentes en caracteres no latinos o números no arábigos o romanos.

Cabe destacar la sección III.B.b) de la propuesta, que contiene las modificaciones propuestas a la Regla 9.4.a)xii) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Aparece en el Anexo III de la propuesta (páginas 17-18) y dice:

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transliteración de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; cuando la solicitud internacional se presente en español, en francés o en inglés, la transliteración a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional, o, cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea el español, ni el francés ni el inglés, en el sistema fonético de uno de esos idiomas, indicando a cuál de dichos idiomas corresponde.

Esas modificaciones beneficiarían en gran medida a los usuarios, ya que mejorarían la transparencia y reforzarían la seguridad jurídica, en particular al abordar el riesgo de confusión que pueden generar los signos registrados en caracteres no latinos. Ese requisito también permitiría precisar mejor lo que los titulares desean proteger y reduciría el grado de incertidumbre sobre la pronunciación o la interpretación de los signos (el

ejemplo de la nota 11 en la página 5 del Anexo I de la propuesta es especialmente ilustrativo).

Ese requisito de transliteración también podría aplicarse al nombre y la dirección del titular cuando utilice caracteres no latinos o números no arábigos o romanos en la solicitud internacional. En esos casos, también sería deseable un ajuste paralelo de la Instrucción Administrativa 12 para la aplicación del Protocolo.

3. Interpretaciones divergentes de las distintas versiones lingüísticas

En términos más generales, la AROPI considera que sería útil abordar la cuestión de qué lengua es la auténtica en caso de que existan interpretaciones divergentes de las distintas versiones lingüísticas. En el actual sistema trilingüe, esa cuestión ya es delicada; la incorporación de nuevas lenguas podría complicarla aún más. Sería aconsejable que el Grupo de Trabajo elaborase un planteamiento claro a este respecto para evitar toda inseguridad jurídica a los titulares de marcas y, en general, a los usuarios del Sistema de Madrid.

4. Consecuencias prácticas de la introducción de nuevas lenguas

Por último, la AROPI comparte la opinión de que la apertura del Sistema de Madrid a más lenguas no debería suponer un aumento de las tasas, lo que reduciría su atractivo para los usuarios, ni dar lugar a plazos de tramitación más largos para los servicios prestados por la Oficina Internacional.

La AROPI agradece a la Oficina Internacional la oportunidad que le ha brindado de contribuir a ese debate y está dispuesta a facilitar más información y a proseguir el debate sobre los puntos aquí planteados.

En representación de la AROPI:

Éric Rojas, presidente

Éric Noel, presidente de la Comisión de Derecho, Convenios y Relaciones Internacionales

XI. COMENTARIOS DE LA BENELUX ASSOCIATION OF TRADEMARK AND DESIGN AGENTS (BMM)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 2 de mayo de 2025 - Versión original: inglés)

Opción del idioma del registro internacional

Estimada Sra. Wang:

La asociación BMM (Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht – Association Benelux pour le droit des Marques et Modèles) le agradece la oportunidad de presentar comentarios sobre la propuesta de introducir nuevas lenguas en el Sistema de Madrid.

Aunque la BMM valora que las comunicaciones (notificaciones) de las Partes Contratantes designadas sigan emitiéndose en las tres lenguas oficiales, nos preocupa que el uso de una nueva lengua en las solicitudes, designaciones posteriores y otros procedimientos pueda causar obstáculos a las partes interesadas. En particular, puede dificultar su capacidad para comprender las irregularidades y las correspondientes respuestas destinadas a resolverlas.

Por esos motivos, la BMM no puede apoyar el plan propuesto en su forma actual. Además, tememos que esta iniciativa sirva de precedente para la introducción de nuevas lenguas oficiales, lo que aumentaría innecesariamente la complejidad del sistema.

Atentamente,

Kris Keymolen
Coordinador de la BMM

XII. COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ABPI)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 22 de enero de 2025 - Versión original: inglés)

La OMPI: Invitación a presentar comentarios sobre la opción del idioma del registro internacional (MM/LD/WG/22/13 Rev.)

Estimada Sra. Wang:

En nombre de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual, escribimos para expresar nuestro firme apoyo a la inclusión del portugués como lengua oficial en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Con esta propuesta se avanza considerablemente en la accesibilidad y facilidad de uso del sistema para un segmento considerable de sus usuarios.

La importancia económica de los países de habla portuguesa es enorme, ya que el portugués es la lengua oficial en nueve países de cuatro continentes, que en conjunto representan un mercado con un PIB de aproximadamente 2 billones de dólares.

Brasil, la mayor economía de Sudamérica y la undécima a escala mundial, destaca especialmente en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual.

En 2024, solo en Brasil se presentaron 444 037 solicitudes de registro de marcas, un 10,3 % más que el año anterior, lo que pone de relieve la actividad económica y el papel fundamental de la propiedad intelectual en la economía nacional.

A pesar de ello, las entidades brasileñas siguen estando infrarrepresentadas en el Sistema de Madrid, principalmente debido a las barreras lingüísticas impuestas por la ausencia del portugués como lengua oficial.

Esa limitación no solo dificulta la participación de las empresas brasileñas, sino que también repercute en otros países de habla portuguesa, lo que socava la universalidad y eficacia del sistema.

La "opción del idioma del registro internacional" es una solución pragmática para integrar el portugués, que tiene por objeto minimizar las molestias operativas al tiempo que aumenta la inclusividad del sistema.

Esta estrategia garantiza una mayor comunicación sobre el proceso de registro internacional, lo que amplía el alcance y la eficacia del sistema.

Creemos que la adopción del portugués como lengua oficial aumentaría considerablemente el atractivo y la utilidad del Sistema de Madrid, alentaría una mayor participación de las jurisdicciones de habla portuguesa y estaría en consonancia con los objetivos del sistema de promover la cooperación mundial en materia de protección de la propiedad intelectual.

Le agradecemos que tenga en cuenta nuestra opinión sobre este asunto y esperamos con interés los resultados del debate que tendrá lugar en la vigesimotercera reunión del Grupo de Trabajo.

Atentamente,

Gabriel Leonardos, presidente
Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI)

XIII. COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MARCAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (ECTA)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 17 de abril de 2025 - Versión original: inglés)

COMENTARIOS DE LA ECTA SOBRE LA OPCIÓN DEL IDIOMA DEL REGISTRO INTERNACIONAL EN EL SISTEMA DE MADRID

I. INTRODUCCIÓN

En su decimoséptima reunión, celebrada en julio de 2019, el Grupo de Trabajo examinó cinco posibles métodos para incorporar nuevas lenguas al Sistema de Madrid, incluidas opciones para la presentación, tramitación, transmisión, comunicación y lenguas de trabajo.

Durante la decimoctava reunión, en octubre de 2020, la Oficina Internacional propuso introducir nuevas lenguas como lenguas para la presentación; no obstante, algunos países abogaron por que sus lenguas se reconocieran como lenguas de trabajo. Varias delegaciones y observadores expresaron su preocupación por la posible adopción de nuevas lenguas de trabajo: los titulares de registros internacionales podrían acabar recibiendo comunicaciones importantes, como las notificaciones de denegación provisional, en lenguas desconocidas, lo que supondría una carga adicional para ellos y para terceros que confían en el Madrid Monitor a efectos de supervisión y búsqueda.

Aunque la introducción de nuevas lenguas de trabajo podría mejorar la comunicación directa con la Oficina Internacional y la Oficina de origen, también podría disminuir el atractivo del Sistema de Madrid al aumentar el número de lenguas en las que se reciben las comunicaciones, lo que podría dar lugar a un aumento de los costes y a una menor simplicidad en comparación con la situación actual, en la que los usuarios suelen interactuar en tan solo tres lenguas.

En 2022, la ECTA expresó su preocupación por la introducción de nuevas lenguas en el Sistema de Madrid, sobre todo en lo que respecta a su uso como lenguas de comunicación o de trabajo. Para paliar los efectos de este cambio, que la ECTA no apoyaba, la recomendación era restringir la introducción de nuevas lenguas a funciones específicas, como por ejemplo, solo a efectos de presentación de solicitudes.

En los últimos meses, la Oficina Internacional sugirió que podría facilitar versiones traducidas automáticamente de las notificaciones en la lengua elegida por el titular, con el fin de ayudar a la comprensión de las notificaciones y reducir la brecha lingüística.

No obstante, las partes interesadas aún tienen dudas sobre la precisión, calidad y coherencia de las traducciones automáticas disponibles.

En su estudio de 2020 (documento MM/LD/WG/18/5, de 13 de agosto de 2020), la Oficina Internacional subrayó la necesidad de una revisión humana completa de las traducciones automáticas realizadas al árabe, al chino y al ruso debido a la preocupación por la calidad, en particular en el caso de las descripciones de productos y servicios.

