

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

MM/LD/WG/7/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 29 de junio de 2009

S

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

**Séptima reunión  
Ginebra, 7 a 10 de julio de 2009**

**ESTUDIO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR NUEVOS “IDIOMAS DE  
PRESENTACIÓN” EN EL SISTEMA DE MADRID**

*preparado por la Oficina Internacional*

### **I. ANTECEDENTES**

1. En su cuadragésima sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Madrid<sup>1</sup> examinó un documento titulado “Propuesta de elaboración de un estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid” (documento MM/A/40/2). Conforme a esa propuesta (denominada en adelante “la propuesta básica”) la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre las implicaciones, consecuencias y ventajas de introducir otros idiomas en el régimen lingüístico del sistema de Madrid, centrándose en un caso hipotético en el que los idiomas de trabajo del

---

<sup>1</sup> Denominada en adelante “la Asamblea”. De manera análoga, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se denomina en adelante “el Arreglo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se denomina en adelante “el Protocolo” y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denomina en adelante “el Reglamento Común”.

sistema de Madrid sigan siendo el español, el francés y el inglés, pero en el que también se permita a los solicitantes presentar solicitudes internacionales en cualquiera de los demás idiomas de trabajo de la OMPI, es decir, el árabe, el chino, el portugués o el ruso.

2. Durante los debates mantenidos en el seno de la Asamblea, la Delegación del Japón indicó que respalda la idea de elaborar un estudio, pero señaló la utilidad de que se haga un análisis comparativo que abarque otros idiomas aparte de los cuatro mencionados en la propuesta básica. Asimismo, la Delegación sugirió que la Oficina Internacional tome en consideración otros datos estadísticos, como el número de solicitudes internacionales, un cálculo estimativo de la presentación de solicitudes por país y el número de hablantes por idioma.

3. La Asamblea tomó nota del documento MM/A/40/2 y acordó que la Secretaría elaboraría un estudio sobre la introducción de idiomas adicionales de presentación de solicitudes en el sistema de Madrid.

4. Al final de su sexta sesión, celebrada en Ginebra del 24 al 26 de noviembre de 2008, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas<sup>2</sup> concluyó que la sesión siguiente – es decir, la presente sesión – giraría en torno al estudio de la introducción de idiomas adicionales para la presentación de solicitudes en el sistema de Madrid, con miras a formular recomendaciones a ese respecto a la Asamblea de la Unión de Madrid<sup>3</sup>.

5. El presente documento de la Oficina Internacional tiene por objeto facilitar los debates del Grupo de Trabajo sobre este tema.

## II. IDIOMAS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS “IDIOMAS DE PRESENTACIÓN”

6. En el cuadro I, *infra*, se indican las Partes Contratantes que han sido las principales usuarias del sistema de Madrid en los últimos cinco años, ordenadas según el número de solicitudes internacionales recibidas de las oficinas de cada una de ellas en 2008. También se indican los porcentajes que les corresponden dentro del número total de solicitudes presentadas en 2008, así como los índices de crecimiento en comparación con 2007. Se desprende del cuadro que, en 2008, corresponde a las 10 principales “Partes Contratantes de origen” prácticamente el 72% de las solicitudes presentadas.

---

<sup>2</sup> Denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”.

<sup>3</sup> Véase el párrafo 164 del Proyecto de informe, documento MM/LD/WG/6/7 Prov.

## Cuadro I

Número de solicitudes internacionales presentadas por las Partes Contratantes en 2008  
y en años anteriores

