

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/6/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 20 de octubre 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

CONTRIBUCIÓN DEL JAPÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación de fecha 15 de octubre de 2008, la Oficina Internacional recibió del Japón un texto titulado Contribución del Japón al examen de la evolución futura del Sistema de Madrid, para que sea considerada en la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebrará en Ginebra del 24 al 28 de noviembre de 2008. Japón pidió que ésta fuese traducida y distribuida con la documentación para esa reunión.

2. El texto de la Contribución figura en el Anexo del presente documento.

3. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido de la Contribución adjunta presentada por el Japón.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Oficina Japonesa de Patentes

Sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Madrid

Contribución del Japón al examen de la evolución futura del Sistema de Madrid

15 de octubre de 2008

[Reseña de la contribución]

1. Antecedentes

1. En el Sistema de Madrid se establece que la marca que figure en una solicitud de registro internacional deberá ser exactamente la misma que la marca original que figure en la solicitud o el registro de base (“el requisito”).
2. De conformidad con “el requisito”, los solicitantes del Japón titulares de marcas originales que consistan en caracteres del idioma japonés y que deseen presentar una solicitud de registro internacional de marcas modificadas para que correspondan al idioma nacional del país extranjero designado en la solicitud internacional (Madrid) deben primero presentar en la Oficina Japonesa de Patentes otra solicitud o registro de base para la marca modificada. Debido al requisito en cuestión, los solicitantes no pueden presentar una marca modificada utilizando el Sistema de Madrid (Protocolo de Madrid) sin primero presentar una solicitud o un registro de base para la marca modificada.
3. Centrando su atención en el requisito y expresando al mismo tiempo su preocupación ante el hecho de que el actual Sistema de Madrid no apoya la diversidad lingüística en el mundo, el Japón ha propuesto una cierta flexibilización del requisito a efectos de promover la utilidad del Sistema de Madrid.
4. Se ha decidido que la mencionada propuesta sea examinada en la reunión del Grupo de Trabajo (a celebrarse del 24 al 28 de noviembre de 2008 en la Sede de la OMPI en Ginebra).

2. Los problemas que plantea la flexibilización del requisito

5. El Japón propone que incluso si una marca modificada consiste en caracteres de un idioma distinto al de la marca original que figure en la solicitud de base o el registro de base, el solicitante pueda presentar una solicitud de registro internacional siempre que el significado o el sonido de la marca modificada sea igual al de la marca original que figure en la solicitud de base o el registro de base.
6. La Oficina de origen tiene que certificar que la marca modificada objeto de la solicitud internacional es la misma que la marca original que figura en la solicitud de base o el registro de base (véase el apartado d) de la regla 9.5)). Por consiguiente, la Oficina de origen tiene que determinar si la marca modificada objeto de solicitud internacional tiene el mismo “significado” o el mismo “sonido” que la marca original presente en la solicitud de base o el registro de base.
7. Habida cuenta de que los Estados miembros utilizan alrededor de 60 idiomas diferentes, parece extremadamente difícil que cada Oficina de origen pueda certificar la similitud entre el “significado” o el “sonido” de las marcas originales que figuran en las solicitudes de base y las respectivas marcas modificadas objeto de solicitud internacional.
8. Si la Oficina de origen simplemente suprimiera el sistema por el cual se certifica la similitud entre la marca original y la marca modificada debería aceptar la solicitud internacional de registro de la marca sin emitir un juicio acerca de la “similitud de las marcas que figuran en la solicitud o el registro de base y la solicitud internacional”. Esa práctica no es muy diferente de suprimir el requisito relativo a la solicitud o el registro de base y, de ser aplicada por la oficina, la propuesta del Japón de flexibilizar en cierta medida el requisito sobre la similitud dejaría de tener sentido.
9. Si la Oficina de origen exige que el solicitante certifique la similitud entre la marca original que figura en la solicitud o el registro de base y la marca modificada objeto de solicitud internacional, el solicitante podría, deliberadamente o por descuido, presentar una solicitud de registro internacional de una marca modificada que no sea similar a la marca original de la solicitud o el registro de base. En ese caso, establecer un sistema de anulación del derecho de marca, como es el “sistema de ataque central”, no es una idea realista porque cada oficina designada tendría que determinar si la marca modificada objeto de solicitud internacional es similar a la marca original de la solicitud o el registro de base.