En el informe de seguimiento de 2023 (documento MM/LD/WG/21/7, de 2 de octubre de 2023), la Oficina Internacional propuso mejoras -como una base de datos terminológica multilingüe y una práctica de traducción diferenciada- para aumentar la calidad de la traducción y reducir los gastos, y reconoció que la preocupación por los errores de traducción, la ambigüedad jurídica y los retrasos en los trámites seguía siendo considerable entre las Partes Contratantes y los usuarios.

En una comunicación fechada el 6 de septiembre de 2024, la Oficina Internacional recibió una propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe relativa a la posible opción de introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas; en una comunicación fechada el 4 de octubre de 2024, la delegación de la República de Corea solicitó ser añadida como copatrocinadora de la propuesta.

La opción propuesta se denomina “opción del idioma del registro internacional” y tiene por objeto aliviar la preocupación por los posibles fallos actuales de las traducciones automáticas.

La opción del idioma del registro internacional permitiría a los solicitantes o titulares utilizar el nuevo idioma al presentar una solicitud internacional y las peticiones subsiguientes de inscripción y seguimiento de registros internacionales, mientras que sigue limitando el número máximo de idiomas con los que tendrían que tratar los titulares a los tres idiomas existentes con respecto a las notificaciones de Partes Contratantes designadas, independientemente de que utilicen o no el nuevo idioma.

La opción del idioma del registro internacional integraría nuevas lenguas en casi todas las fases del Sistema de Madrid, salvo en las comunicaciones entre la Oficina Internacional y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

En concreto, se propone lo siguiente:

- *todas las nuevas lenguas pueden utilizarse como lenguas para las solicitudes internacionales, de acuerdo con lo prescrito por la Oficina de origen;*
- *todas las nuevas lenguas pueden utilizarse para las notificaciones de los solicitantes/titulares a la Oficina Internacional y de la Oficina de origen a la Oficina Internacional, según su preferencia;*
- *todas las nuevas lenguas pueden utilizarse para las notificaciones de la Oficina Internacional a la Oficina de origen, según la preferencia de la Oficina de origen;*
- *no debe utilizarse ningún idioma nuevo para las notificaciones de la Oficina de una Parte Contratante designada a la Oficina Internacional y viceversa;*
- *solo se utilizarán caracteres latinos y números arábigos para indicar nombres y direcciones en las comunicaciones;*
- *las inscripciones y publicaciones deberán realizarse en las tres lenguas existentes, así como en las nuevas;*
- *los registros internacionales más antiguos tendrían que (re)publicarse en inglés, francés, español y los nuevos idiomas.*

Ventajas propuestas:

- las inscripciones en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta se harían en las tres lenguas existentes, así como en las nuevas;
- el titular del registro internacional podría utilizar una nueva lengua para presentar una petición de designación posterior y de inscripción de diversas modificaciones en el registro internacional, incluidas las peticiones de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios y de inscripción de un cambio de titularidad;
- quienes hablen los posibles nuevos idiomas tendrían la posibilidad de ver la recopilación de datos sobre sus registros internacionales o de consultar los registros internacionales de terceros que estuvieran disponibles en Madrid Monitor en sus idiomas;

- la disponibilidad de datos oficiales sobre registros internacionales en nuevos idiomas también sería beneficiosa para los procedimientos administrativos y judiciales en determinadas Partes Contratantes designadas en las que se utilicen los nuevos idiomas;
- aunque la Oficina de una Parte Contratante designada cuyo idioma local sea uno de los posibles nuevos idiomas del Sistema de Madrid recibiera una notificación de designación en español, francés o inglés, la Oficina podría recurrir a traducciones de mayor calidad y coherencia en los nuevos idiomas que prepararía la Oficina Internacional, las cuales estarían disponibles en Madrid Monitor, durante el examen.

II. COMENTARIOS

La lengua de registro internacional se propone como una buena solución temporal que intenta mitigar la carga para los usuarios y la preocupación por las tecnologías de traducción automática.

Aunque la opción propuesta podría mejorar considerablemente la accesibilidad y las posibilidades de elección de los usuarios del Sistema de Madrid, sigue planteando posibles problemas económicos, técnicos y operativos que habrá que gestionar cuidadosamente durante su aplicación.

Tal como parece estar descrita la propuesta, la decisión sobre la lengua que se utilizaría corresponde en primer lugar a la Oficina de origen, ya que podría prescribir la lengua utilizada por los solicitantes/titulares y la Oficina Internacional cuando se comuniquen con la Oficina de origen.

La propuesta no pone límites a esa lengua, que podría ser el inglés, el español o el francés, u otra lengua nueva distinta de esas tres. Por consiguiente, la Oficina Internacional debería poder proporcionar traducciones de todos los idiomas al inglés, al español o al francés, en función del idioma preferido por la oficina de una Parte Contratante designada.

Además, en el “Anexo III”, el redactado de las posibles modificaciones del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas incluye en las propuestas numerosas referencias al “español, francés, inglés o [idiomas nuevos]”. Sin embargo, en algunos casos no está claro si el texto entre corchetes “idiomas nuevos” se refiere a todos los posibles idiomas nuevos, a un idioma que pueda prescribir la Oficina de origen o a algo diferente. Por ejemplo, respecto a la Regla 6.1), se propone que “todos los idiomas nuevos se usen como idiomas utilizados para las solicitudes internacionales con arreglo a lo prescrito por la Oficina de origen”. No obstante, cuando se utiliza el mismo texto en la propuesta de la Regla 6.3) relativa a la publicación del registro internacional en “español, francés, inglés o [idiomas nuevos]”, no queda claro si la propuesta consiste en publicar el registro internacional y otros datos en **todos** los idiomas nuevos o en el único idioma nuevo utilizado en la solicitud internacional.

Asimismo, la experiencia de la EUIPO, donde el número de lenguas de trabajo siempre ha sido considerable, pone de manifiesto que los errores en las traducciones constituyen un reto persistente que se amplía a medida que aumenta el número de lenguas. Las imprecisiones, en particular en la lista de productos y servicios reivindicados, pueden afectar a la claridad y fiabilidad del alcance de la marca y a su fuerza ejecutoria, como ha señalado la ECTA en anteriores ocasiones.

Por último, dado que una parte sustancial de las comunicaciones seguirá recibéndose en las actuales lenguas oficiales, persistirán algunas de las barreras existentes y los protocolos conocidos.

La introducción de nuevas lenguas puede mejorar la accesibilidad, pero no va a reformar completamente el sistema actual, por lo que los riesgos asociados a los errores de traducción deberán gestionarse dentro de este marco híbrido.

La ECTA reafirma su postura de limitar la adopción de nuevas lenguas exclusivamente a la lengua de presentación de solicitudes. Este planteamiento parece ser el menos complejo y el que tiene menores implicaciones operativas y económicas.

La ECTA, creada en 1980, es una organización dedicada principalmente a cuestiones de propiedad intelectual. Cuenta con unos 1 300 miembros procedentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como con miembros asociados de más de 50 países de todo el mundo.

La ECTA aglutina a profesionales que ejercen su actividad en el ámbito de la PI, en particular, las marcas, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, las patentes, el derecho de autor y asuntos conexos. Entre esos profesionales figuran abogados, abogados de marcas y patentes, abogados en plantilla especializados en cuestiones de PI y otros especialistas de esos ámbitos.

La intensa labor que lleva a cabo la asociación, con arreglo a sus principios rectores, sumada al alto grado de profesionalidad y a la consagrada competencia técnica de sus miembros, ha situado a la ECTA en una posición de primer orden y le ha valido la condición de interlocutor especialista de reconocido prestigio sobre cualquier cuestión relacionada con la protección y el uso de las marcas, los dibujos y modelos y los nombres de dominio en toda Unión Europea, por ejemplo, en las siguientes esferas:

- la armonización de las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea;
- el Reglamento y la Directiva sobre la marca de la Unión Europea;
- el Reglamento y la Directiva sobre los dibujos y modelos comunitarios; y
- la organización y el funcionamiento de la EUIPO.

Además de sus estrechos vínculos con la Comisión Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la ECTA cuenta con el reconocimiento de la OMPI como organización no gubernamental (ONG).

Asimismo, tiene presentes todas las cuestiones derivadas del nuevo marco en materia de marcas, entre ellas la mundialización de los mercados, el auge de Internet y las transformaciones de la economía internacional.

XIV. COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA PARA EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (GRUR)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 2 de mayo de 2025 – Versión original: inglés)

Asociación Alemana para el Derecho de la Propiedad Intelectual (GRUR)

Declaración sobre las opciones de idiomas adicionales en virtud de la Regla 6.1 del Reglamento Común

El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el “**Grupo de Trabajo**”), en su vigésima segunda reunión (celebrada en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024), convino en invitar a los Estados contratantes y las organizaciones no gubernamentales acreditadas a presentar observaciones relativas a la propuesta presentada por las delegaciones de Alemania, el Brasil, Cabo Verde, el Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev. (la “**propuesta**”).