<u>Parte Contratante de origen</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Crecimiento</u>
1 Alemania (DE)	5.395	5.803	5.663	6.090	6.214	14,8%	2,0%
2 Francia (FR)	3.518	3.497	3.705	3.930	4.218	10,0%	7,3%
3 Estados Unidos de América (US)	1.737	2.849	3.148	3.741	3.684	8,8%	-1,5%
4 Comunidad Europea (EM)	354	1.852	2.445	3.371	3.600	8,6%	6,8%
5 Suiza (CH)	2.133	2.235	2.468	2.657	2.885	6,9%	8,6%
6 Italia (IT)	2.499	2.340	2.958	2.664	2.763	6,6%	3,7%
7 Benelux (BX)	2.482	2.426	2.639	2.510	2.667	6,3%	6,3%
8 China (CN)	1.015	1.334	1.328	1.444	1.585	3,8%	9,8%
9 Japón (JP)	692	893	847	984	1.278	3,0%	29,9%
10 Austria (AT)	1.181	1.191	1.117	1.134	1.245	3,0%	9,8%
11 Federación de Rusia (RU)	575	604	622	889	1.190	2,8%	33,9%
12 Reino Unido (GB)	917	1.016	1.054	1.178	1.162	2,8%	-1,4%
13 Australia (AU)	683	852	1.100	1.169	1.092	2,6%	-6,6%
14 España (ES)	866	854	994	859	981	2,3%	14,2%
15 Turquía (TR)	593	787	733	717	890	2,1%	24,1%
16 República Checa (CZ)	615	547	559	541	607	1,4%	12,2%
17 Dinamarca (DK)	441	510	479	573	565	1,3%	-1,4%
18 Suecia (SE)	462	409	400	478	476	1,1%	-0,4%
19 Polonia (PL)	344	334	339	294	416	1,0%	41,5%
20 Bulgaria (BG)	334	391	426	431	386	0,9%	-10,4%
21 Noruega (NO)	218	235	312	403	368	0,9%	-8,7%
22 Portugal (PT)	175	263	276	355	344	0,8%	-3,1%
23 Eslovenia (SI)	201	180	177	182	296	0,7%	62,6%
24 Finlandia (FI)	198	208	239	278	282	0,7%	1,4%
25 Serbia (RS)	86	107	157	275	282	0,7%	2,5%
26 Ucrania (UA)	78	105	133	195	217	0,5%	11,3%
27 Hungría (HU)	231	152	217	438	214	0,5%	-51,1%
28 Croacia (HR)	135	79	150	185	200	0,5%	8,1%
29 Eslovaquia (SK)	249	215	241	190	187	0,4%	-1,6%
30 República de Corea (KR)	127	148	190	330	186	0,4%	-43,6%
31 Letonia (LV)	109	81	103	115	171	0,4%	48,7%
32 Liechtenstein (LI)	89	96	129	148	169	0,4%	14,2%
33 Singapur (SG)	93	138	161	146	166	0,4%	13,7%
34 Grecia (GR)	49	65	81	80	117	0,3%	46,3%
35 Islandia (IS)	33	39	92	110	101	0,2%	-8,2%
36 Rumania (RO)	58	101	97	103	99	0,2%	-3,9%
37 Estonia (EE)	75	72	96	101	93	0,2%	-7,9%
38 Lituania (LT)	63	101	84	78	93	0,2%	19,2%
39 Marruecos (MA)	57	66	119	93	73	0,2%	-21,5%
40 Belarús (BY)	29	24	23	63	69	0,2%	9,5%
Otros países	283	378	370	423	444	1,1%	5,0%
<b>Total</b>	<b>29.472</b>	<b>33.577</b>	<b>36.471</b>	<b>39.945</b>	<b>42.075</b>	<b>100%</b>	<b>5,3%</b>

7. Suponiendo que la propuesta básica ya se hubiera aplicado en 2008, existirían siete idiomas de presentación en el sistema de Madrid, es decir, español, árabe, chino, francés, inglés, portugués y ruso. Aún así, esta ampliación no sería suficiente para incluir el idioma oficial de cuatro de las que han sido en 2008 las 10 principales “Partes Contratantes de origen”, a saber, Alemania, Austria, Italia y el Japón, cuyo porcentaje común de solicitudes presentadas asciende a más del 27% del total, según las cifras que figuran en el cuadro.

8. Puede decirse prácticamente lo mismo de Suiza (en el 6º lugar) y del Benelux (en el 7º lugar), si bien en ambos casos uno de los idiomas de trabajo del sistema de Madrid, a saber, el francés, también es idioma de trabajo de sus oficinas. Así pues, con arreglo a la información transmitida a la Oficina Internacional por la Oficina de Suiza, cada año entre 2006 y 2008, aproximadamente el 76% de las solicitudes nacionales de registro de marcas se presentó en alemán o italiano; se cree que, entre las solicitudes nacionales que sirven de base a las solicitudes internacionales presentadas por conducto de esa Oficina, la proporción de solicitudes presentadas en alemán y en italiano fue equivalente. De manera similar, con arreglo a la información transmitida a la Oficina Internacional por la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), aproximadamente el 85% de las solicitudes regionales de registro de marcas se presentó ante esa Oficina en neerlandés.

9. Cabe también tomar en consideración el hecho de que el alemán, el italiano, el neerlandés y el portugués son idiomas de presentación de solicitudes de la oficina de una de las “Partes Contratantes de origen” que se encuentra entre las que han sido en 2008 las 10 principales, a saber, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas y diseños industriales) (OAMI). Así pues, según la información transmitida a la Oficina Internacional por la OAMI, el alemán, el italiano, el neerlandés y el portugués fueron los idiomas de presentación de las solicitudes o los registros de base de marcas comunitarias aproximadamente en el 33% de las solicitudes internacionales presentadas por conducto de esa Oficina en 2008.

10. Sin poner en tela de juicio la propuesta básica, se desprende de estos datos y observaciones que, al crear una norma para aceptar idiomas adicionales de presentación, también deberían tenerse en cuenta otros elementos que reflejen el peso de un idioma en el sistema de Madrid. Por ejemplo, el número de solicitudes internacionales presentadas ante las oficinas de origen que reconocen un idioma determinado como idioma oficial. Amén de la propuesta básica, si para aceptar un idioma adicional de presentación se exigiera un nivel mínimo de 1.000 solicitudes internacionales que represente a su vez el 3% del número total de solicitudes presentadas por año, ello permitiría incluir los idiomas oficiales utilizados en cualquiera de las que han sido en 2008 las 10 principales “Partes Contratantes de origen”.

11. En el Cuadro II, *infra*, se indican las Partes Contratantes que han sido las 15 principales usuarias del sistema de Madrid durante los primeros cinco meses de 2009, ordenadas según el número de solicitudes recibidas durante ese período de las oficinas de cada una de ellas. A partir del total de 12.056 solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional durante ese período<sup>4</sup>, en el cuadro también se indica para cada Parte Contratante el porcentaje real de solicitudes presentadas, así como la previsión para el año 2009 del total de solicitudes.

