

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/6/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de agosto de 2008

S

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Sexta reunión
Ginebra, 24 a 28 de noviembre de 2008

PROPUESTA REVISADA DE NORUEGA

preparada por la Secretaría

1. En una comunicación con fecha 26 de junio de 2008, la Oficina Internacional recibió una propuesta revisada de Noruega relativa a ciertos aspectos del Sistema de Madrid para que fuera examinada por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su sexta reunión, que tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre de 2008 en Ginebra. Noruega ha pedido que la propuesta se traduzca y forme parte de los documentos publicados para esa reunión.
2. La propuesta figura como anexo del presente documento.
3. *Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido de la propuesta adjunta presentada por Noruega.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO I

PROPUESTA REVISADA DE NORUEGA

**PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO
DEL SISTEMA DE MADRID**

PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

ANTECEDENTES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. El presente documento es una versión revisada de una propuesta presentada a la OMPI en mayo de 2006 por la Oficina Noruega de Propiedad Industrial, que se expuso en el documento MM/LD/WG/2/9 durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo. En la presente propuesta revisada no se han añadido nuevos temas. Sin embargo, se ha retirado la propuesta de acortar el plazo estipulado para las denegaciones provisionales. A raíz de lo acontecido en los debates del Grupo de Trabajo en relación con los recientes proyectos de modificaciones de la regla 17 y las nuevas reglas 18*bis* y 18*ter*, consideramos que esas modificaciones beneficiarán a los titulares y que estos últimos recibirán información acerca de la situación de sus registros de manera inmediata en el caso de las distintas Partes Contratantes designadas. Por lo tanto, estimamos que ya no es necesario mantener la propuesta anterior.

2. Las propuestas que figuran a continuación son resultado de un proceso de reflexión en la Oficina Noruega acerca de la forma que convendría que adoptara el Sistema de Madrid. ¿Cómo nos gustaría que fuera el Sistema de Madrid en el futuro, es decir, dentro de 5, 10 ó 20 años? ¿Cómo será el mundo entonces? ¿Considerarán los usuarios que las disposiciones del Sistema de Madrid son eficaces y fáciles de utilizar? ¿Conviene que siga habiendo dos tratados o sólo uno (el Protocolo de Madrid)? Como se ha derogado la cláusula de salvaguardia, el Protocolo de Madrid es el Tratado prevalente en la actualidad.

3. Al debatir los cambios que pueden tener lugar eventualmente en el Sistema de Madrid, nos referimos a una perspectiva a largo plazo, quizás de siete a 10 años o incluso más. Sin embargo, consideramos que es un debate fundamental y que debe iniciarse lo antes posible. La adopción de las propuestas que figuran a continuación conllevaría la celebración de una conferencia diplomática, ya que sería necesario modificar los artículos del Protocolo de Madrid.

LAS PROPUESTAS

4. Deseamos poner de relieve las esferas donde consideramos que algunos cambios beneficiarían al Sistema de Madrid y, confiamos, atraerían a más solicitantes. A continuación figuran nuestras dos propuestas principales:

1) Supresión del requisito relativo a la existencia de una solicitud o un registro de base, y

- 2) designación de la Oficina de origen del titular en el marco del sistema actual.

Hemos expuesto las consecuencias de esas propuestas hasta donde tenemos conocimiento. Por último, destacamos el hecho de que todavía existen amplias divergencia de interpretación con respecto a la cuestión de la sustitución.

Suprimir el requisito relativo a la existencia de una solicitud o un registro de base

5. El Sistema de Madrid se basa en la existencia de un registro o de una solicitud de registro nacional o regional de base. En virtud del Arreglo de Madrid, es necesario que el solicitante del registro internacional de una marca ya haya obtenido el registro de la marca en la Oficina de origen (registro de base). En virtud del Protocolo, una solicitud internacional puede basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen (registro de base) o en una solicitud de registro presentada en dicha Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional únicamente puede referirse a productos y servicios incluidos en la solicitud o el registro de base.

6. Durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro sigue dependiendo de la marca registrada o cuyo registro se ha solicitado en la Oficina de origen. Cuando la solicitud de base, el registro resultante de esta última o el registro de base haya dejado de tener efecto dentro del plazo mencionado, se limita en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional. Véase el artículo 6.2) y 3) del Protocolo.

7. Desearíamos que el Grupo de Trabajo delibere sobre la necesidad de mantener el requisito mediante el que se exige una solicitud/registro nacional previo para presentar una solicitud de registro internacional de marca. Véase el artículo 2 del Protocolo de Madrid y las reglas 8 y 9.5)a) del Reglamento Común. Proponemos que se suprima ese requisito en el marco del Sistema de Madrid. El requisito relativo a la marca o al registro de base no constituye un elemento o mecanismo muy moderno y además no figura en el Acta de Ginebra, que es un tratado más reciente que se ocupa de los registros internacionales (de los diseños industriales).