10. Por otra parte, según un estudio realizado por el Japón acerca del tipo de marcas para las cuales los usuarios japoneses estaban solicitando el registro en el extranjero, el porcentaje mayor de solicitudes se refería a marcas modificadas totalmente diferentes de las marcas originales utilizadas en el Japón. El estudio también mostró que incluso si el requisito se flexibilizara más para satisfacer a los usuarios, seguiría siendo imposible tramitar todas las solicitudes de los usuarios relativas al registro de marcas en el extranjero.

3. Efecto de la supresión del requisito relativo a la solicitud o el registro de base

11. En lo que respecta a las posibles consecuencias de suprimir el requisito relativo a la solicitud o el registro de base, se eliminaría la presentación innecesaria de solicitudes de base para marcas modificadas, que quizás no se utilicen jamás, haciendo posible la designación de la respectiva Oficina de origen y el ejercicio por los solicitantes de un control integrado sobre las marcas registradas en el plano internacional.
12. La Oficina de origen no necesita determinar si los productos o servicios designados en una solicitud internacional y los que figuran en la solicitud o el registro de base son los mismos, y el solicitante puede libremente adoptar las indicaciones de productos y servicios que sean aceptables en cada país designado en el momento de presentar la solicitud internacional.
13. Algunas voces han manifestado preocupación de que no puedan iniciarse ataques centrales si se suprime el requisito relativo a la solicitud o el registro de base. Sin embargo, ha habido muy pocos ataques centrales emprendidos por terceros. Además, con arreglo al artículo 9^{quinquies} del Protocolo de Madrid, un registro internacional que haya sido anulado a resultas de un ataque central puede transformarse en solicitud nacional. Por consiguiente, el ataque central no debería considerarse una ventaja importante que ofrece el Sistema de Madrid a terceros.
14. No obstante, el requisito relativo a la solicitud o el registro de base constituye el fundamento del Sistema de Madrid. Suprimir ese requisito equivaldría a establecer un nuevo sistema de registro de marcas, razón por la cual conviene que esta cuestión sea objeto de un examen detenido.

4. Conclusión

15. El Japón propuso flexibilizar el requisito lo suficiente para que tenga en cuenta la diversidad lingüística, aunque es difícil que tal propuesta sea aceptada por falta de un método concreto de operación. Habida cuenta de que la supresión del requisito relativo a la solicitud o el registro de base equivaldría a establecer un nuevo sistema de registro de marcas, conviene que esta cuestión sea objeto de un examen detenido. Sin embargo, para que el Sistema de Madrid sea útil es de crucial importancia tener en cuenta la diversidad lingüística, por lo que debe seguir examinándose, en particular, la supresión del requisito de la solicitud o el registro de base.

【Contribución】

1. Problemas operativos que presenta la flexibilización del requisito

a. El concepto de flexibilización del requisito

16. En el Sistema de Madrid el requisito impide a los usuarios solicitar el registro internacional de una marca modificada sin primero presentar una solicitud de base para la marca modificada. Este es el motivo por el cual el Sistema de Madrid no ha dado suficiente apoyo a la diversidad lingüística. En ese sistema, si un solicitante trata de presentar una solicitud internacional para una marca que ha sido traducida al idioma de un país designado, el solicitante tiene primero que solicitar el registro de la marca modificada en su propio país, aunque dicha marca no se utilice jamás en ese país. En efecto, la solicitud para una marca que no se utilizará tiene que presentarse y además registrarse en el país del solicitante.
17. Por consiguiente, el Japón ha propuesto que el requisito se mantenga pero se flexibilice para satisfacer los deseos de los usuarios (véase el documento MM/LD/WG/4/5).