---

<sup>4</sup> Las cifras reales correspondientes a los cinco primeros meses de 2009 ponen de manifiesto una tendencia a la baja del 15% en comparación con 2008.

## Cuadro II

Número de solicitudes internacionales presentadas por las Partes Contratantes  
Enero – mayo de 2009

	<u>Parte Contratante de origen</u>	<u>Solicitudes internacionales recibidas</u>	<u>Previsión para 2009</u>	<u>Porcentaje</u>
1	DE	2070	4968	11,89%
2	EM	1500	3600	8,6%
3	FR	1489	3574	8,6%
4	US	1243	2983	7,1%
5	CH	1057	2537	6,1%
6	IT	935	2244	5,4%
7	BX	868	2083	5,0%
8	JP	554	1330	3,2%
9	CN	539	1294	3,1%
10	AT	454	1090	2,6%
11	RU	447	1073	2,6%
12	GB	421	1010	2,4%
13	AU	371	890	2,1%
14	ES	311	746	1,8%
15	TR	272	653	1,6%

12. Este cuadro pone de manifiesto que, si bien hay una tendencia general a la baja en las cifras absolutas, sigue correspondiendo a las 10 principales “Partes Contratantes de origen” aproximadamente el 72% de las solicitudes presentadas. Además, se mantendrá prácticamente idéntica en 2009 la lista de Partes Contratantes que superan el nivel mínimo sugerido, a saber, 1.000 solicitudes que representen a su vez el 3% del total; es decir que el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés seguirán siendo los idiomas oficiales de una porción significativa de las solicitudes de base nacionales o regionales utilizadas para la presentación de solicitudes internacionales.

13. A la luz de las cifras contabilizadas en la actualidad y en el pasado en el sistema de Madrid, se sugiere que para introducir idiomas de presentación, se tomen en consideración de forma inmediata el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés, además de los cuatro idiomas de trabajo de la OMPI que ya abarca la propuesta básica.

14. Sin embargo, a pesar de la estabilidad general en el peso relativo de los idiomas en el sistema de Madrid, el grupo de Partes Contratantes que superan el nivel mínimo podría cambiar. Por lo tanto, el procedimiento de introducción de idiomas de presentación en el sistema de Madrid no debería ser engorroso; por el contrario, el sistema debería ser lo suficientemente flexible para posibilitar la introducción de otros idiomas de presentación, de ser necesario. A la inversa, y teniendo en cuenta el sombrío panorama económico mundial, el sistema debería ser lo suficientemente flexible para tolerar que un idioma que haya sido introducido como idioma adicional de presentación siga siéndolo aunque en el año siguiente el número de solicitudes presentadas desde la Parte o las Partes Contratantes en las que ese idioma es oficial caiga por debajo de los dos criterios que constituyen el nivel mínimo.

### III. LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS “IDIOMAS DE PRESENTACIÓN” EN EL MARCO JURÍDICO ACTUAL

15. El régimen lingüístico actual del sistema de Madrid está fijado en la Regla 6 del Reglamento Común, que establece un régimen trilingüe (español, francés e inglés) para todos los procedimientos previstos en el Arreglo y el Protocolo<sup>5</sup>. El texto de la disposición es el siguiente:

#### “Regla 6 Idiomas

“1) [*Solicitud internacional*] a) Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el español, el francés y el inglés.

“2) [*Comunicaciones distintas a la solicitud internacional*] Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactará, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

“i) en español, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una Oficina, dirijan esa comunicación a la Oficina Internacional;

“ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2) cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designación posterior de conformidad con la Regla 24.3)b)i);

“iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de redactarse en español, en francés o en inglés; cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional;

“iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones se redacten en español, en francés o en inglés.

---

<sup>5</sup> La Regla 40.4) [*Disposiciones transitorias relativas a los idiomas*] rige la aplicación del régimen trilingüe con respecto a ciertos registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de abril de 2004, fecha de introducción del español en el marco del Protocolo, o antes del 1 de septiembre de 2009 fecha de introducción del régimen trilingüe.

“3) *[Inscripción y publicación]* a) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional.

“b) Cuando se realice la primera designación posterior en relación con un registro internacional que, en aplicación de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido publicado únicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, además de publicar esa designación posterior en la Gaceta, publicará el registro internacional en español y en inglés y volverá a publicarlo en francés, o publicará el registro internacional en español y volverá a publicarlo en francés y en inglés, según sea el caso. Esa designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

“4) *[Traducción]* a) La Oficina Internacional realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3). El solicitante o el titular, según proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación, una propuesta de traducción de cualquier texto que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.

“b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o 24.3)c), el solicitante o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará la corrección de esas traducciones.”

16. La Regla 6.1) dispone que la solicitud internacional deberá redactarse en uno de los tres idiomas de trabajo. Se considera que ese idioma es el “idioma de la solicitud internacional” a los efectos de la notificación prevista en la Regla 6.2) y, con arreglo a la Regla 6.3), será indicado como tal en el registro y la publicación del registro internacional. A su vez, la Regla 6.4) dispone que la Oficina Internacional “*realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv), y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3)*” y, en el contexto más amplio de la Regla 6 en su totalidad, ello se refiere a la traducción a los otros dos idiomas de trabajo, aparte del “idioma de la solicitud internacional”.

