

# OMPI



MM/LD/WG/4/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de junio de 2007

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

## **GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

**Cuarta reunión**  
**Ginebra, 30 de mayo a 1 de junio de 2007**

### RESUMEN DEL PRESIDENTE

1. El Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 30 de mayo al 1 de junio de 2007.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bhután, China, Comunidad Europea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Moldova, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza (41).
3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Ecuador, Guinea, Zimbabwe (5).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de la siguiente organización internacional intergubernamental (OIG): Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (1).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG): Asociación Alemana de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor (GRUR), Asociación de Industrias de Marcas (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación en Propiedad Intelectual (ATRIP), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), *Confederation of European Business* (BUSINESSEUROPE), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) y MARQUES (Asociación de Titulares Europeos de Marcas) (10).

6. En el documento MM/LD/WG/4/INF/1 figura la lista de participantes.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la reunión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.

8. El Sr. Grégoire Bisson (OMPI) hizo las veces de Secretario del Grupo de Trabajo.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes

9. El Sr. António Campinos (Portugal) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo y el Sr. Chan Ken Yu Louis (Singapur) y la Sra. Tatiana Zmeevskaya (Federación de Rusia) fueron elegidos Vicepresidentes.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/4/1 Prov.) previa modificación del punto 8 a fin de que en él se diga “Aprobación del resumen del Presidente”. El Sr. Campinos presidió los debates sobre los puntos 3 a 5 del orden del día. El Sr. Chan presidió los debates sobre los puntos 6 a 9 del orden del día.

Punto 4 del orden del día: Revisión del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

11. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en el documento MM/LD/WG/4/2, que contiene una propuesta de modificación del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid, preparada por la Oficina Internacional a partir de una propuesta de solución de compromiso aprobada por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión.

12. Teniendo en cuenta los puntos de vista expresados ulteriormente por grupos de usuarios, las Delegaciones de los Estados que figuran a continuación, obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, dijeron que están a favor de una nueva solución de compromiso en la forma expuesta más adelante: Alemania, Austria, Bélgica, China, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Moldova, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suiza (21).

13. La nueva solución de compromiso consistiría en un aumento de las tasas, como se indica en el párrafo 16, y en la modificación del artículo 9*sexies* del Protocolo, tal como se expone a continuación:

– El párrafo 1.a) del proyecto de modificación del artículo 9*sexies* debe permanecer en la forma expuesta en el Anexo del documento MM/LD/WG/4/2, a reserva de la sustitución de las palabras “Partes Contratantes” por las palabras “Estados parte”.

– En el párrafo 1.b) debería incluirse una referencia al artículo 5.2)b) y al artículo 5.2)c), en los que se aborda el plazo de denegación, y el texto revisado del párrafo 1.b) debería decir lo siguiente:

“b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaración hecha en virtud de los artículos 5.2)b), 5.2).c) o del artículo 8.7 del presente Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) no surtirá efecto en las relaciones que tenga con otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).”

– El párrafo 2 será revisado en la forma siguiente:

“2) La Asamblea, por mayoría de tres cuartos y tras la expiración de un plazo de tres años a partir del 1 de septiembre de 2008, examinará la aplicación del párrafo 1)b) y podrá, en cualquier momento, derogar lo dispuesto en ese párrafo o restringir su alcance. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte tanto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) como en el presente Protocolo.”

14. Las Delegaciones de Cuba y de España manifestaron que prefieren la solución de compromiso original adoptada en la tercera reunión del Grupo de Trabajo y reflejada en el documento MM/LD/WG/4/2. No obstante, la Delegación de España no se opone a un consenso. La Delegación de Cuba reserva su postura. Las Delegaciones de Australia y de Estados Unidos de América reservan su postura sobre la nueva solución de compromiso, en la medida en que entraña un aumento de las tasas como se indica en el párrafo 16.

15. El Presidente llegó a la conclusión de que el Grupo de Trabajo acuerda recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid modificar el artículo 9*sexies* en la forma indicada en el párrafo 13 *supra*.