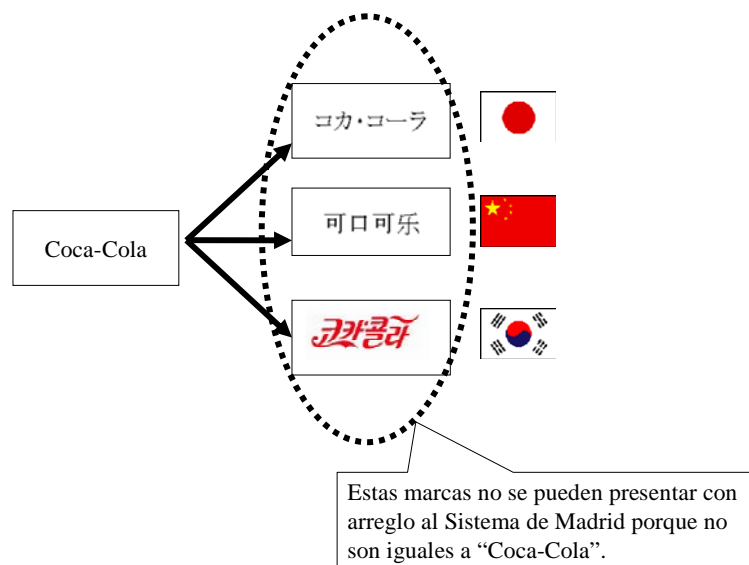


Gráfico 1: El Sistema de Madrid no apoya la diversidad lingüística

18. El Japón ha presentado dos formas de aumentar la flexibilidad del requisito. La primera es identificar la similitud del sonido, es decir, cuando el sonido de la marca original que figura en la solicitud o el registro de base y el sonido de la marca modificada objeto de solicitud internacional es el mismo, el solicitante puede presentar la solicitud internacional, y se reconocerá que las dos marcas son exactamente iguales. La segunda es identificar la similitud del significado, es decir, cuando el significado de la marca original que figura en la solicitud o el registro de base y el significado de la marca modificada objeto de solicitud internacional es el mismo, un solicitante puede presentar la solicitud internacional, y se reconocerá que las dos marcas son exactamente iguales.
19. Sin embargo, el siguiente análisis revela que no es fácil aplicar cualquiera de los dos métodos.

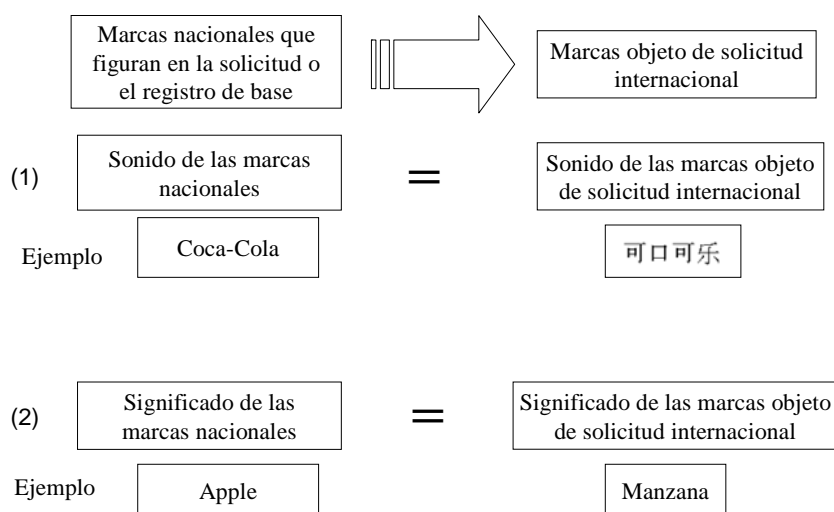


Gráfico 2: Dos formas de flexibilizar el “requisito”

b. Problemas operativos

20. La Oficina de origen ha de demostrar que la marca original que figura en la solicitud o el registro de base es exactamente igual a la marca modificada objeto de solicitud internacional.