17. Sin embargo, se recuerda que en el marco del sistema de Madrid, las solicitudes internacionales no se presentan directamente ante la Oficina Internacional. La solicitud debe presentarse por conducto de la “oficina de origen”<sup>6</sup>. Con arreglo al artículo 3.4) del Arreglo y del Protocolo, la fecha de presentación de la solicitud internacional en la oficina de origen pasa a ser la fecha de registro internacional, siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en el plazo de dos meses. Por lo tanto, en el marco del presente estudio, cabe preguntarse ante todo cómo se daría aplicación a este principio fundamental en el caso de que la solicitud internacional se presentara en un idioma que no sea un idioma de trabajo del sistema.

18. Es preciso señalar en primer lugar que, de hecho, una oficina puede permitir a los usuarios la presentación de una solicitud en su idioma local y asistirlos en la traducción al idioma de trabajo exigido por esa oficina antes de enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional. De ser así, ese proceso se llevaría a cabo sin conocimiento de la Oficina Internacional y, naturalmente, en la medida en que ésta reciba la solicitud internacional dentro del plazo previsto en el artículo 3.4), no incidiría en la fecha del registro internacional.

19. Además, cabe observar que aunque la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional en un idioma que no sea español, francés o inglés, ello no incide de por sí en la fecha del registro internacional. La Oficina Internacional consideraría que esa solicitud carece de la necesaria indicación de los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, lo cual constituye una de las “*irregularidades que afectan la fecha del registro internacional*” previstas en la Regla 15 del Reglamento Común. Sin embargo, esa Regla dispone además que cuando la oficina de origen subsana esas irregularidades antes del vencimiento del plazo de dos meses fijado en el artículo 3.4), la fecha de registro no se ve afectada, sino que sigue siendo la fecha en la que la solicitud internacional se presentó en la oficina de origen. Dicho de otra forma, siempre y cuando la oficina de origen vuelva a presentar la solicitud en español, francés o inglés dentro de ese plazo, la solicitud internacional es examinada por la Oficina Internacional (y el idioma de presentación pasa a ser el “idioma de la solicitud internacional”), pero la fecha de presentación sigue siendo la fecha en que la oficina de origen recibió la solicitud defectuosa.

20. A la luz de lo antedicho, puede considerarse la posibilidad de alentar a las oficinas de origen a permitir la presentación de solicitudes internacionales en su idioma oficial, aunque no sea un idioma de trabajo del sistema de Madrid, sin que ello impida reconocer la fecha de presentación de la solicitud. En la medida en que, según acordado por la Asamblea, la introducción de idiomas adicionales sea considerada únicamente a los efectos de la presentación de la solicitud, esta práctica podría permanecer en la antesala del procedimiento internacional y aplicarse sin tener que modificar el Reglamento. Sólo sería necesario que, a los fines del examen, de la notificación y la publicación, se señale claramente que el español, el francés o el inglés serán el “idioma de la solicitud internacional”, según se prevé en la Regla 6.

---

<sup>6</sup> Con arreglo al artículo 2.2) del Protocolo, esta expresión se refiere a la “la oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base”. La expresión equivalente en el Arreglo, conforme a la definición del artículo 1.3), es “Administración del país de origen”. En el presente documento se utiliza la expresión del Protocolo.



21. Sin embargo, por motivos evidentes de transparencia para los solicitantes, y en aras de la claridad en la tramitación, sería conveniente que esta práctica sea aceptada oficialmente en cada una de las oficinas que la adopten. Esta aceptación podría tener lugar en el contexto más amplio de la iniciativa de la OMPI sobre una base de datos de términos válidos, según se describe a continuación.

#### IV. PROYECTO DE LA OMPI DE ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INDICACIONES VÁLIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

22. En la actualidad está en curso la elaboración de una base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de la presentación de solicitudes internacionales de registro con arreglo al sistema de Madrid, base de datos que podrá comenzarse a utilizar por Internet en el segundo semestre de 2009 y gracias a una herramienta de clasificación electrónica que también está en curso de elaboración.

23. La base de datos de indicaciones válidas contendrá descripciones de productos y servicios validadas por la Oficina Internacional, incluidas las descripciones que figuran en la lista alfabética de la novena edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante denominada “la Clasificación de Niza”) y los encabezamientos de las clases de la Clasificación de Niza. Se prevé que la primera versión operativa de la base de datos en cuestión contenga aproximadamente 27.000 descripciones de productos y servicios en español, francés e inglés.

24. En cuanto a la herramienta de clasificación electrónica, gracias a la cual podrá consultarse la base de datos por Internet, su finalidad es ayudar a los solicitantes a elaborar las listas de productos y servicios que deben presentar junto con las solicitudes de registro internacional. Los usuarios del sistema de Madrid podrán así:

- seleccionar descripciones de productos y servicios a partir de una lista de indicaciones validadas que consten en la base de datos, con la garantía de que no recibirán notificaciones de irregularidad con respecto a la lista que presenten;
- verificar la situación en cuanto a la validación o no de cada descripción de una lista de productos y servicios clasificados;
- obtener propuestas de clasificación para las descripciones no clasificadas, gracias a una herramienta de búsqueda que propondrá, a partir de la base de datos, todos los términos válidos y que mejor se adapten a la descripción de que se trate; y
- obtener una traducción automática de la lista de productos y servicios en otros idiomas de presentación de solicitudes en lo que respecta a todas las descripciones validadas de la lista de que se trate.