16. Con las reservas de las Delegaciones de Australia y Estados Unidos de América, el Grupo de Trabajo acordó además recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que se fije en 100 francos suizos el importe de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa que figuran en la tabla de tasas, junto con la modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo. El Presidente observó que este aumento cuenta con el apoyo de las siguientes ONG: AIM, AROPI, ATRIP, BUSINESSSEUROPE, CEIPI, ECTA, FICPI, GRUR e INTA.

17. El Presidente llegó también a la conclusión de que el Grupo de Trabajo conviene en que esta modificación del Artículo 9*sexies* entre en vigor el 1 de septiembre de 2008.

#### Punto 5 del orden del día: Modificación del Reglamento Común

18. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/4/3 y en un documento preparado por la Secretaría, que figura en anexo al presente documento, en el que constan los cambios que suponen una adición o una sustitución en el Reglamento Común como resultado de la modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo contemplada en la nueva solución de compromiso.

19. El Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que enmiende el Reglamento Común de la forma siguiente:

a) mediante la adición de una nueva Regla 1*bis*, y modificando los puntos xvii) y xviii) de la Regla 1, y las Reglas 25.1)c) y 30.4) en la forma expuesta en el proyecto que figura en el Anexo I del documento MM/LD/WG/4/3, proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2008;

b) conjuntamente con la modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo, y proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de septiembre de 2008:

i) modificando las Reglas 1.viii) a x), 11.b) y c), 24.1)b) y, a reserva de un cambio menor, la Regla 24.1)c), en la forma expuesta en el Anexo I del documento MM/LD/WG/4/3, así como

ii) las Reglas 16.1) y 18.2) y el texto de los puntos 2.4, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3, y 6.2 a 6.4 de la tabla de tasas en la forma expuesta en el documento mencionado en el párrafo 18 *supra*.

20. Como se señala en el párrafo 16, punto 4 del orden del día, el Grupo de Trabajo recomienda que se fije en 100 francos suizos el importe de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa que figuran en la tabla de tasas, y que se modifique el Artículo 9*sexies* del Protocolo.

Punto 6 del orden del día: Desarrollo jurídico del Protocolo de Madrid

21. El Presidente observó que el Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos en el marco de este punto del orden del día: la propuesta de la Delegación de Noruega, contenida en el documento MM/LD/WG/2/9, la propuesta de la Delegación de Australia, contenida en el documento MM/LD/WG/4/4, la contribución de la Delegación del Japón, contenida en los documentos MM/LD/WG/4/5 y MM/LD/WG/4/5 Corr., y una propuesta presentada informalmente por la República de Corea.
22. Tras tomar nota del contenido de la propuesta presentada por la Delegación de Australia y sopesar las ventajas que supondría para las personas que solicitan el registro de marcas en el marco del Sistema de Madrid, así como para la comunidad de marcas en su conjunto, la mejora del acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, las Delegaciones de Cuba, Dinamarca, Estados Unidos de América, Japón, Noruega, Reino Unido, República de Corea y los representantes de AIM, AROPI, ATRIP, CEIPI, ECTA, FICPI, INTA y MARQUES dijeron que apoyan esa propuesta.
23. El Grupo de Trabajo convino en pedir a la Secretaría que prepare un documento en el que se aborden los diversos aspectos de la cuestión planteada en el párrafo 22, *supra*, y en el que se propongan las modificaciones posibles del Reglamento Común. A fin de facilitar la preparación de ese documento por la Secretaría, el Grupo de Trabajo alienta a las Partes Contratantes y a las organizaciones internacionales no gubernamentales a que sometan sus contribuciones sobre ese tema específico a la Oficina Internacional antes de fines del año en curso.
24. El Grupo de Trabajo recomendó a la Asamblea de la Unión de Madrid que le otorgue un mandato para poder considerar toda cuestión relacionada con el desarrollo jurídico del Protocolo de Madrid. Habida cuenta de ello, el Grupo de Trabajo convino en que se convoque una primera reunión durante el primer semestre de 2008 con el fin de abordar específicamente la cuestión planteada en el párrafo 22, *supra*, dejando para una segunda reunión a convocarse en el segundo semestre de ese año las cuestiones planteadas en las contribuciones del Japón, Noruega y la República de Corea.