La Asociación Alemana para el Derecho de la Propiedad Intelectual (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., en adelante, “**GRUR**”), es una asociación sin ánimo de lucro de carácter académico. Su objetivo estatutario consiste en la promoción y el fomento en ámbitos académicos de la propiedad industrial, el derecho de autor y la legislación en materia de competencia en Alemania, Europa y el resto del mundo. Para llevar a cabo ese cometido, la GRUR presta asistencia a los órganos legislativos y las autoridades competentes en materia de Derecho de la propiedad intelectual, además de organizar conferencias, talleres y cursos de formación continua, conceder ayudas económicas a determinadas cátedras universitarias y proyectos de investigación y publicar revistas especializadas en Derecho de la PI en Alemania (*GRUR*, *GRUR International*, *GRUR-RR*, *GRUR-Prax* y *GRUR Patent*). La GRUR, que cuenta con cerca de 5 000 miembros, aglutina a una amplia variedad de profesionales de la PI: abogados, agentes de patentes, jueces, miembros del mundo académico, representantes de las autoridades públicas y las organizaciones internacionales, así como de empresas, dedicadas a cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Los miembros del Comité Permanente de Marcas de la GRUR han examinado y debatido la propuesta y a continuación presentan sus observaciones a la Oficina Internacional de la OMPI.

Resumen:

La GRUR estima que la propuesta provocará aumentos sustanciales de las tasas de los registros internacionales. Aunque la propuesta solo tenga carácter temporal, tendrá como consecuencia que la Oficina Internacional deba ampliar de forma inmediata su apoyo de traducción por cada nuevo idioma aceptado por los Estados contratantes. Ello disminuirá de manera considerable el atractivo del Sistema de Madrid para todas las empresas que se plantean la cuestión de si solicitar directamente el registro de una marca nacional o regional en un país extranjero o hacerlo con arreglo al Sistema de Madrid. Dado que en la propuesta no se limita el número total de posibles nuevos idiomas, cabe prever que la mayor parte de los Estados contratantes soliciten que se añada su idioma a la lista, lo cual provocará que las tasas aumenten aún más. Los miembros de la GRUR siempre han preferido mantener el número de idiomas para que los costos derivados de los registros internacionales sean reducidos, a expensas de que su idioma no esté contemplado en el sistema.

La ventaja prevista de introducir otros idiomas —atraer más solicitantes que puedan estar desalentados por el régimen lingüístico actual— es menor de lo que podría esperarse. Los solicitantes que amplíen su negocio a otros países tendrán que adaptarse de todos modos al idioma o los idiomas empleados en el comercio internacional y desistir de seguir utilizando su idioma de origen. Lo mismo se aplica a los representantes profesionales activos en el ámbito del Derecho internacional de marcas. Por lo tanto, los solicitantes y los representantes que presenten solicitudes de registro de marcas en virtud del Sistema de Madrid tendrán igualmente la capacidad y la voluntad de utilizar el español, el francés o el inglés.

La propia propuesta enumera una serie de cuestiones relacionadas con la introducción de nuevos idiomas, que la GRUR también considera problemática.

Por último, la propuesta ni siquiera limita el número de nuevos idiomas que los *solicitantes* pueden utilizar en su solicitud, de modo que, si se emplean otros idiomas además del de la oficina de origen o del de la solicitud o registro de base, la oficina de origen también incurrirá en gastos de traducción adicionales para averiguar si la solicitud internacional se adecua a la solicitud o registro de base.

1) INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES A LA PROPUESTA

Se recuerda que las normas que regulan los idiomas que pueden o deben utilizarse para la presentación de solicitudes internacionales y todas las operaciones subsiguientes en virtud del Arreglo y del Protocolo (en lo sucesivo, el “**régimen lingüístico**”) no se establecen en los propios tratados, sino en la Regla 6.1 del Reglamento Común. Ello afecta, en concreto, a la manera procesal o jurídica de aplicar cualquier cambio propuesto respecto del número de idiomas que se utilizarán en el futuro en el Sistema de Madrid.

También se recuerda que el Reglamento Común vigente desde el 1 de abril de 1996 (actualizado por la entrada en vigor del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, denominado en lo sucesivo “el **Protocolo**”) regulaba la transición entre el régimen monolingüe (francés) del Arreglo de Madrid y el régimen entonces bilingüe (francés e inglés) del Protocolo. En concreto, cuando, como resultado de una designación posterior en virtud del Protocolo, este era aplicable a un registro internacional derivado de una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, el régimen bilingüe era aplicable a dicho registro internacional en su totalidad. Cabe prever que se emplee el mismo mecanismo cuando se aplique la propuesta.

La Regla 6.4.a) exige que la Oficina Internacional asuma la tarea (y los costos) de las traducciones necesarias para la notificación, la inscripción y la publicación de los registros internacionales. Aunque el titular adjunte a la solicitud una propuesta de traducción, la Oficina Internacional debe revisarla, cerciorarse de que es válida y, de ser necesario, corregirla.

En su decimoséptima reunión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo examinó el documento MM/LD/WG/17/7 Rev., en el que se sugerían cinco posibles opciones de aplicación para introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid, a saber, la opción del idioma de presentación, la opción del idioma de tramitación, la opción del idioma de transmisión, la opción del idioma de comunicación y la opción del idioma de trabajo.

Durante las consultas oficiosas llevadas a cabo por la Oficina Internacional tras la decimoctava reunión (celebrada en Ginebra del 12 al 16 de octubre de 2020), se pidió que el árabe, el chino y el ruso recibieran el mismo trato que el español, el francés y el inglés (párrafo 36 del documento MM/LD/WG/19/7).

La propuesta debe evaluarse teniendo en cuenta estos antecedentes.

2) LA PROPUESTA DE “OPCIÓN DEL IDIOMA DEL REGISTRO INTERNACIONAL”

La propuesta consiste en una opción temporal de establecer un mecanismo según el cual se introducirían nuevos idiomas en todas las fases del Sistema de Madrid, salvo en las comunicaciones entre la Oficina Internacional y las Oficinas de los Estados contratantes designados, como las notificaciones de denegación provisional. Sin embargo, en los casos (limitados) en los que se utilice un nuevo idioma tanto en el país de origen como en el país de designación, se propone contemplar disposiciones adicionales para que las Oficinas de los Estados contratantes designados se comuniquen con la Oficina Internacional en el (nuevo) idioma común. Por lo tanto, la propuesta básicamente atribuye a la Oficina Internacional la responsabilidad de traducir de y a los nuevos idiomas, mientras que las Oficinas de los Estados contratantes designados pueden seguir funcionando de acuerdo con el régimen lingüístico actual.

En la propuesta no se indican los nuevos idiomas *concretos* que pueden utilizarse en el futuro ni se limita el número total de posibles nuevos idiomas. En el Anexo III, figura un proyecto de posibles modificaciones al Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas.

Por el momento, la GRUR no se centra en la redacción específica propuesta para modificar el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas, sino que limita sus observaciones a los conceptos generales en los que se basa la propuesta, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La propuesta no prevé ninguna limitación al número de nuevos idiomas.
- En estos momentos, los Estados contratantes reciben peticiones para utilizar al menos tres nuevos idiomas (árabe, chino y ruso) y, en vista de los Estados contratantes que presentan la propuesta, cabe esperar que deban añadirse a la lista el alemán, el japonés y el portugués.
- La propuesta en sí misma plantea un número considerable de problemas relativos a la introducción de nuevos idiomas, entre ellos los siguientes:
 - o El uso de caracteres no latinos y números no arábigos en esos nuevos idiomas.
 - o El considerable costo suplementario que representa para la Oficina Internacional el suministro de traducciones precisas en los idiomas existentes y nuevos en virtud de la Regla 6 en vigor.
 - o La *transliteración* de marcas en nuevos idiomas, especialmente si está basada en la *fonética* de la marca, puesto que varios idiomas asiáticos, en particular, tienen muchas palabras con una fonética muy similar y, por lo tanto, la transliteración de una marca en uno de los idiomas existentes en el Sistema de Madrid a uno de esos nuevos idiomas será, muy probablemente, confusa o engañosa.
 - o La *traducción* de la marca en nuevos idiomas, que exigirá que los *solicitantes* proporcionen la traducción a los nuevos idiomas.

A) OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS IDIOMAS

i) Los Estados contratantes tienen ante sí peticiones para introducir el árabe, el chino y el ruso como nuevos idiomas “en igualdad de condiciones” con los idiomas existentes, a saber, el español, el francés y el inglés. Esta petición parece justa,

puesto que refleja la postura general acerca de los idiomas de trabajo en las Naciones Unidas y sus organismos. El hecho de que los textos del Arreglo de Madrid y el Protocolo también estén disponibles en esos seis idiomas de manera oficial parece respaldar aún más esta postura. Sin embargo, la propuesta no tiene en cuenta las diferencias fundamentales entre el uso de los idiomas del Sistema de Madrid y los de las Naciones Unidas:

- En las **Naciones Unidas**, las opciones de idiomas sirven para simplificar la *comunicación* entre los Estados miembros. Contar con un conjunto (más) amplio de idiomas en los que pueden presentarse declaraciones facilita la participación de los Estados miembros en el debate político. Además, emplear esos seis idiomas hablados por la mayor parte de la humanidad mejora la *transparencia* de esas deliberaciones de cara al público en general. En definitiva, permitir seis idiomas distintos en las Naciones Unidas y sus organismos es útil, incluso necesario, por motivos políticos y comunicativos.
- El **Sistema de Madrid** consiste en conceder *derechos de propiedad privada* a los titulares de marcas. Los solicitantes, así como terceras partes, deben conocer *con exactitud* el alcance y los límites de esos derechos de propiedad para evitar situaciones indeseadas de infracción, reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios e incluso (en la mayor parte de los países) un proceso penal. Para ello, es necesario contar con un lenguaje preciso y una traducción exacta a otros idiomas. A diferencia de la comunicación en las Naciones Unidas, donde las traducciones equívocas pueden ser objeto de aclaraciones entre los Estados miembros en comunicaciones posteriores, en el Sistema de Madrid no es fácil rectificar. Si bien los Estados contratantes establecen el marco jurídico de las solicitudes de registro internacional de marcas, los usuarios reales del Sistema de Madrid son particulares. Lo único que los solicitantes tienen derecho a decidir es el alcance de la protección, al describir los productos y servicios que desean proteger. Si, posteriormente, resulta que la protección no tiene el alcance pretendido, no es posible corregir o añadir otros productos o servicios y será necesario presentar otra solicitud. Dicho de otro modo, en el Sistema de Madrid, no se trata tanto de la comunicación transparente entre los Estados, sino de la definición exacta del alcance determinado de los derechos que se conceden a particulares.

Lo anterior tiene repercusiones en la cuestión del número de idiomas que se utilizarán. Los idiomas son imprecisos por naturaleza, lo cual se agrava cuando se emplean varios idiomas o se traduce de unos a otros. En la comunicación con los demás, este problema puede superarse mediante aclaraciones o explicaciones posteriores. Cuando esto no es posible y la precisión es esencial, como sucede en el Sistema de Madrid, cada nuevo idioma añade incertidumbre.

ii) Se plantea otro problema relacionado con el idioma que es específico de las marcas y la solicitud de su registro: desde un punto de vista económico, el registro de una marca debe solicitarse mucho antes de que se comercialicen los productos y servicios protegidos. En el artículo 5.C.1) del Convenio de París se reconoce este hecho al establecer un plazo de gracia equitativo que debe respetarse antes de anular el registro de una marca debido a la falta de utilización. La mayor parte de los Estados contratantes del Sistema de Madrid consideran que los titulares

necesitan cinco años para preparar adecuadamente los productos para la entrada en el mercado, lo que significa que la protección mediante el registro de marca suele solicitarse *años antes* de que el producto protegido sea conocido por el público en general.

En muchos casos, esa solicitud de registro de marca protegerá un *producto o servicio nuevo, pero aún desconocido*. Si este nuevo producto no puede describirse con facilidad mediante términos existentes, se crearán neologismos en los distintos idiomas (por ejemplo, en el pasado se crearon “Internet”, “teléfono móvil”, “router”, etc.), lo cual puede ser especialmente frecuente en los sectores técnicos y otros ámbitos comerciales que evolucionan con rapidez.

En la mayoría de los casos, la generación de esos términos nuevos no se producirá al mismo tiempo en todos los idiomas, sino de forma progresiva, cuando los hablantes de cada idioma lo necesiten para describir el nuevo producto. Por lo tanto, en la esfera de las marcas, ha habido y habrá muchas situaciones en las que ya exista un término (nuevo) en un idioma para describir un nuevo producto, mientras que en otros idiomas (aún) no se haya creado el neologismo. Cuando esto suceda, exigir una traducción de dicho término a muchos otros idiomas en los que aún no se conoce el producto (ni el término que lo designa) provocará invariablemente que surjan listas equívocas de productos y servicios en distintos idiomas.

iii) Se ha destacado que la introducción de nuevos idiomas tendrá como resultado unos costos adicionales considerables para la Oficina Internacional, que está obligada a proporcionar las traducciones necesarias en virtud de la Regla 6.4). Habida cuenta de que la Oficina Internacional deberá calcular las tasas para cubrir todos los costos relativos a las marcas, es tan evidente que los solicitantes deberán pagar unas tasas más elevadas como que ello afectará a la gran aceptación de la que goza actualmente el Sistema de Madrid entre los operadores económicos de todo el mundo.

- Los Estados contratantes a favor de introducir nuevos idiomas han argumentado que la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje (LLM) podrán, en un futuro próximo, traducir con precisión entre varios idiomas, lo cual reducirá la carga de trabajo y los costos de la Oficina Internacional. Independientemente de que esto sea cierto, no resolverá el problema mencionado de los términos que se crean en cada uno de los idiomas a lo largo del tiempo. Las herramientas de inteligencia artificial solo pueden basarse en datos existentes, por lo que, si en el idioma al que es necesario traducir no existe un término de otro idioma, la inteligencia artificial no podrá traducirlo o, lo que es peor, inventará el término que considere adecuado (alucinaciones de los LLM).
- En la propuesta se sugiere que el problema de los costos se resuelva parcialmente mediante una excepción que excluya del nuevo régimen lingüístico la comunicación entre la Oficina Internacional y las oficinas de los Estados contratantes. Sin embargo, la mayor parte de los costos adicionales derivará de la traducción de (cada una de) las listas de productos y servicios, mientras que la comunicación con las oficinas consistirá casi totalmente en texto normalizado que solo deberá traducirse una vez a los nuevos idiomas.

iv) Por último, pero no por ello menos importante, la propuesta no limita el número de nuevos idiomas que puedan introducir los Estados contratantes y, en principio, se aceptaría cualquier idioma nuevo. Cabe prever que ninguna Parte Contratante

desea que sus nacionales estén en desventaja en ese nuevo Sistema de Madrid y, por lo tanto, todas ellas pedirán que se añada su idioma nacional a la lista de nuevos idiomas para que sus nacionales puedan presentar solicitudes en su lengua materna. Como resultado, se multiplicarían los problemas y costos relacionados con la traducción y se acabaría perdiendo la principal ventaja del Sistema de Madrid, a saber, que los Estados contratantes puedan ofrecer a sus nacionales una forma *económica y uniforme* de solicitar el registro de las marcas y una protección mundial.

La GRUR subraya que la introducción de nuevos idiomas no solo hará que aumenten los costos de las solicitudes internacionales, sino que acabará destruyendo la característica singular del Sistema de Madrid, que ofrece a las personas una protección segura de sus marcas a escala internacional con un alcance inequívoco. Esto es especialmente importante en el ámbito de las marcas, en el que a menudo se solicita protección para nuevos productos y servicios que aún no tienen asignado un término concreto en todos los idiomas.

B) OBSERVACIONES RELATIVAS A DETERMINADOS ASPECTOS DE LA PROPUESTA

i) CARÁCTER TEMPORAL DE LA MEDIDA PROPUESTA

Se pretende que la propuesta sea solo una medida temporal, hasta que los futuros debates o avances tecnológicos (por ejemplo, la traducción automática) permitan a los Estados contratantes convenir otro régimen lingüístico permanente.

Sin embargo, debe quedar muy claro que la inversión necesaria para poner en práctica la propuesta será, al menos para la Oficina Internacional, tan elevada como si los respectivos nuevos idiomas se aceptaran de forma permanente en el régimen lingüístico. Habida cuenta del estado y la calidad actuales de la traducción automática, la Oficina Internacional tendría que contratar servicios de traducción entre todos los idiomas existentes y los nuevos. Se estima que esta inversión será considerablemente mayor ahora que en el futuro, en el caso de que los Estados contratantes decidan esperar primero a que los resultados de la traducción automática sean más fiables. En consecuencia, la propuesta provocará un aumento sustancial de las tasas para los solicitantes.

ii) APERTURA DE LA PROPUESTA A TODOS LOS NUEVOS IDIOMAS PLANTEADOS POR LOS ESTADOS CONTRATANTES

La propuesta no prevé ninguna limitación al número de posibles nuevos idiomas. La ventaja es que cada Estado contratante debe poder proponer que se añada su propio idioma nativo, lo cual pone en igualdad de condiciones a todos los Estados contratantes. Además, esta opción puede inducir a otras personas a solicitar un registro internacional, dado que podrían presentar la solicitud en su idioma nacional y, en especial, utilizar directamente la lista de productos y servicios de la solicitud o el registro de base (que casi siempre está en el mismo idioma nacional).

No obstante, la GRUR destaca que ese resultado está lejos de ser una realidad:

- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que quienes solicitan la protección internacional de las marcas lo hacen con la intención de vender sus productos o servicios en el extranjero. Por lo tanto, la empresa deberá estar preparada de todos modos para comunicarse con sus clientes en el extranjero, tanto en el idioma local como en uno de los

idiomas cuyo uso está ampliamente extendido en el comercio internacional (como el español, el francés o el inglés). En consecuencia, se plantea la duda de si la posibilidad de presentar una solicitud en el propio idioma atraerá a un número importante de solicitantes que, de otro modo, se habrían abstenido de buscar la protección internacional de sus marcas.