25. Más adelante, la Oficina Internacional tiene previsto introducir nuevas funciones en dicha herramienta de clasificación electrónica. Cabe pensar que en el futuro, la propia base de datos pueda consultarse en otros idiomas que los idiomas de trabajo del sistema de Madrid. Los solicitantes de toda Parte Contratante de la Unión de Madrid podrían así elaborar la lista de productos y servicios en su propio idioma y obtener una traducción automática de todas las descripciones validadas al “idioma de la solicitud internacional”. Ahora bien, se trata de un

objetivo a largo plazo que la Oficina Internacional no podrá lograr por sí sola. Con ese fin, sería necesario contar con la colaboración de las oficinas de las Partes Contratantes. La elaboración de versiones de la base de datos en otros idiomas que los idiomas de trabajo podría impulsarse y acelerarse en el marco de acuerdos firmados entre la Oficina Internacional y las oficinas interesadas. Dicho acuerdo permitiría dar carácter oficial a la práctica de presentar solicitudes en idiomas que no sean idiomas de trabajo, como se explica a continuación.

#### V. PROPUESTA PARA LA ACEPTACIÓN OFICIAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN IDIOMAS QUE NO SEAN IDIOMAS DE TRABAJO

26. Teniendo en cuenta la necesidad de un sistema que sea ágil a la vez que flexible, como se expone en el Capítulo II del presente documento, y, de dar carácter oficial a la introducción de idiomas adicionales para la presentación de solicitudes, debería subordinarse la posibilidad de presentar solicitudes en otros idiomas (distintos de los tres idiomas de trabajo, pero que reúnan los requisitos en tanto que idioma adicional para la presentación de solicitudes, conforme a los criterios especificados *supra*), a un acuerdo por escrito en ese sentido firmado entre la Oficina Internacional y la oficina de que se trate. A continuación figura una propuesta en relación con el procedimiento para la firma de un acuerdo en materia de idiomas de presentación de solicitudes.

#### Premisas

27. En primer lugar, se parte de que la oficina de la Parte Contratante que desea firmar un acuerdo en materia de idiomas de presentación de solicitudes debe firmar o haber concertado ya un acuerdo de comunicación electrónica con la Oficina Internacional, como mínimo, en lo que respecta a la transmisión de solicitudes internacionales.

28. El acuerdo en materia de idiomas de presentación de solicitudes mencionado anteriormente pasaría a formar parte del acuerdo más amplio en materia de comunicación electrónica, concertado entre la oficina de que se trate y la Oficina Internacional. Con fines de consulta, en el anexo del presente documento figura el modelo de acuerdo que utiliza en la actualidad la Oficina Internacional en estos casos.

29. En segundo lugar, se parte de que la oficina de la Parte Contratante de que se trate colaborará con la Oficina Internacional en la traducción del contenido de la base de datos de la OMPI sobre indicaciones válidas de productos y servicios al o a los idiomas utilizados por dicha oficina.

30. Por último, huelga decir que, antes de que se acepte la presentación de solicitudes en otros idiomas, las oficinas interesadas deberán contar con los medios necesarios a los fines de dicha presentación. Con ese fin puede procederse de varias formas. Como mínimo, la Oficina Internacional debería cooperar con la oficina interesada para elaborar versiones oficiosas de los formularios de solicitud aplicables, a saber, los formularios MM1, MM2 y MM3 al idioma de la oficina del usuario interesado. Ahora bien, a los fines de la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, la oficina de que se trate deberá contar con una interfaz electrónica para la presentación de solicitudes. Es evidente que dicha

interfaz deberá estar conectada con la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios en el idioma de la oficina del usuario. La Oficina Internacional considera necesario elaborar una interfaz estándar de presentación que contenga también una serie de referencias y salvaguardias y que pueda ser utilizada a nivel individual por las oficinas.

#### Procedimiento aplicable en virtud del Acuerdo

31. Se contempla el siguiente procedimiento:

- a) al presentar la solicitud internacional en el idioma de su oficina, el solicitante elegirá uno de los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid de entre los aceptados por la oficina de origen, a los fines de la traducción de su solicitud internacional en dicho idioma, que ulteriormente pasará a ser el “idioma de la solicitud internacional” en el sentido de lo que se estipula en la Regla 6;
- b) inmediatamente después de la verificación<sup>7</sup> a los fines de la certificación, la oficina de origen utilizará una herramienta de traducción automática suministrada por la OMPI (y conectada a la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios) para traducir la solicitud internacional al idioma de trabajo del sistema de Madrid elegido por el solicitante;
- c) si, una vez finalizada la etapa b) todavía existen partes de la solicitud internacional en el idioma de la oficina del usuario (por ejemplo, una indicación de producto o servicio, la descripción de la marca, etcétera), la oficina remitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional por medios electrónicos a los fines de terminar el proceso de traducción;
- d) la Oficina Internacional procederá a traducir las partes de la solicitud internacional que todavía estén en el idioma de la oficina del usuario al idioma de trabajo elegido por el solicitante; la Oficina Internacional remitirá la solicitud traducida a la oficina de origen en un plazo de cinco días laborables;
- e) la oficina de origen invitará al solicitante a confirmar que está de acuerdo con la versión traducida de la solicitud internacional, firmando a tal efecto la solicitud internacional en el idioma de trabajo;
- f) una vez obtenido el acuerdo del solicitante, la oficina de origen presentará oficialmente a la Oficina Internacional, por medios electrónicos, la solicitud internacional en el idioma de trabajo de que se trate;