i. Cuando se mantiene el sistema de certificación de la similitud en la Oficina de origen

21. La Oficina de origen pasa a ser responsable de adquirir las competencias en materia de diversidad lingüística. Sin embargo, es extremadamente difícil que cada Oficina de origen conozca bien todo tipo de idiomas y adquiera las competencias necesarias para identificar la similitud entre el sonido o el significado de las marcas originales y las marcas modificadas.

22. Si bien se han examinado las siguientes soluciones para los problemas planteados, se reconoce que su aplicación presenta dificultades.

1. Identificar una marca por su transcripción

23. Cuando la marca original consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos se facilitará una transcripción de la marca original en caracteres latinos. La transcripción en caracteres latinos de la marca original se ajustará al sistema fonético del idioma de la marca modificada objeto de solicitud internacional. La ventaja de esta transcripción es que permite determinar si el “sonido de la marca original y el sonido de la marca modificada es el mismo”.
24. Sin embargo, incluso si se facilita la transcripción, la Oficina de origen puede no estar segura de si las letras (es decir, los caracteres latinos) están pronunciadas correctamente en el idioma de la marca original (que indica el verdadero sonido de la marca original). Por consiguiente, es imposible probar que el sonido de la marca original y el de la marca modificada es el mismo.

2. Pedir a los solicitantes que faciliten diccionarios, etcétera

25. Con relación a los idiomas en los que no trabaja la Oficina de origen, ésta puede pedir al solicitante que facilite un diccionario, etc., en que el sonido o el significado de la marca pueda ser identificado, lo cual permitiría a la oficina demostrar la similitud de la marca.
26. Sin embargo, a la Oficina de origen no le sería posible pronunciarse sobre una palabra acuñada que no figure en el diccionario.

ii. Eliminar el sistema por el cual la Oficina de origen debe demostrar la similitud

27. Al hacer que el solicitante declare que la marca es semejante, etcétera, se elimina el sistema que exige a la Oficina de origen demostrar la similitud. Sin embargo, ello no es muy diferente de eliminar el requisito de la solicitud o el registro de base porque la solicitud internacional se presentará sin haber sido examinada por la Oficina de origen. Aunque se consideraron las siguientes posibles soluciones, es probable que sea difícil llevarlas a la práctica.

1. Que el solicitante declare la “similitud de la marca”

28. Al hacer que el solicitante declare la “similitud de la marca”, la solicitud internacional podrá presentarse sin que haya sido examinada por la Oficina de origen. Sin embargo, si un tercero señalara a la oficina designada que la marca modificada objeto de solicitud internacional no es exactamente la misma que la marca original que figura en la solicitud

de base, recaería en el solicitante la responsabilidad de defender su explicación sobre la marca modificada, y si éste fuese incapaz de defenderse satisfactoriamente, podría iniciarse un procedimiento de anulación de la solicitud internacional.

29. Sin embargo, incluso si un tercero afirmara ante la oficina designada que la marca modificada objeto de solicitud internacional no es la misma que la marca original que figura en la solicitud o el registro de base, e incluso si la oficina designada estuviera facultada para anular la antedicha solicitud internacional fundándose en tal afirmación, sería difícil para la oficina designada hacerse un juicio, y el examen supondría una carga para ésta, a menos que se especificara el alcance de la similitud en el Reglamento común del Arreglo de Madrid.