- El problema del aumento de las tasas indicado en el apartado anterior se acentuará con cada nuevo idioma adicional. Además, dado que cabe prever que la mayor parte de los Estados contratantes deseen añadir sus idiomas respectivos, las tasas aumentarán considerablemente para *todos* los solicitantes, también para la gran mayoría de aquellos que están satisfechos con el régimen lingüístico actual.
- La GRUR no espera que las oficinas de origen vayan a ahorrar muchos costos (ahorro que podría equilibrar el aumento de las tasas de los registros internacionales). Si bien las oficinas estarán liberadas de la obligación de traducir las solicitudes o registros de base en uno de los tres idiomas actuales (y comprobar la respectiva traducción presentada por el solicitante), seguirán necesitando servicios de traducción, puesto que i) la comunicación con la Oficina Internacional y las oficinas de los Estados contratantes designados seguirá siendo en uno de los tres idiomas existentes y ii) lo más probable es que deban ofrecer a sus solicitantes nacionales el servicio *añadido* de traducir también todas las notificaciones recibidas al idioma de la solicitud (de no ser así, los solicitantes se verán obligados a comunicarse en un idioma extranjero y se perderá la ventaja de su solicitud).

La GRUR estima que la propuesta provocará un aumento sustancial de la cuantía de las tasas por cada registro internacional. Habida cuenta de que el bajo costo de obtener la protección internacional de las marcas en virtud del Sistema de Madrid es el principal factor de su éxito en el ámbito empresarial, los aumentos de las tasas deberán sopesarse en comparación con las ventajas de introducir nuevos idiomas. Los miembros de la GRUR siempre han preferido mantener el número de idiomas para que los costos derivados de los registros internacionales sean reducidos, a expensas de que su idioma no esté contemplado en el sistema.

iii) LA PROPUESTA NO RESTRINGE EL NÚMERO DE NUEVOS IDIOMAS QUE PUEDEN EMPLEAR LOS SOLICITANTES O TITULARES

La propuesta no solo carece de un número máximo de nuevos idiomas, sino que tampoco restringe el número de nuevos idiomas que *puede utilizar un solicitante*. Cabe prever que la mayor parte de los solicitantes empleen el idioma nacional de la solicitud o registro de base (la opción más sencilla, debido a que su lista de productos y servicios determina el alcance de la solicitud internacional), pero son muchas las situaciones en las que el solicitante pueda considerar ventajoso utilizar *otro nuevo idioma*. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, las siguientes:

- Si los productos o servicios de los solicitantes están dirigidos a una comunidad o país concretos, en su solicitud preferirán utilizar *el nuevo idioma del o los Estados contratantes designados*, a fin de evitar conversaciones prolongadas (y costosas) con la oficina de dichos Estados.
- En un grupo de empresas, es posible que existan previamente marcas nacionales o regionales en varios países. Para facilitar la presentación y la coherencia de esas distintas solicitudes, los solicitantes pueden

escoger el idioma de uno de esos registros de marca nacionales o regionales existentes, aunque deban escoger una solicitud o registro de base distintos en virtud del Artículo 2.1) del Protocolo.

En estas situaciones, la *oficina de origen* recibirá una solicitud en un nuevo idioma que seguramente no haya tenido en cuenta, pero del que deberá traducir la solicitud a su propio idioma para comprobar que no supere el alcance de la solicitud o registro de base.

La GRUR señala que la propuesta debe aclarar que los solicitantes no podrán escoger entre todos los nuevos idiomas que se acepten, sino que deberán presentar la solicitud en uno de los tres idiomas actuales o en el idioma de la solicitud o registro de base.

Stephan Freischem
Secretario general

Dr. Gert Würtenberger
Presidente

XV. COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 2 de mayo de 2025 – Versión original: inglés)

Comentarios de la INTA a la propuesta de opción del idioma del registro internacional

A petición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA) presenta comentarios sobre la propuesta de opción del idioma del registro internacional, acerca de introducir nuevos idiomas de trabajo en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, presentada por las delegaciones de Alemania, el Brasil, Cabo Verde, el Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe (en adelante, “la propuesta”). La INTA aprecia la oportunidad de pronunciarse en este importante debate.

Recomendaciones de la INTA

La INTA reconoce que la propuesta es una opción de aplicación innovadora para introducir nuevos idiomas en el Sistema de Madrid. La INTA, si bien respalda los esfuerzos dirigidos a mejorar la accesibilidad, hace hincapié en la necesidad de mantener la eficiencia y la facilidad de uso del sistema. Es preciso aclarar la propuesta en varios aspectos clave:

- i. Deben especificarse claramente los nuevos idiomas concretos objeto de la propuesta. Una alternativa sería describir de manera clara los criterios para determinar si debe adoptarse un nuevo idioma como idioma de trabajo, en las mismas condiciones que las previstas en la propuesta.
- ii. La propuesta se define como una solución temporal, con el objetivo final de transformar los nuevos idiomas en idiomas de trabajo de pleno derecho. Para que la transición de la solución temporal a la definitiva suceda sin contratiempos, deben definirse claramente la duración del período de transición y las condiciones en las que los nuevos idiomas se integrarán de forma plena en todas las etapas del Sistema de Madrid.
- iii. La propuesta restringe la comunicación entre la Oficina Internacional y las Partes Contratantes designadas a los idiomas de trabajo existentes (salvo en los casos especiales y limitados en los que el nuevo idioma se emplea tanto en el país de origen como en el de designación), mientras que los nuevos idiomas podrán utilizarse en las demás situaciones de comunicación. El hecho de utilizar idiomas diferentes en las distintas fases puede provocar errores de traducción y problemas de comunicación, especialmente cuando las Partes Contratantes designadas utilicen idiomas que no coinciden con los idiomas de trabajo existentes ni con los nuevos idiomas. Para mitigar esos riesgos, la Oficina Internacional debe aplicar unos protocolos de traducción sólidos que comprendan una labor de posesión efectuada por traductores humanos para las comunicaciones cruciales, como las notificaciones de denegación provisional.

Además, la INTA reitera que la cuantía de las tasas no debería aumentar como resultado de los costos considerables asociados a la traducción humana y las actualizaciones del sistema.

Otras consideraciones

Necesidades de formación de los usuarios

Los titulares de marcas y los profesionales en este ámbito necesitarán orientación para lidiar con el sistema multilingüe. La OMPI debe elaborar material de formación exhaustivo en todos los idiomas de trabajo, en particular:

- i. manuales de uso multilingües;
- ii. guías detalladas para la presentación de solicitudes; y
- iii. documentos con preguntas frecuentes en las que se expliquen las situaciones habituales.

Requisitos relativos al período de transición

Las oficinas necesitarán un tiempo adecuado para adaptar sus procedimientos y formar al personal. En la propuesta se debe especificar un calendario de transición razonable (por ejemplo, de 18 a 24 meses) y proporcionar apoyo para la aplicación, en especial a las oficinas más pequeñas con recursos limitados.

Calidad de la traducción

Para asegurarse de que la traducción automática sea de alta calidad y esté en equilibrio con la eficacia en función de los costos, la OMPI debe establecer plantillas normalizadas con opciones predefinidas para las comunicaciones habituales, a fin de maximizar la exactitud de la traducción automática. El mecanismo de traducción debe emplear la base de datos terminológica de la OMPI para mantener la coherencia de los términos jurídicos y técnicos fundamentales en todas las versiones lingüísticas. Esta base de datos debe actualizarse y ampliarse de manera continua para contener todos los conceptos y fórmulas procesales esenciales del ámbito de las marcas, lo que asegurará la precisión de las comunicaciones, incluso entre sistemas de escritura completamente diferentes.

Los desafíos de la normalización de las decisiones de las oficinas

La normalización de las decisiones de las oficinas puede enfrentarse a desafíos relativos a la aplicación. Algunas oficinas ya están lidiando con una carga de trabajo considerable, en particular, solicitudes pendientes de tramitación. Para estas oficinas, puede ser especialmente difícil aplicar cambios como la normalización de las decisiones, el establecimiento de mecanismos de traducción o la adopción de otras reformas. Se aconseja a la OMPI que ponga en marcha un programa sólido para ayudar a las oficinas con esta fase de aplicación.

Efectos en los procedimientos de oposición

El entorno multilingüe puede complicar los casos de oposición cuando los derechos anteriores se citan en distintas versiones lingüísticas. Deben existir normas claras que establezcan qué versión lingüística prevalece en caso de discrepancias, y los plazos para la oposición deben ajustarse para tener en cuenta las tareas de traducción.

