

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/7/3

ORIGINAL: Francés

FECHA: 30 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

CONTRIBUCIÓN DE SUIZA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En una comunicación de fecha 15 de junio de 2009, la Oficina Internacional recibió de Suiza un texto titulado “Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid: Contribución de Suiza”, para que sea considerado en la séptima 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 7 al 10 de julio de 2009. Suiza pidió que la contribución fuese incluida en el orden del día, traducida y distribuida con sus anexos para esa reunión.

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

3. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota de la contribución adjunta presentada por Suiza.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE MADRID:
CONTRIBUCIÓN DE SUIZA

En la sexta reunión del Grupo de Trabajo (noviembre de 2008), la *Association Romande de Propriété Intellectuelle* (AROPI) puso a disposición de los delegados un documento sobre lo que ella llama la “división de la marca internacional / división del registro internacional”. En vista de que varios delegados, al igual que las ONG observadoras, expresaron interés por la propuesta de la AROPI, el Gobierno suizo querría que se incluya dicha propuesta en el orden del día de la séptima reunión del Grupo de Trabajo (a celebrarse del 7 al 10 de julio de 2009), en tanto que punto independiente o en el marco del examen de “otros asuntos”. La deliberación en el marco del Grupo de Trabajo permitiría aclarar las necesidades en la materia de los usuarios así como las ventajas e inconvenientes de la solución que prevé la AROPI.

La propuesta presentada por la AROPI (anexos 1 y 2) puede servir de base de la deliberación y Suiza se limita, en los párrafos siguientes, a plantear algunas consideraciones de índole práctica.

El Derecho (nacional) suizo prevé la posibilidad de dividir una solicitud o un registro. En la etapa de solicitud, dicha división habilita al solicitante a obtener el registro de los productos o servicios no problemáticos al mismo tiempo que permite que continúe la tramitación de la solicitud original en lo que respecta a los productos o servicios problemáticos. A pesar de que es gratuita, la división no es utilizada con frecuencia (unas 35 peticiones de división de una solicitud, de las 15.000 aproximadamente que se presentan cada año; sólo se ha inscrito hasta la fecha un solo caso de división de un registro).

Para poder realizar una comparación, en el plano internacional, considérese que la división prevista es una división de la designación de una parte contratante. Este tipo de división puede revestir interés en el siguiente caso:

1. La Oficina designada notifica una denegación provisional, sea parcial o total.
2. Durante el procedimiento nacional, esa oficina opina que algunos productos o servicios denegados en un primer momento ahora pueden ser aceptados.
3. Sin embargo, el procedimiento nacional continúa respecto de los otros productos o servicios denegados en un primer momento, lo que significa que la Oficina designada no puede aún notificar una declaración de denegación parcial¹. El procedimiento nacional puede durar muchos años.

Para los productos o servicios que fueron aceptados durante el procedimiento nacional (véase el numeral 2 *infra*), es decir, los productos o servicios cuyo destino ha sido puesto en conocimiento del titular pero no de terceros (a menos que la parte contratante en cuestión haya procedido a la publicación nacional), sería conveniente obtener la confirmación oficial de que han sido aceptados mientras se espera la notificación de declaración de aceptación o de denegación parcial.

La división de la designación constituiría una vía para obtener esa confirmación.

¹ O declaración de concesión de la protección como resultado de una denegación provisional, según la terminología vigente desde el 1 de septiembre de 2009.

Otra vía a disposición del titular sería pedir que se inscriba una cesión o transferencia parcial (cesión limitada a la parte contratante designada, para los productos o servicios de que se trate), pero para ello es preciso que haya otro titular inscrito, lo cual plantea una dificultad ya que el titular no desea ceder su marca. Por lo tanto, esta solución no constituye la vía adecuada.

En caso de denegación provisional parcial, los productos o servicios no denegados son aceptados (Artículo 5 del Arreglo y el Protocolo de Madrid). Este principio (quien calla otorga) es una excepción a la norma habitual del Derecho de marcas y suele ser, por ello, mal entendida (véanse los ejemplos que se mencionan en el anexo 1). Si la intención del titular es obtener, poco después de la denegación provisional, un documento oficial en el que se confirme que se ha concedido protección a los productos o servicios no incluidos en la denegación provisional, entonces la división de la designación de que se trate, entre los productos o servicios provisionalmente denegados y los que han sido aceptados, resultaría una medida demasiado compleja habida cuenta de la claridad del principio que se acaba de recordar. Otra solución a este problema específico consistiría en que la Oficina de que se trate o la Oficina Internacional confirmen la aceptación de esos productos o servicios, previa solicitud y eventualmente mediante el pago de una tasa.

Si el mecanismo de la división de una designación es aceptado e introducido en el sistema de Madrid, deben abordarse las siguientes interrogantes, entre otras:

- ¿es preciso prever un sistema equivalente a la fusión (Regla 27 del Reglamento Común) para que una designación que ha sido dividida pueda ser inscrita en el registro internacional original, sobre todo antes de que este sea renovado?
- ¿tiene un registro internacional resultante de una división el mismo “valor” que un registro internacional que no ha sido dividido? ¿Pueden designarse posteriormente otros países a partir de ese registro internacional dividido? ¿Siguen siendo posibles todas las modificaciones previstas en el Reglamento Común (licencia, cesión, limitación, etcétera)?