2. Crear organismos especializados

30. Si bien se puede considerar la posibilidad de crear organismos especializados encargados de demostrar la similitud entre la marca modificada y la original, ello no parece ser una solución realista debido a que los organismos especializados simplemente tendrían los mismos problemas que la Oficina de origen, mencionados en el inciso i).

c. Conclusión sobre la flexibilización del requisito

31. En el actual Sistema de Madrid el solicitante puede presentar una solicitud internacional únicamente para una marca que sea la misma que la marca nacional, y a este respecto el Sistema de Madrid es claro y simple. Sin embargo, si el requisito se hace flexible, podría crear una discrepancia de opiniones sobre la similitud de la marca entre la Oficina de origen y el solicitante, y el Sistema de Madrid podría entonces volverse poco claro y complicado.

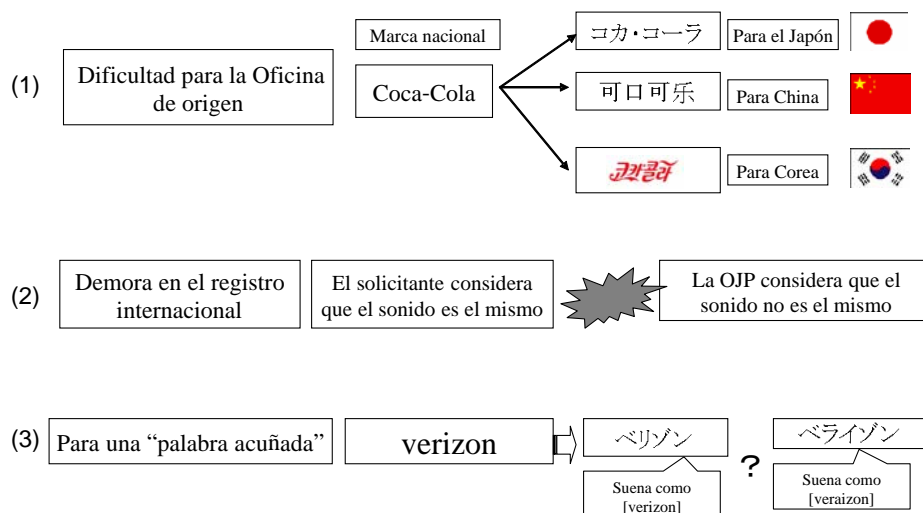
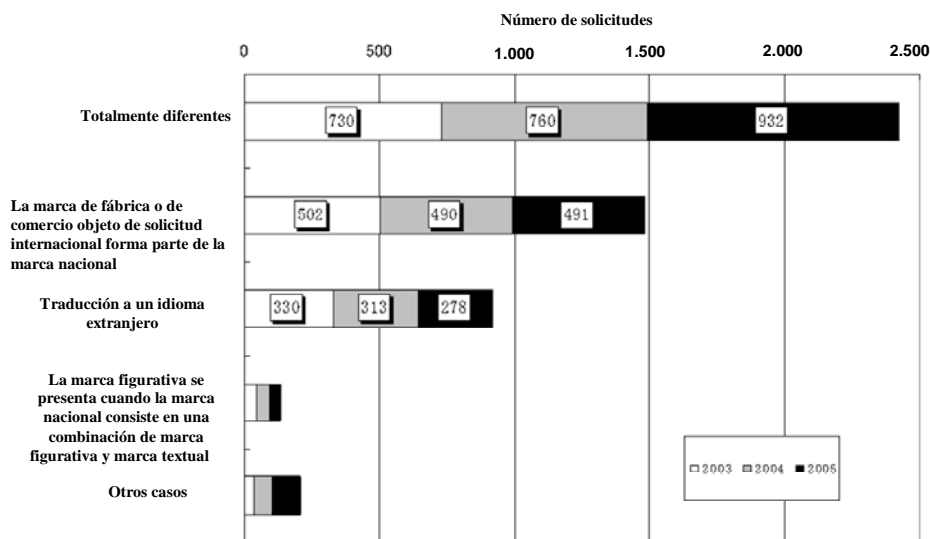