Acerca de la INTA

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) es una asociación mundial de titulares de marcas y profesionales en este ámbito dedicados a fomentar las marcas y la propiedad intelectual (PI) conexas para impulsar la confianza de los consumidores, el crecimiento económico y la innovación. Cuenta con cerca de 6 500 organizaciones miembros que representan a más de 34 350 personas (titulares de marcas, profesionales y académicos) de 185 países que se benefician de los recursos mundiales de marcas, la elaboración de políticas, las actividades de capacitación y formación y la red internacional que ofrece la Asociación.

La INTA, organización sin fines de lucro fundada en 1878, tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en Bruselas, Santiago, Beijing, Singapur y Washington D. C., así como un representante en Nueva Delhi.

Agradecemos la oportunidad de seguir aportando comentarios para respaldar esta importante iniciativa a medida que se desarrolla. Póngase en contacto con Tat-Tienne Louembe, representante jefe, Europa y Organizaciones Intergubernamentales:
tlouembe@inta.org.

XVI. COMENTARIOS DE LA JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION (JIPA)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 30 de abril de 2025 – Versión original: inglés)

Re: Invitación a presentar comentarios sobre la opción del idioma del registro internacional (MM/LD/WG/22/13 Rev.)

Estimado Sr. Tang,

La Japan Intellectual Property Association (Asociación Japonesa de la Propiedad Intelectual, JIPA) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que, a fecha de 1 de abril de 2025, cuenta con 1 395 miembros. Representa a los sectores y usuarios del sistema de propiedad intelectual (PI) y proporciona a las instituciones afines de todo el mundo asesoramiento pertinente y oportuno con miras a mejorar sus sistemas de PI y el uso que hacen de ellos. Para obtener más información sobre la JIPA, consulte el siguiente sitio web: <http://www.jipa.or.jp/>.

En relación con la “Invitación a presentar comentarios sobre la opción del idioma del registro internacional (MM/LD/WG/22/13 Rev.)” recibida por carta el 20 de enero de 2025, nos gustaría presentar las siguientes declaraciones.

La JIPA respalda la propuesta de las delegaciones de Alemania, el Brasil, Cabo Verde, el Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev.

Apoya la introducción del idioma japonés como idioma oficial del Sistema de Madrid, puesto que contar con opciones lingüísticas puede beneficiar a los usuarios japoneses.

La JIPA está de acuerdo con las cuestiones por considerar a) a d) del párrafo 22 del documento MM/LD/WG/22/13 Rev. En particular, en cuanto al apartado “b) Preguntas sobre la transcripción de la marca”, respalda la propuesta de que los caracteres no latinos se transliteren siempre a caracteres latinos, y no al revés. Asimismo, coincide en que debe modificarse la Regla 9.4)a)xii) para exigir a los solicitantes que proporcionen la transliteración de los caracteres latinos en el formulario MM2. Además, en relación con el apartado “d) Preguntas sobre la traducción de la marca”, la JIPA apoya la propuesta de que siempre se traduzcan los caracteres no latinos al español, al francés y al inglés, y no al revés, en virtud de la Regla 9.4)b)xii) actual, y propone modificar esta disposición para que los solicitantes tengan la obligación de indicar “sin significado” en el formulario MM2 cuando la marca consista en una palabra inventada.

Con miras a la preparación para la introducción de nuevos idiomas, instamos a que se hallen soluciones a los problemas siguientes:

Cuestión por considerar 1: traducción

Teniendo en cuenta que se han observado errores de traducción incluso en los tres idiomas actuales, si dichos errores provocan controversias relativas a los derechos, los usuarios deberán soportar los costos de nuevas demandas en el ámbito administrativo o judicial.

Por ejemplo, una nueva demanda en el ámbito administrativo respecto de una marca, a escala nacional, conllevará un costo de 6 000 CHF para el usuario. Si este proceso desemboca en una demanda en el ámbito judicial, el costo será mucho mayor que en el ámbito administrativo. Estos costos son una carga considerable para los usuarios. La JIPA considera que introducir nuevos idiomas aumentará para nosotros los enormes costos que comporta comprobar la precisión de la traducción y corregir los errores de traducción.

Además, en relación con el contenido de los párrafos 21 y 22 del documento MM/LD/WG/22/13 Rev., si bien en el régimen trilingüe actual (español, francés e inglés) se utilizan los caracteres latinos y los números arábigos, estos no se emplean en varios otros idiomas. Antes de introducir nuevos idiomas, el Grupo de Trabajo debe encontrar una solución para superar el problema de la precisión de la traducción por el uso de caracteres no latinos y numerales no arábigos, en consonancia con nuestra propuesta de introducir un proceso de oposición a la traducción, contenida en el documento MM/LD/WG/22/JIPA_POSITION_PAPER, presentado en la vigésima segunda reunión.

Cuestión por considerar 2: solicitud de mala fe

La JIPA reitera desde hace tiempo que introducir nuevos idiomas ofrece a los usuarios más opciones y puede motivarlos a seleccionar el Sistema de Madrid para presentar solicitudes internacionales. Sin embargo, también ofrece a los solicitantes de mala fe la misma motivación y oportunidad de presentar solicitudes mediante este sistema. Además, algunas solicitudes de mala fe se presentan con la intención de hacer un uso indebido (revender marcas registradas, aprovecharse indebidamente del negocio de usuarios legítimos de marcas o desestabilizar estos negocios).

Nos gustaría alertar a los Estados miembros de la posibilidad de que se intensifiquen los problemas relativos a las solicitudes de mala fe en el Sistema de Madrid debido a la introducción de nuevos idiomas. Antes de modificar cualquier norma, debe examinarse exhaustivamente esta cuestión.

Las solicitudes de mala fe no solo se presentan en unos países determinados. De acuerdo con una encuesta que la JIPA realizó entre sus miembros en 2023, ese tipo de solicitudes está presente en más de 40 países. Antes de introducir nuevos idiomas, el Grupo de Trabajo debe comprender la situación actual y superar el problema de los efectos de las solicitudes de mala fe y los perjuicios que provocan a los usuarios, de acuerdo con la propuesta relativa a las encuestas de la OMPI contenida en el documento MM/LD/WG/22/JIPA_POSITION_PAPER, presentado en la vigésima segunda reunión.

Cuestión por considerar 3: capacidad de la OMPI

La JIPA comprende muy bien que el Grupo de Trabajo ha actualizado las estadísticas relativas al documento MM/LD/WG/22/6 Rev., pero tiene la inquietud de que la OMPI y las Partes Contratantes designadas no tengan capacidad suficiente —por ejemplo, recursos humanos— para cumplir los plazos previstos en el Reglamento del Protocolo de Madrid, teniendo en cuenta la estimación de los costos.

Por ejemplo, si las 110 608 solicitudes en alemán, chino, japonés y ruso del cuadro I que figura en el documento MM/LD/WG/22/6 Rev. se presentan a las oficinas de origen en sus idiomas respectivos, ¿pueden la OMPI y las Partes Contratantes designadas aceptarlas y tramitarlas como es habitual? Para tratar de responder a esta cuestión, se solicita al Grupo de Trabajo que haga una estimación de la capacidad al actualizar las estadísticas.

La JIPA considera que el Sistema de Madrid debería ser un sistema bien equilibrado al servicio de los usuarios honestos.

La JIPA aguarda con interés la siguiente reunión del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid.

Aprovecho esta oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Akitoshi YAMANAKA
Presidente de la JIPA

XVII. COMENTARIOS DE LA JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION (JPAA)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 2 de mayo de 2025 – Versión original: inglés)

Re: Propuestas relativas a la opción del idioma del registro internacional

Estimada Sra. Binying Wang:

Desde la Japan Patent Attorneys Association (Asociación Japonesa de Abogados de Patentes, JPAA) nos gustaría agradecer la oportunidad que se nos brinda de exponer nuestra opinión sobre el asunto mencionado. La JPAA es una asociación que agrupa a todos los abogados de patentes y marcas del Japón, que están en la obligación de adherirse y registrarse antes de ejercer en el país en cualquier ámbito de la PI, en particular las patentes, los dibujos y modelos, las marcas y el derecho de autor. A fecha de 31 de marzo de 2025, la Asociación cuenta con más de 11 748 abogados de patentes y marcas.

Si bien es importante introducir nuevos idiomas para hacer más atractivo el Sistema de Madrid, también lo es preservar su ventaja fundamental. El principal atractivo del Sistema de Madrid es su capacidad de permitir a los solicitantes obtener un registro internacional ante la Oficina Internacional sin que deban pasar por un procedimiento diferente, en un idioma distinto, en cada país. Por lo tanto, todo cambio que se introduzca en el sistema debe examinarse de forma exhaustiva para mantener su eficacia. A continuación se presentan comentarios acerca del documento MM/LD/WG/22/13 Rev. y de las propuestas que se han debatido en las sesiones anteriores.