---

<sup>7</sup> Véase la Regla 9.5)d) del Reglamento Común.

g) normalmente, la etapa f) debe tener lugar dentro del plazo de dos meses contemplado en el artículo 3.4) a los fines de velar por que en ningún momento el proceso propiamente dicho incida en la fecha del registro internacional<sup>8</sup>;

h) el examen de la solicitud internacional por la Oficina Internacional se llevará a cabo de la forma habitual, con la única particularidad de que, por lo general, no debe originar objeciones en el sentido de las que se contemplan en la Regla 13 (*irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios*) por cuanto se parte de que las descripciones contenidas en la lista habrán sido validadas por la Oficina Internacional.

#### Términos ininteligibles a los fines de la traducción

32. Dichos términos se dejarán en el idioma original en la lista traducida remitida por la Oficina Internacional, identificando debidamente dichos términos en el acuerdo. Incumbirá a la oficina de origen presentar dichos términos en el “idioma de la solicitud internacional” como parte de la solicitud internacional de que se trate. El programa informático empleado por la Oficina Internacional permite detectar inmediatamente dichos términos a los fines del proceso de validación. Ahora bien, todo término de ese tipo que haya traducido la oficina de origen y que no haya sido validado por la Oficina Internacional no será incorporado en la base de datos y puede ser objeto de una objeción en el sentido de la Regla 13 como parte del examen de la solicitud internacional.

#### Cambios efectuados por la oficina de origen en la traducción suministrada por la Oficina Internacional

33. Si la oficina de origen no está de acuerdo con cualesquiera de las partes de la traducción suministrada por la Oficina Internacional, podrá efectuar cambios en dicha traducción como lo juzgue necesario y sin consultar con la Oficina Internacional. En la medida en que dichos cambios tengan que ver con la lista de productos y servicios, la Oficina Internacional examinará toda nueva indicación contenida en dicha lista, que será objeto del proceso normal de examen, con el consiguiente riesgo de que puedan plantearse objeciones como las que se contemplan en la Regla 13. A falta de objeciones, se considerará que dicha indicación ha sido validada y, en su debido momento, se incorporará en la base de datos.

---

<sup>8</sup> A ese respecto, cabe señalar que, conforme a las observaciones formuladas por la Oficina Internacional, por lo general, el “tiempo de despacho” en la oficina de origen que envía solicitudes internacionales por medios electrónicos es mucho más breve que el que se observa en las oficinas que todavía no recurren a esos medios. Tomando el año 2008 en su conjunto, el promedio de días naturales en todas las oficinas (incluidas las que envían las solicitudes por medios electrónicos) es de alrededor de 28,8. Ahora bien, el promedio individual en lo que respecta a las oficinas que envían las solicitudes internacionales por medios electrónicos es: Australia: 21,6; Benelux: 31,01; Comunidad Europea: 16,8; Estados Unidos de América: 1,7; República de Corea: 21,17; y Suiza: 23,0.

## VI. CONSECUENCIAS FINANCIERAS PARA LA OFICINA INTERNACIONAL

34. En la actualidad, al presentar una solicitud en el marco del sistema en uno de los tres idiomas de trabajo, se procede a una traducción en los demás idiomas de trabajo, a los fines de lo que se estipula en la Regla 6.4), y en particular, a los fines del registro. En otras palabras, en la actualidad, se procede a dos traducciones por registro. Si se introducen nuevos idiomas de presentación de solicitudes en el sistema, toda presentación en idiomas distintos originará tres traducciones: una, al “idioma de la solicitud internacional”, seleccionado de entre los idiomas de trabajo, y otras dos, de dicho idioma de trabajo a los dos idiomas de trabajo restantes. En otras palabras, en lo que respecta exclusivamente a ese tipo de solicitudes presentadas, habría que proceder a tres y no a dos traducciones por registro. Las consecuencias financieras de introducir nuevos idiomas para la presentación de solicitudes dependerá de lo que ese coeficiente implique en términos generales, teniendo en cuenta tanto las solicitudes internacionales presentadas en los idiomas de trabajo como las solicitudes presentadas previamente en otros idiomas. Eso puede evaluarse tratando de calcular cuántas solicitudes cabe esperar se presenten en otros idiomas que los idiomas de trabajo.

35. Si en 2008 se hubiera permitido presentar solicitudes en otros idiomas, y teniendo en cuenta el número de solicitudes internacionales recibidas ese año por oficina de origen, cabe deducir que se hubiera recibido el siguiente número de solicitudes en árabe, chino, portugués y ruso:

- 46 solicitudes internacionales como máximo en árabe, procedentes de las oficinas de Argelia, Egipto, Marruecos (partiendo de un porcentaje del 1% de solicitudes presentadas en dicho idioma), el Sudán y la República Árabe Siria (no se recibieron solicitudes de Bahrein ni de Omán);

- 1.585 solicitudes internacionales como máximo en chino, procedentes de China;

- 351 solicitudes internacionales como máximo en portugués, procedentes de las oficinas de Mozambique, la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 0.1% de solicitudes presentadas en ese idioma) y Portugal (no se recibieron solicitudes de Santo Tomé y Príncipe); y

- 1.309 solicitudes internacionales como máximo en ruso, procedentes de Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán y Uzbekistán (no se recibieron solicitudes de Kirguistán, Tayikistán ni Turkmenistán).