Gráfico 3: Identificar una marca por su sonido

d. Análisis de las necesidades del usuario nacional

32. En 2007 se preguntó a los usuarios japoneses de qué forma modificaban la marca original para presentar la solicitud internacional; como indica el gráfico 4, la mayor parte presentó solicitudes para marcas modificadas totalmente diferentes –en significado y en sonido- de las originales utilizadas en el propio país.
33. Independientemente de cuánto se flexibilice el requisito, parece imposible que la Oficina de origen pueda manejar las diferencias entre las marcas originales y las modificadas.
34. Sin embargo, este problema podría resolverse eliminando el requisito relativo a la solicitud o el registro de base y, por consiguiente, habilitando a los solicitantes a presentar una solicitud para las marcas modificadas que corresponda a cada país designado.



Fuente: Estudio sobre los usuarios, efectuado en 2007

Figura 4: Diferencias entre las marcas objeto de solicitud internacional y las marcas nacionales

2. Consideraciones acerca de la eliminación del requisito relativo a la solicitud o el registro de base

a. Efectos de la eliminación del requisito relativo a la solicitud o el registro de base

35. Cuando un solicitante modifica la forma de una marca para cada país designado, tiene que presentar sólo una solicitud internacional ya que no hay necesidad de presentar adicionalmente una solicitud de base en su país para la marca que no se utiliza en ese país.
36. Cuando el requisito relativo a la solicitud o el registro de base sea suprimido y se vuelva posible la autodesignación, el Sistema de Madrid será más provechoso para los usuarios ya que éstos podrán presentar simultáneamente una solicitud para varios países, incluidos los propios, y administrar, en el plano internacional, las marcas utilizadas en sus propios países y en el extranjero. (La Delegación de Noruega también menciona este punto en el párrafo 10 del documento MM/LD/WG/2/9.)

37. Sin embargo, el requisito relativo a la solicitud o el registro de base constituye el fundamento del Sistema de Madrid. Suprimirlo equivaldría a establecer un nuevo sistema de registro de marcas y, por ende, esta cuestión debe ser objeto de un examen detenido, que incluya el estudio de los efectos que en los usuarios y las operaciones cause la supresión del requisito relativo a la solicitud o el registro de base.

b. Libre adopción de los productos y servicios designados al presentar una solicitud internacional

38. La Oficina de origen determina si los productos y servicios designados en una solicitud internacional son los mismos que figuran en la solicitud o el registro de base. Sin embargo, si se suprime el requisito relativo a la solicitud o el registro de base ya no será necesaria tal determinación y por tanto la carga de trabajo de la Oficina de origen se reducirá. (La Delegación de Noruega también menciona este punto en el párrafo 16 del documento MM/LD/WG/2/9.)
39. Las indicaciones de productos y servicios designados en una solicitud internacional no se limitarán a los que figuren en la solicitud o el registro de base, a resultas de la supresión del requisito relativo a la solicitud o el registro de base. Por ejemplo, mediante la utilización de las indicaciones que figuran en la Clasificación de Niza o las indicaciones de productos y servicios designados que la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) han examinado y divulgado como artículos aceptables en las Oficinas de la Cooperación Trilateral, cada oficina designada está facultada a adoptar las indicaciones de sus respectivos productos y servicios designados que juzgue aceptables¹.

¹ La JPO, la USPTO y la OAMI elaboran conjuntamente el manual trilateral de indicaciones de productos y servicios y publican las indicaciones de productos y servicios que pueden adoptarse (la lista de las oficinas trilaterales) a efectos de reducir la carga que supone para los usuarios presentar las solicitudes y para las Oficinas de la Cooperación Trilateral examinarlas.