Consecuencias de la supresión del requisito relativo a la solicitud o al registro de base (el requisito de base)

8. Como vemos, existen varias consecuencias derivadas de esta propuesta. Una de ellas es que se facilitará el uso del Sistema de Madrid a los titulares cuyos mercados comerciales se hallen fuera del territorio de la Oficina de origen. Para esos titulares, el requisito de base conlleva el riesgo de ver cancelado su registro de base debido a que no se ha utilizado en el mercado del territorio de la Oficina de origen. Esta circunstancia ha sido mencionada por los representantes de los usuarios (Marques). Con la supresión del requisito de base el sistema sería más fácil de utilizar para los titulares de una Parte Contratante que utilicen un idioma distinto del idioma del mercado escogido para desarrollar sus actividades. Esta circunstancia ha sido mencionada por la Delegación del Japón, y cabe remitirse asimismo al análisis de ese país que trata de la flexibilidad de la aplicación del requisito para tener en cuenta la diversidad lingüística, según consta en el documento MM/LD/WG/4/5. A veces, el titular puede tener derecho a presentar la solicitud de registro en otra Parte Contratante y de ese modo superar los obstáculos mencionados, pero no siempre se da ese caso.

9. Otra consecuencia consiste en que el titular podrá designar la Oficina de origen. Cabe adoptar como alternativa el sistema del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya (diseños industriales), que permitiría al titular designar su Oficina de origen. Esto beneficiaría indudablemente al titular de la marca, quien podría finalmente dedicar su atención a un único registro: el registro internacional, sin necesidad de preocuparse por la solicitud o el registro de base.

10. Por otra parte, la supresión del requisito de poseer el registro o la solicitud nacional de base podría entrañar asimismo que se modifique la redacción de las disposiciones relativas al derecho a presentar la solicitud. Éste se regula en el artículo 1 del Arreglo y en el artículo 2 del Protocolo y en la regla 9.5)b) del Reglamento Común. La supresión del requisito de la solicitud o registro de base obligará a realizar una mayor armonización con el Acta de Ginebra. En el Acta de Ginebra se recoge una disposición relativa al derecho a presentar la solicitud, cuya fecha es posterior a la disposición equivalente del Sistema de Madrid. Parece que el artículo 3 del Acta de Ginebra es algo más laxo, puesto que en él, además de la obligación de que el solicitante sea nacional de una Parte Contratante o, en su defecto, persona domiciliada o que posea establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante, se estipula asimismo que el solicitante puede poseer *residencia habitual* en el territorio de la Parte Contratante.

11. Proponemos que se modifique el artículo 1 del Arreglo y el artículo 2.1) del Protocolo para que quede reflejada la redacción del artículo 3 del Acta de Ginebra, pues posteriormente procederemos a armonizar las disposiciones del Acta de Ginebra y las del Sistema de Madrid que regulan la misma materia.

12. La consecuencia que titulares y terceros considerarían más amplia sería suprimir la disposición relativa al plazo de dependencia de cinco años que se establece en el artículo 6.2) y 3) del Arreglo y del Protocolo. La supresión del requisito de la solicitud o registro de base es ventajosa para el titular, pues disipa la prolongada incertidumbre de si el registro internacional puede subsistir por sí mismo y sin depender de las circunstancias imperantes en el territorio de la Oficina de origen. Dicha supresión también podría ser favorable para atraer a más usuarios y, posiblemente, también a nuevos Estados miembros al Sistema de Madrid. Gracias a dicha supresión los terceros ya no tendrán la posibilidad de impugnar el registro internacional por la vía de impugnar la solicitud o el registro de base durante el plazo de dependencia. No obstante, los terceros podrán aún amenazar con presentar una petición de cancelación o con recurrir a la vía judicial, pero entonces eso será en cada territorio en particular.

13. La supresión del requisito de la solicitud o el registro nacional de base conllevará asimismo que quede sin efecto la disposición que se recoge en el artículo 9^{quinquies} relativa a la transformación del registro internacional en una solicitud o registro nacional.

14. Entendemos que, gracias a estos cambios propuestos, se podría contar con un sistema más eficaz para todas las partes interesadas. A nuestro entender, habría ventajas para la Oficina de origen, para la OMPI y, por último, pero no menos importante, para el titular y el solicitante.