36. Análogamente, cabe estimar que se hubiera recibido el siguiente número de solicitudes en alemán, italiano, japonés y neerlandés:

- 10.775 solicitudes internacionales como máximo, presentadas en alemán, procedentes de las oficinas de Austria, la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 28% de solicitudes presentadas en ese idioma), Alemania, Liechtenstein y Suiza (partiendo de un porcentaje del 74% de solicitudes presentadas en dicho idioma);

- 2.945 solicitudes internacionales como máximo en italiano, procedentes de las oficinas de la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 3% de solicitudes presentadas en ese idioma), Italia, San Marino y Suiza (partiendo de un porcentaje del 2% de solicitudes presentadas en ese idioma);
- 1.278 solicitudes internacionales como máximo en japonés, procedentes del Japón;
- 2.339 solicitudes internacionales como máximo en neerlandés, procedentes de las oficinas del Benelux y la Comunidad Europea (partiendo de un porcentaje del 85% y el 2%, respectivamente, de solicitudes presentadas en ese idioma) (no se recibieron solicitudes de las Antillas Neerlandesas).

37. Eso significa que si en 2008 hubieran podido presentarse solicitudes en árabe, chino, portugués y ruso, hubiera sido necesario proceder a un máximo de 3.291 traducciones adicionales de solicitudes internacionales (del número total de traducciones necesarias, a saber, 84.150 con respecto a 42.075 solicitudes internacionales recibidas ese año), lo que hubiera representado un 3,9% de aumento en el volumen de trabajo de traducción de nuevas solicitudes.

38. Análogamente, si hubieran podido presentarse solicitudes en alemán, italiano, japonés y neerlandés, hubiera sido necesario proceder a un máximo de 17.337 traducciones adicionales de solicitudes internacionales, lo que hubiera representado un aumento del 20,6% en el volumen de trabajo de traducción.

39. Si se analizan esos cálculos por separado, dicha evolución apuntaría a un aumento general del 24,5% en el volumen de trabajo de traducción de la Oficina Internacional, pero no puede pasarse por alto el hecho de que la propuesta enunciada en el capítulo IV del presente documento depende de la elaboración de una base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios.

40. De ahí que la finalidad esencial de la propuesta sea vincular la introducción de nuevos idiomas de presentación de solicitudes internacionales a la elaboración de la base de datos, de modo que, cuantas más solicitudes se presenten en un idioma en concreto, más rápido vaya ampliándose la base de datos en ese idioma, lo que redunde en una disminución gradual del volumen de trabajo de traducción de la Oficina Internacional. En términos generales también, es menester tomar en consideración las ventajas que supondría, tanto para la Oficina Internacional como para las oficinas interesadas, el hecho de que la base de datos sea utilizada por el máximo número de solicitantes.

41. La base de datos no aportaría a la Oficina Internacional asistencia alguna con respecto a otros elementos que los de la lista de productos y servicios que figure o se indique en una solicitud internacional y que precisan ser traducidos<sup>9</sup>. No obstante, las estadísticas compiladas por la Oficina Internacional apuntan a que sólo el 15,4% de todas las solicitudes

---

<sup>9</sup> Se trata de los siguientes elementos: reivindicación de color (Regla 9.4)a)vii)); una descripción de la marca (Regla 9.4)a)xi)); una indicación, con respecto a cada color reivindicado, sobre las principales partes de la marca reproducidas en ese color (Regla 9.4)b)iv)), y una mención (Regla 9.4)b)v)).

internacionales tramitadas en 2008 contenía alguno de esos cuatro tipos de datos bibliográficos. Además, en total, esos elementos representaron 148.411 palabras, mientras que la lista de productos y servicios representaron 5.608.464 palabras. Por consiguiente, la traducción de esos elementos representa sólo una pequeña parte (a saber, el 2,6%) del volumen de trabajo de traducción de la Oficina Internacional con respecto a las solicitudes internacionales.

## VII. CONCLUSIONES

42. La propuesta práctica expuesta en los párrafos anteriores forma parte de las iniciativas tomadas por la OMPI para mejorar el sistema de Madrid mediante un mayor uso de las tecnologías de la información. En la medida en que equivale a dar carácter oficial a una práctica que ya se da en determinadas oficinas, no incide en el marco regulatorio del sistema y, por consiguiente, no exige la introducción de modificaciones en el Reglamento Común. Ahora bien, incorporar esa práctica en la Oficina Internacional redundaría en una mayor eficacia y coherencia del sistema.

43. Si, teniendo en cuenta el presente estudio y, como resultado de los debates que se mantengan, el Grupo de Trabajo desea recomendar la introducción de nuevos idiomas para la presentación de solicitudes en la forma expuesta en el Capítulo V del presente documento, podría recomendar a la Asamblea que autorice a la Oficina Internacional a firmar acuerdos en materia de idiomas de presentación de solicitudes con toda oficina que acepte la presentación de solicitudes en alemán, árabe, chino, italiano, japonés, neerlandés, portugués o ruso y con toda oficina que recibe solicitudes que reúnan los dos criterios mencionados en el párrafo 12 del presente documento.