c. Consideraciones acerca del ataque central

40. Se puede suponer que una vez que el requisito relativo a la solicitud o el registro de base sea suprimido, el sistema de ataque central dejará automáticamente de tener sentido.
41. Según los resultados de un estudio realizado por el Japón (en septiembre de 2008), de 4.559 solicitudes internacionales presentadas por conducto de la JPO de 2000 a 2007, sólo en cuatro casos se anuló completamente el registro internacional tras la anulación del registro de base por causa de oposiciones o solicitudes de invalidación presentadas por terceros. Además, en 83 casos la solicitud de registro internacional se presentó sobre la base de una solicitud nacional presentada en el Japón, y el registro internacional fue anulado a raíz de la denegación de la mencionada solicitud de base. De esos 83 casos, en 29 la solicitud nacional fue rechazada por no tener carácter distintivo y en los casos restantes las solicitudes fueron rechazadas por razones tales como la existencia de un registro previo.
42. Es decir que el número de ataques centrales y de recursos de invalidación emprendidos o presentados por terceros representa únicamente el 0,15% de las 4.559 solicitudes internacionales presentadas por conducto de la JPO. La mayor parte de las restantes solicitudes fue rechazada por condiciones nacionales, etcétera. Estos resultados parecen indicar que el solicitante que trata de obtener un registro internacional tiende a considerar que el sistema de ataque central va en detrimento del Sistema de Madrid.
43. Por otra parte, con arreglo al artículo 9^{quinquies} del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el titular de un registro internacional que haya sido anulado por efecto de un ataque central puede presentar una solicitud nacional en cada oficina designada con la misma fecha de presentación que la fecha de presentación del registro internacional anulado. Por consiguiente, un tercero que haya iniciado un ataque central deberá nuevamente incoar procedimientos, a saber, de oposición o recursos de invalidación, en cada oficina designada en que la mencionada solicitud nacional se haya presentado.
44. Además, si la marca original que figura en la solicitud o el registro de base es anulada sobre la base de una marca registrada previamente a favor de terceros debido a circunstancias presentes en el país de origen, podría ser desagradable para el solicitante que la respectiva marca modificada fuera anulada en el país extranjero en el cual la marca

original registrada previamente no necesariamente existe en forma modificada. Además, incluso si se anula la solicitud o el registro de base de la marca original por no tener un carácter distintivo en el país del solicitante, el argumento de la falta de carácter distintivo de la marca modificada no siempre será válido en los demás países.

45. Por consiguiente, parece que el sistema de ataque central no beneficia considerablemente ni a terceros ni al solicitante que presente una solicitud internacional en el marco del Sistema de Madrid.

3. Conclusiones

46. Tras plantear que el Sistema de Madrid no tiene en cuenta la diversidad lingüística que existe en el mundo, el Japón propuso flexibilizar en cierta medida el requisito, pero hacerlo es difícil debido a que no se ha podido encontrar ningún método concreto de operación.
47. Habida cuenta de que eliminar el requisito relativo a la solicitud o el registro de base equivaldría a establecer un nuevo sistema de registro de marcas, la eliminación del requisito relativo a la solicitud o el registro de base debe ser objeto de un detenido análisis. Sin embargo, tener en cuenta la diversidad lingüística que existe en el mundo es tan crucial para que el Sistema de Madrid sea útil que debe seguir examinándose en particular la supresión del requisito relativo a la solicitud o el registro de base.
48. Inicialmente, con respecto al Sistema de Madrid, el Japón pensaba que era posible, sin revisar el Protocolo, que dicho Sistema tuviera en cuenta la diversidad lingüística si se flexibilizaba el requisito. Sin embargo, varios países han presentado sugerencias y opiniones acerca del funcionamiento del Sistema de Madrid a raíz de que la JPO presentara al Grupo de Trabajo unas ideas para hacer el requisito más flexible. A la luz de esas sugerencias y opiniones, la JPO ha formulado las consideraciones expuestas *supra*. Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a cada uno de los países por su participación en el Grupo de Trabajo y sus valiosas sugerencias y opiniones.

[Fin del Anexo y del documento]