Desde la perspectiva de los usuarios actuales, puede ser más beneficioso ofrecer la opción de los “idiomas del registro internacional”, en lugar de los “idiomas de trabajo”. Los usuarios suelen recibir las notificaciones de las oficinas designadas en los idiomas existentes, lo que reduce la carga asociada con la introducción de nuevos idiomas. Sin embargo, en relación con los usuarios, esta propuesta plantea las inquietudes siguientes:

- ¿Habrá dificultades de comunicación entre los usuarios, la Oficina Internacional y las oficinas designadas?
- ¿El mayor número de idiomas disponibles disuadirá a los usuarios de solicitar los derechos derivados de la marca para proteger sus productos y servicios en los países designados?

Al estudiar la posibilidad de introducir nuevos idiomas, convendría tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Aclaración del alcance de los derechos determinado en el procedimiento de examen y el proceso judicial

Nos gustaría solicitar a la Oficina Internacional que proporcione información sobre el idioma en el que se designan los productos y servicios con fines de examen y registro en cada país designado. Por ejemplo, en el Japón, el examen y el registro de los productos y servicios designados en las solicitudes presentadas en virtud del Protocolo de Madrid se llevan a cabo en inglés. En consecuencia, los derechos derivados de la marca se determinan en función de los productos y servicios designados en inglés, mientras que la traducción al japonés solo se ofrece a modo de referencia. Si existen prácticas similares en otras oficinas designadas, los usuarios harán frente a menos ambigüedades relativas al alcance de sus derechos cuando se introduzcan nuevos idiomas. Además, garantizar la coherencia entre las oficinas designadas ayudará a los usuarios a hacer un seguimiento eficaz de las solicitudes y registros de terceros.

2. Oportunidades de corregir los errores de traducción

Si se producen errores de traducción en los productos y servicios designados en la Oficina Internacional, el titular del registro puede solicitar que se corrijan. Además, durante el proceso de examen puede presentar correcciones a las oficinas designadas. Sin embargo, actualmente no existe ningún mecanismo que permita a terceros corregir los errores de traducción en registros internacionales ajenos. Por ello, pueden plantearse problemas cuando las demandas por infracción del derecho de marca o las referencias de citas de los exámenes se basan en traducciones erróneas. Introducir nuevos idiomas puede aumentar la probabilidad de que existan errores de traducción, por lo que tal vez convenga estudiar el establecimiento de un sistema que permita a terceros solicitar correcciones a la Oficina Internacional o las oficinas designadas.

3. Problemas de precisión de la traducción

En principio, el proceso de traducción tiene dos fases, primero de un idioma determinado al inglés y, en segundo lugar, de este a otros idiomas. Esta doble traducción aumenta el riesgo de cometer errores. Para mejorar la transparencia, deben proporcionarse ejemplos específicos que ilustren la precisión de la traducción. Además, si mejorar la base de datos terminológica es una estrategia para minimizar los errores, es fundamental comprobar que la base de datos abarque suficientemente los productos y servicios más frecuentes. En cuanto a los productos y servicios designados que se aceptan en los principales países designados, nos gustaría solicitar a la Oficina Internacional que proporcione información sobre el porcentaje de dichos productos y servicios que figuran en la base de datos terminológica.

4. Tratamiento de las solicitudes que no cumplen los requisitos

A medida que aumenta el número de solicitudes internacionales, crecen las preocupaciones relativas a las solicitudes que no cumplen los requisitos básicos, las situaciones en las que las oficinas designadas no emiten notificaciones de ataque central y las designaciones posteriores que exceden el alcance original. Tal vez convenga plantearse la posibilidad de establecer un sistema en la Oficina Internacional que permita cancelar los registros internacionales que incumplen los requisitos básicos, carecen de notificaciones de ataque central o exceden el alcance inicial.

5. Mejora del formato de las notificaciones de documentos

Actualmente, la Oficina Internacional envía notificaciones en formato PDF o de imagen, lo cual impide la extracción de texto. Con la finalidad de facilitar que los solicitantes comprueben la traducción mediante herramientas de traducción automática, todas las notificaciones deben estar en un formato de texto legible.

6. Posedición de las traducciones

Se ha sugerido que en el futuro podría utilizarse la traducción automática para elaborar las notificaciones de denegación provisional. Habida cuenta de que esas notificaciones desempeñan un papel fundamental en la protección mediante marca en virtud del Protocolo de Madrid, el contenido traducido de forma automática debe someterse a un proceso de posesión que garantice la exactitud.

Muchas gracias por su atención. La JPAA aguarda con interés la oportunidad de contribuir a los fructíferos debates al respecto.

Aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

KITAMURA Shuichiro
Presidente
Asociación Japonesa de Abogados de Patentes

XVIII. COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN JAPONESA DE MARCAS (JTA)

(Recibidos por la Oficina Internacional el 2 de mayo de 2025 - Versión original: inglés)

Comentarios de la JTA a la propuesta de las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, República de Corea y Santo Tomé y Príncipe contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev.

La **Asociación Japonesa de Marcas (JTA)** es una asociación independiente sin ánimo de lucro establecida en Japón el 28 de noviembre de 1988. En mayo de 2025, la JTA contaba con 889 miembros: 5 asesores, 16 miembros especiales (expertos académicos), 457 miembros individuales, 263 miembros corporativos y 148 miembros de otras entidades jurídicas, como agencias de patentes y marcas o bufetes de abogados. Los miembros de la JTA comparten intereses y experiencias comunes en materia de marcas y campos afines, y colaboran en diversas actividades, como la investigación, los estudios, la promoción de políticas, el intercambio de información y el desarrollo mutuo.

Puesto que la JTA recibió una circular (C. M 1532) de fecha 20 de enero de 2025, en la que la OMPI invitaba a las organizaciones de usuarios, así como a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y a otros Estados miembros de la OMPI, a presentar comentarios sobre la propuesta mencionada en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev. a la Oficina Internacional de la OMPI, la JTA revisó de nuevo el documento de trabajo en cuestión y desea presentar los siguientes comentarios a la Oficina Internacional en su calidad de organización usuaria del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Comentarios de la JTA

1. Posición básica de la JTA sobre la introducción de nuevas lenguas y la propuesta formulada en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev.

La JTA respeta el principio de multilingüismo adoptado por las Naciones Unidas. No obstante, en lo que respecta a la introducción de nuevas lenguas en el Sistema de Madrid como lenguas de trabajo, la JTA ha solicitado que el Grupo de Trabajo entable un debate minucioso. Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, el alcance de los derechos relativos a las marcas se interpreta únicamente a partir de las descripciones de los productos y servicios, sin ninguna explicación, por lo que en la medida de lo posible deben evitarse las traducciones que podrían perjudicar la eficiencia y fiabilidad del Sistema de Madrid y la estabilidad de los derechos.

En este sentido, la JTA valora positivamente que las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe hayan preparado el documento de trabajo en cuestión, ya que la propuesta mencionada se centra en cómo mitigar la repercusión que la introducción de nuevas lenguas tendría en el Sistema de Madrid desde un punto de vista práctico.

2. Aspectos útiles que ofrece la opción del idioma del registro internacional

La JTA considera que los siguientes dos aspectos de la opción del idioma del registro internacional serían de gran ayuda para los usuarios de Madrid.

2.1 Primer aspecto: Las notificaciones de denegación provisional seguirán publicándose en una de las tres lenguas existentes.

La JTA considera que uno de los aspectos positivos de esta opción es que los solicitantes/titulares de registros internacionales seguirán recibiendo las comunicaciones, en particular las notificaciones de denegación provisional, en una de las tres lenguas existentes, de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, lo que sería beneficioso para los usuarios de Madrid.

Esto se debe a que, en el marco de la opción de lengua de trabajo, es posible que los solicitantes/titulares reciban notificaciones de denegación provisional redactadas en una lengua que desconozcan y, aunque la Oficina Internacional proporcione versiones traducidas automáticamente de las notificaciones en la lengua elegida por los solicitantes/titulares, estos deberán consultar primero a los agentes locales para validar el contenido de las notificaciones de denegación provisional y estudiar cómo responder a las notificaciones, lo que puede generar costes adicionales.

Por otra parte, con arreglo a la opción del idioma del registro internacional, puesto que las notificaciones de denegación provisional seguirían emitiéndose en uno de los tres idiomas existentes, los solicitantes/titulares no resultarían muy afectados por las comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

2.2 Segundo aspecto: Cuando se presente una solicitud internacional en una nueva lengua, el solicitante deberá presentar una traducción a una de las tres lenguas existentes (o una transliteración en caracteres latinos) con indicación del nombre, dirección, etc., en la nueva lengua.

En opinión de la JTA, el otro aspecto útil es que aunque una solicitud internacional se presente en una nueva lengua, el solicitante deberá presentar una traducción a una de las tres lenguas existentes (o una transliteración en caracteres latinos) con indicación del nombre, dirección, etc., en la nueva lengua. La JTA considera que este aspecto permitiría evitar los problemas a los que se enfrentarían los solicitantes en caso de utilizar una nueva lengua con alfabeto no latino en las solicitudes internacionales.