*44. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el estudio contenido en el presente documento y a pronunciarse sobre la manera de avanzar a ese respecto.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

[MODELO]

Comunicaciones por medios electrónicos entre la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la [Oficina nacional/regional] en el marco de los procedimientos del Sistema de Madrid

Sobre la base de lo dispuesto en la Instrucción Administrativa Nº 11 para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y de su Protocolo, la OMPI y la [Oficina nacional/regional] acuerdan, a partir de [fecha], comunicar documentos de forma electrónica, como se indica a continuación:

1. Comunicaciones por medios electrónicos de la [Oficina nacional/regional] a la OMPI

a) La [Oficina nacional/regional] transmitirá los formularios relativos a [todos los documentos que deben presentarse con arreglo a los procedimientos del Sistema de Madrid] [determinados documentos que deben presentarse con arreglo a los procedimientos del sistema de Madrid, a saber [...]] a la OMPI en ficheros XML que hagan uso de la definición del tipo de documento INPUT MECA y del conjunto de caracteres correspondientes a la Norma ISO-8859-1 o UTF-8.

b) La [Oficina nacional/regional] transmitirá imágenes, en color o en blanco y negro, de marcas que son objeto de solicitudes internacionales presentadas de forma electrónica, siguiendo las normas siguientes:

- Tamaño: 8 cm x 8 cm (máximo)
- Formato: [JPG] [GIF] [TIF] (ejemplos)
- Resolución: [superior a 150 dpi] [aproximadamente 300 dpi] (ejemplos).

c) Los documentos en imágenes, cuando proceda, se presentarán en formato [TIF] [PDF] [Microsoft Word] [XML] [HTML].

d) La [Oficina nacional/regional] cargará los datos relativos a esos documentos en la dirección: *ftp://mecain.wipo.int*.

e) La regla de denominación y el método de compresión para transmitir los ficheros son los siguientes:

- fichero de datos bibliográficos: Byymmddx.txt (en la carpeta input/biblio)
- fichero de imágenes: Byymmddx.zip (en la carpeta input/images)
- fichero de documentos: Byymmddx.zip (en la carpeta input/docs).



f) La [Oficina nacional/regional] cargará documentos [todos los días] [dos veces por semana, a saber, [...]] [una vez por semana, a saber, [...]].

g) La OMPI creará un fichero XML con la información de las comunicaciones recibidas de la [Oficina nacional/regional] y cargadas en el sistema interno de la OMPI.

h) Esas notificaciones electrónicas sustituirán a las notificaciones en papel a partir de [fecha].

## 2. Comunicaciones por medios electrónicos de la OMPI a la [Oficina nacional/regional]

a) La OMPI transmitirá documentos notificando a la [Oficina nacional/regional] los registros internacionales en los que se ha designado el [territorio para el cual la Oficina nacional/regional es la Oficina], las modificaciones ulteriores de dichos registros internacionales, utilizando el formato [XML] [PDF]. Las notificaciones de irregularidades se transmitirán utilizando el formato XML.

b) La OMPI enviará documentos a las siguientes direcciones:

- Ficheros de datos bibliográficos: *ftp://ftpird.wipo.int/wipo/madrid/notif/..*
- Ficheros de imagen: *ftp://ftpird.wipo.int/wipo/madrid/notif/./images*

c) La OMPI transmitirá a la [Oficina nacional/regional] los ficheros de imagen en formato [JPG] [TIF] y [GIF].

d) Los ficheros etiquetados se codificarán con arreglo a la norma ISO-8859-1. Los caracteres especiales en latín se expresarán siguiendo el método de codificación numérica (por ej. &#256).

e) La OMPI cargará las notificaciones en formato XML de los registros internacionales y las modificaciones de esos registros cada miércoles a las 21:00 (hora de Ginebra) para que la [Oficina nacional/regional] los descargue cada jueves. Estas notificaciones se cargarán, en formato PDF, cada viernes a más tardar. Las notificaciones de irregularidades se cargarán todos los días, de lunes a viernes.

f) Las notificaciones electrónicas indicadas sustituirán a las notificaciones en papel a partir de [fecha].

## 4. Conexión de red

La [Oficina nacional/regional] y la OMPI utilizarán el protocolo de transferencia de ficheros (FTP) por la red pública para la transmisión de los documentos electrónicos.

5. Desarrollo futuro

Cuando la comunicación electrónica no se aplique aún respecto de todos los documentos que deben presentarse con arreglo a los procedimientos del sistema de Madrid, la OMPI y la [Oficina nacional/regional] seguirán colaborando con el fin de ampliar el sistema de comunicación electrónica a los demás documentos.

En caso de producirse modificaciones en lo indicado *supra*, el presente memorando de entendimiento se modificará en consecuencia.

6. Puntos de coordinación

OMPI: [Dependencia orgánica, nombre/s y correspondiente dirección electrónica]  
[Oficina nacional/regional]: [Dependencia orgánica, nombre/s y correspondiente dirección electrónica].

[Fin del Anexo y del documento]