15. La Oficina de origen tendría que tramitar menos expedientes si no fuese necesario tramitar la solicitud o el registro de base y la solicitud internacional. Resultaría menos oneroso para la Oficina de origen remitir el trámite del expediente a la Oficina Internacional, ya que cesaría la obligación de examinar que se cumplen los requisitos. Sin duda, la Oficina de origen perdería las tasas que percibe por examinar la solicitud internacional y las tasas en concepto de presentación de la solicitud nacional. En vez de recibir las solicitudes nacionales, si todo marcha bien, la Oficina de origen sería designada en los registros internacionales y percibiría las tasas de designación. En su lugar, la OMPI se encargaría de examinar los registros internacionales para velar por que se cumplan las formalidades y por que se haya efectuado correctamente la clasificación de los elementos figurativos y los productos o servicios. Ya no sería preciso que la Oficina de origen tuviese un mecanismo para vigilar las diversas solicitudes y registros de base. Cabe citar el ejemplo de Noruega, donde se reciben unas 16.000 solicitudes por año. Más del 50% de dichas solicitudes son registros internacionales en los que se designa a Noruega por medio del Protocolo de Madrid. De las solicitudes nacionales, unos 3.300 expedientes son presentados por solicitantes domiciliados en Noruega. Unos 250 de esos solicitantes presentarán una solicitud internacional fundándose en la solicitud o en el registro tramitado en Noruega. Entendemos que la mayor parte de esos 250 solicitantes, aunque se les brindase la posibilidad de presentar una solicitud internacional sin el registro o solicitud nacional de base, designarían a la Oficina de origen de todos modos, puesto que Noruega será un mercado de interés para la mayoría de ellos.

16. La OMPI recibiría la solicitud internacional y, en el supuesto de apreciarse irregularidades, podría dirigirse sin más trámite al solicitante o su representante. Dicho procedimiento sería ventajoso para la OMPI y para el solicitante en cuestión. Aunque el volumen de trabajo podría ser mayor para la OMPI, ésta ya cuenta con todos los métodos y procedimientos necesarios y sacaría provecho de sus sistemas eficaces y económicos. Si bien esto recargaría de trabajo a la OMPI, entendemos que la consiguiente ampliación de los servicios que presta llevaría consigo un aumento de las tasas en el futuro.

17. El solicitante podrá presentar su solicitud internacional directamente ante la Oficina Internacional y no será necesario depositar la solicitud nacional también ante la Oficina de origen. Por otra parte, la circunstancia de dirigirse directamente a la Oficina Internacional tiene la ventaja de evitar que los documentos se tramiten dos veces, además de brindar al solicitante la posibilidad de designar la Oficina de origen.

18. Además, el solicitante podrá beneficiarse de esto desde el punto de vista económico ya que no debería pagar tasa alguna a la Oficina de origen por el examen obligatorio de que se cumplen los requisitos pertinentes. No obstante, proponemos que si el solicitante desea que su Oficina de origen remita la solicitud internacional a la Oficina Internacional, cabe estipular que la Oficina de origen cobre una tasa de transmisión, según se recoge en el artículo 4.2) del Acta de Ginebra.

Designación de la Oficina de origen del titular en el marco del sistema actual

19. Incluso si mantenemos el sistema en su estado actual en lo relativo al requisito de la solicitud o el registro de base, podría constituir una ventaja para el titular el hecho de poseer un único registro internacional en el que conste asimismo la solicitud o el registro de base. Una solución será establecer que el titular podrá designar la Oficina de origen una vez expirado el plazo de dependencia de cinco años.

20. Desearíamos que el Grupo de Trabajo examinase la posibilidad de establecer en favor del titular el derecho de designar la Oficina de origen en el registro internacional. Proponemos que el titular pueda designar la Oficina de origen una vez expirado el plazo de dependencia de cinco años. Dicha propuesta obliga a modificar el artículo *3bis* del Protocolo.

Sustitución del registro nacional o regional por el registro internacional a tenor del artículo *4bis*

21. Si a raíz del examen de la propuesta revisada de Noruega se celebra una conferencia diplomática, en dicho caso, el Grupo de Trabajo tendría la oportunidad de examinar nuevamente también otras cuestiones, como la de la sustitución.

22. La OMPI ha preparado documentos sobre la señalada cuestión durante las reuniones del Grupo de Trabajo. En el último documento (MM/LD/WG/5/7) es posible apreciar que las Oficinas mantienen amplias divergencias de interpretación en lo que respecta al artículo *4bis* del Arreglo y del Protocolo. Las divergencias de interpretación hacen referencia a los siguientes temas:

- la fecha en que surte efectos la sustitución
- el momento en que puede presentarse ante la Oficina la solicitud prevista en el artículo *4bis.2)*
- los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional, y
- el efecto de la sustitución en el registro nacional o regional.

23. No queremos abundar en detalles sobre los temas señalados ni pretendemos proponer que se reforme el artículo *4bis* en la presente oportunidad. Deseamos simplemente llamar la atención del Grupo de Trabajo sobre otras cuestiones que podrían debatirse en el marco de una posible futura conferencia diplomática.

[Fin del Anexo y del documento]