Por ejemplo, si se presenta una nueva solicitud internacional en un nuevo idioma y el nombre y/o la dirección del solicitante, traducidos por la Oficina Internacional, difieren de los utilizados en registros anteriores, pero la traducción ha sido notificada a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, las Oficinas podrán denegar el registro internacional por discrepancia, citando los registros de marca anteriores del solicitante, aunque tanto el nombre como la dirección sean correctos.

Concretamente, en lo que respecta a una denominación social japonesa, al traducir el término “Kabushiki Kaisha” (denominación social japonesa que indica el tipo de sociedad), existen múltiples variantes como “Corporation”, “Limited”, “Co., Ltd.”, “Inc.”, “Corp.” y “K.K.”, y la elección de la traducción al inglés que se adopte queda a discreción de la empresa. En tal situación, si una denominación social se traduce mediante traducción automática, existe el riesgo de que la traducción del nombre del solicitante no sea coherente entre la solicitud internacional y los registros nacionales anteriores.

Además, en lo que respecta a la dirección de los solicitantes japoneses, a menudo se producen incoherencias en las traducciones al inglés. Esto se debe a varias razones, como la omisión o adición de traducciones de “Ken” (prefectura) y “Shi” (ciudad). Al igual que con las traducciones al inglés de los nombres de los solicitantes, dado que la decisión sobre qué traducción al inglés utilizar se deja a la discreción de cada solicitante, la indicación de la dirección en inglés que el solicitante desee utilizar puede diferir de la traducida por la Oficina Internacional.

En otras palabras, las discrepancias suelen surgir entre la “traducción correcta” facilitada por la Oficina Internacional y la denominación social y dirección reales utilizadas por el solicitante. Si la traducción proporcionada por la Oficina Internacional se adopta tal cual, se prevé que habrá numerosas incoherencias en el nombre y/o la dirección entre el registro internacional y los registros existentes en cada país. En tales casos, el solicitante puede verse obligado a registrar el cambio de nombre y/o dirección de las marcas anteriores para subsanar el motivo de denegación, lo que supone costes y esfuerzos adicionales que el solicitante debe asumir.

Además, en las Partes Contratantes en las que el solicitante debe inscribir simultáneamente los cambios de nombre y/o dirección relativos a todas sus solicitudes y/o registros, supondría una carga excesiva para el solicitante inscribir dichos cambios relativos a un número considerable de solicitudes y registros, lo que sería contrario al principio de facilidad de uso.

Por ello, dado que la “opción del idioma del registro internacional” resolvería los problemas mencionados a los que pueden enfrentarse los solicitantes, la JTA considera que esta opción sería cómoda y útil para los usuarios de Madrid.

3. Otros asuntos que pueden plantearse a los solicitantes: La traducción de los productos y servicios designados

En el caso de los productos y servicios designados, puede darse el caso de que si un término japonés de un producto corresponde a varias traducciones inglesas, la traducción inglesa proporcionada por la Oficina Internacional no coincida con la traducción preferida por el solicitante, aunque esa traducción sea correcta. Esta cuestión no se menciona en el documento de trabajo, pero la JTA opina que podría suponer un problema cuando una solicitud internacional se presentase en una nueva lengua.

4. Sugerencias de la JTA

Teniendo en cuenta lo anterior, la JTA considera que sería conveniente flexibilizar aún más la “opción del idioma del registro internacional”, como se indica a continuación.

- A) Si el solicitante lo desea, incluso cuando presente la solicitud en una nueva lengua, podrá incluir traducciones de los productos o servicios designados en una de las tres lenguas existentes como traducciones de referencia.
- B) El solicitante podría modificar fácilmente las traducciones del nombre, la dirección, los productos o servicios y demás información facilitada por la Oficina Internacional antes de que esta transmita a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas la notificación de un registro internacional. Ese procedimiento de modificación debería ser gratuito y más sencillo que el actual procedimiento de corrección.

La JTA espera que el Grupo de Trabajo debata cómo superar los problemas a los que pueden enfrentarse los usuarios de Madrid y reducir las preocupaciones que suscita la introducción de una nueva lengua, con el fin de mantener la motivación para seguir utilizando el Sistema de Madrid.

IXX. COMENTARIOS DE MARQUES - ASOCIACIÓN DE TITULARES EUROPEOS DE MARCAS

(Recibidos por la Oficina Internacional el 28 de abril de 2025 - Versión original: inglés)

Comentarios de MARQUES sobre la “opción del idioma del registro internacional” (MM/LD/WG/22/13 Rev.)

Con motivo del debate sobre las propuestas y comentarios recopilados de cara a la vigesimotercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebrará en la sede de la OMPI en Ginebra del 22 al 26 de septiembre de 2025.

MARQUES es la asociación europea que representa los intereses de los titulares de marcas. La misión de MARQUES es ser la voz de confianza de los titulares de marcas. Puede obtenerse más información sobre MARQUES y sus iniciativas en www.marques.org.

MARQUES es una organización no gubernamental oficial a la que los órganos rectores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) concedieron en 1989 la condición de observadora en su vigésima serie de reuniones (párrafo 213 del informe general, documento AB/XX/20).

Con vistas a la vigesimotercera reunión del Grupo de Trabajo de Madrid, que tendrá lugar en Ginebra del 22 al 26 de septiembre de 2025, y atendiendo a la invitación recibida de la OMPI, MARQUES desea presentar los siguientes comentarios generales sobre la propuesta presentada por las delegaciones de Alemania, Brasil, Cabo Verde, Japón, Mozambique, Portugal, la República de Corea y Santo Tomé y Príncipe, contenida en el documento MM/LD/WG/22/13 Rev., en la que se recomienda una “opción del idioma del registro internacional”.

MARQUES acoge con satisfacción la meditada y detallada propuesta, y su valioso intento de impulsar el debate en torno a la posible introducción de nuevas lenguas en el Sistema de Madrid. MARQUES sospecha que la propuesta será insuficiente para algunas delegaciones que siguen prefiriendo la “opción de la lengua de trabajo” y excesiva para otras delegaciones que consideran que la introducción de nuevas lenguas es innecesaria para aumentar el uso del sistema o excesivamente costosa desde el punto de vista técnico y administrativo.

MARQUES observa que en muchos de los Estados miembros contratantes cuya lengua no es una lengua de trabajo oficial, el uso del Sistema de Madrid es elevado y en general está aumentando, lo que sugiere que la falta de una lengua de trabajo no supone una barrera para utilizar el sistema. Los resultados de la encuesta realizada a los miembros de MARQUES en 2023 corroboran esta opinión.

MARQUES observa que la propuesta se describe como una opción de aplicación temporal y que no excluye la futura adopción de la opción de la lengua de trabajo de pleno derecho.

No obstante, la propuesta no aclara cómo, cuándo y durante cuánto tiempo se introduciría la opción del idioma del registro internacional. No está claro si se daría prioridad a determinadas lenguas sobre otras (teniendo en cuenta las consideraciones prácticas adicionales que afectan a las lenguas de escritura no latina que se han destacado en la propuesta) o si habría una aceptación/prueba completa de todas las nuevas lenguas propuestas. No cabe duda de que esos aspectos se debatirán más a

fondo durante la vigesimotercera reunión del Grupo de Trabajo, pero será importante aclararlos para llegar a un consenso.

La propuesta también pone de relieve muchas de las preocupaciones prácticas y administrativas que MARQUES ha señalado anteriormente, las cuales deben abordarse plenamente antes de introducir nuevas lenguas en el Sistema de Madrid, ya sea mediante la opción del idioma del registro internacional, la opción de la lengua de trabajo o de otro modo. Entre ellas, cabe señalar:

- Sin aumento de tasas para los usuarios;
- Excelentes niveles de traducción técnica/mecánica en cuanto a precisión, calidad y coherencia;
- Sin retrasos adicionales ni aumentos de los plazos de tramitación;
- Enriquecimiento de la base de datos terminológica; y
- Un proceso claro, accesible y fácil de usar para los usuarios, con herramientas y apoyo adecuados a su disposición.

Estas importantes cuestiones relacionadas con los usuarios, que, según la opinión de los titulares de marcas expresada en nuestra encuesta, superan con creces las posibles ventajas y beneficios señalados en la propuesta, deben resolverse antes de que se introduzcan nuevas lenguas en el Sistema de Madrid en cualquier formato.

MARQUES también valora los aspectos de viabilidad que la propuesta señala en relación con la traducción/transliteración de caracteres no latinos (y la identidad de las entidades jurídicas), aspectos que requieren una cuidadosa consideración por parte de la Oficina Internacional de la OMPI durante el debate mantenido en el Grupo de Trabajo.

MARQUES desea agradecer a la Oficina Internacional de la OMPI la oportunidad de presentar estos comentarios y espera contribuir al debate sobre la propuesta en la vigesimotercera sesión del Grupo de Trabajo, teniendo presentes los intereses de los titulares de marcas y de los usuarios del Sistema de Madrid.

Atentamente,

MARQUES, Asociación Europea de Titulares de Marcas

[Fin del Anexo y del documento]