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos

25. No se plantearon otros asuntos.

Punto 8 del orden del día: Aprobación del resumen del PresidentePunto 9 del orden del día: Clausura de la reunión

[Sigue el Anexo]

ANEXO

*Cambios resultantes de la modificación del Artículo 9sexies que suponen una adición o una sustitución en el Reglamento Común*

**Capítulo 4**

**Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales**

*Regla 16*

*Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*

1) [*Información relativa a posibles oposiciones*] a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, cuando~~Cuando~~ una Parte Contratante haya formulado una declaración con arreglo al Artículo 5.2) b) y c), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el período de oposición vencerá demasiado tarde para que una denegación provisional basada en una oposición se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2) b), comunicará a la Oficina Internacional el número y el nombre del titular del registro internacional.

[...]

*Regla 18*

*Notificaciones irregulares de denegación provisional*

[...]

(2) [*Parte Contratante designada en virtud del Protocolo*] a) El párrafo 1) se aplicará asimismo en el caso de una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo, en el entendimiento de que el plazo mencionado en el párrafo 1)a)iii) será el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a), o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo.

[...]

TABLA DE TASAS

Francos suizos

1. *Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo*  
[...]
  - 1.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)b) del Arreglo [\[100\]73](#)
  - 1.3 Complemento de tasa por la designación de cada Estado contratante designado (Artículo 8.2)c) del Arreglo [\[100\]73](#)
  
2. *Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo*  
[...]
  - 2.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)ii) del Protocolo), excepto si únicamente se designan Partes Contratantes respecto de las cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 2.4, *infra*) (véase el Artículo 8.7)a)i) del Protocolo [\[100\]73](#)
  - 2.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada (Artículo 8.2)iii) del Protocolo), excepto si la Parte Contratante designada es una Parte Contratante respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (véase el punto 2.4, *infra*) (véase el Artículo 8.7)a)ii) del Protocolo [\[100\]73](#)
  - 2.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se debe pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo) excepto cuando la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (también) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo (respecto de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada
  
3. *Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo*  
[...]
  - 3.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera [\[100\]73](#)
  - 3.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual no se deben pagar tasas individuales [véase el punto 3.4, *infra*] [\[100\]73](#)
  - 3.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo), excepto cuando la Parte Contratante designada~~el Estado designado~~ sea un Estado obligado (también) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo (respecto ~~a ese Estado~~ de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada

[...]

5. *Designación posterior al registro internacional*

Se deberán pagar las siguientes tasas, correspondientes al período comprendido entre la fecha en que surta efecto la designación y el vencimiento del período de vigencia del registro internacional:

[...]

5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada indicada en la misma petición y respecto de la cual no deba pagarse una tasa individual ([véase el punto 5.3, infra](#)~~el complemento de tasa cubre lo que resta del período de 10 años~~)

[100]73

5.3 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7a) del Protocolo) [excepto cuando la Parte Contratante designada sea un Estado obligado \(también\) por el Arreglo y la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado obligado \(también\) por el Arreglo \(respecto de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa\)](#): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada

6. *Renovación*

[...]

6.2 Tasa suplementaria, excepto si la renovación se efectúa sólo para Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se deban pagar tasas individuales [\[véase el punto 6.4, infra\]](#)

[100]73

6.3 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada respecto de la cual no se deba pagar una tasa individual [\[véase el punto 6.4, infra\]](#)

[100]73

6.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (y no un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7a) del Protocolo) [excepto cuando la Parte Contratante designada sea un Estado obligado \(también\) por el Arreglo y la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado obligado \(también\) por el Arreglo \(respecto de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa\)](#): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada

[...]

[Fin del Anexo y del documento]