Agradecemos desde ya que se incluya en el orden del día, y se traduzca y distribuya, la presente propuesta con sus anexos. Esperamos que los debates que suscite sean fructíferos y redunden en beneficio de todos.

Anexo 1

PROPUESTA PARA INCLUIR EN EL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID DISPOSICIONES QUE PERMITAN LA DIVISIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Introducción

1. En la legislación de la mayoría de los Estados miembros de la Unión de Madrid se prevé la posibilidad de que los solicitantes y titulares de registros de marca dividan sus solicitudes de registro y sus registros de marca, respectivamente. De hecho, tanto en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) como en el Tratado de Singapur las Partes Contratantes están obligadas a autorizar la división de las solicitudes de registro y de los registros de marca. De los 82 miembros de la Unión de Madrid, 39 están obligados por el TLT o lo han ratificado, o se han adherido al Tratado de Singapur. Además, se contempla la división en la legislación de varios de los Estados miembros de la Unión de Madrid que no son parte en el TLT y que no se han adherido al Tratado de Singapur¹. Sin embargo, en el Sistema de Madrid no se prevé la división del registro internacional.
2. Mediante la división de la solicitud de registro, los solicitantes cuyas solicitudes se enfrenten a objeciones o a una oposición con respecto a una parte solamente de los productos o servicios reivindicados pueden obtener el registro de la marca respecto de los demás productos o servicios abarcados en la solicitud, sin esperar a que se resuelvan esas objeciones o la oposición. Igualmente, mediante la división el titular de un registro de marca puede excluir de un procedimiento de invalidación o de anulación que no afecte sino a algunos de los productos o servicios protegidos por el registro, los productos o servicios que no son objeto de ese procedimiento. En el Sistema de Madrid, al no existir disposiciones que permitan la división del registro internacional, el solicitante que ha escogido la vía internacional se ve privado de importantes flexibilidades a las que tendría acceso si hubiera escogido la vía nacional. Esta situación va evidentemente en contra de los objetivos del Sistema de Madrid y hay motivos para corregirla. En consecuencia, se propone invitar a la Oficina Internacional a que prepare para la próxima reunión del Grupo de Trabajo un proyecto de modificación del Reglamento Común, a fin de introducir disposiciones que permitan la división del registro internacional. En opinión de los autores de la presente propuesta, en el proyecto de la Oficina Internacional deberán tenerse en cuenta especialmente los elementos siguientes.

¿División de la solicitud de registro internacional o división del registro internacional?

3. La solicitud de registro internacional no tiene de por sí efecto en las Partes Contratantes designadas. Si no desemboca en un registro, la solicitud no tiene ningún efecto. En consecuencia, no parece que existan motivos para contemplar la división de la solicitud de registro internacional.

¹ Es el caso especialmente de la Comunidad Europea, Finlandia y Polonia.

4. El registro internacional tiene, a partir de la fecha de registro y en cada una de las Partes Contratantes designadas, el mismo efecto que una solicitud de registro presentada en debida forma ante la Oficina de esa Parte Contratante. Si una Parte Contratante designada no deniega la protección en el plazo aplicable o si se ha retirado la denegación, en caso de que se haya notificado, el registro internacional adquiere en esa Parte Contratante el mismo efecto que si la marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante. De ello resulta que la división del registro internacional debería tener, en una Parte Contratante designada,

- si ha sido efectuada *antes* de que la marca haya adquirido la protección en esa Parte Contratante, el mismo efecto que la división de una solicitud de registro presentada directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante;
- si ha sido efectuada *después* de que la marca haya adquirido la protección en esa Parte Contratante, el mismo efecto que la división de un registro en el registro de la Oficina de esa Parte Contratante.

Flexibilidad de la división

5. Como la división del registro internacional tiene principalmente por objeto paliar las objeciones, oposiciones o procedimientos de invalidación que puedan afectar al registro internacional en una o varias Partes Contratantes designadas (pero no necesariamente en todas) y con respecto a productos y servicios distintos en función de las Partes Contratantes designadas, es importante que la división del registro internacional sea enteramente “flexible”, es decir, que el registro pueda dividirse con respecto únicamente a la Parte o Partes Contratantes respecto de las que sea pertinente la división y que, en cada Parte Contratante en cuestión, la división pueda afectar a los productos o servicios problemáticos en esa Parte Contratante.

6. Las disposiciones del Reglamento Común relativas a la inscripción de un cambio de titularidad del registro internacional (Regla 25), mediante las que se autoriza la inscripción de la cesión del registro respecto de algunos de los productos y servicios o algunas de las Partes Contratantes designadas (“cesión parcial”), pueden servir de modelo a ese respecto.

Reservas; declaración según la cual no tiene efecto la inscripción de una división

7. Como se desprende de lo que se ha afirmado anteriormente, en la legislación de todos los miembros de la Unión de Madrid no se contempla todavía la división de una solicitud de registro de marca o de un registro de marca, y es posible que las Partes Contratantes cuya legislación no prevean aún ese mecanismo necesiten algún tiempo para introducirlo. En consecuencia, cabe estipular una disposición que permita realizar una declaración a tal efecto a las Partes Contratantes, en la fecha de entrada en vigor de la modificación del Reglamento Común que introduce la división del registro internacional, cuya legislación no prevea la división de las solicitudes presentadas directamente ante su Oficina o la división de los registros efectuados por su Oficina (o ambas).² En esta misma disposición cabe estipular que, en presencia de una declaración a tal efecto, la Oficina Internacional no inscribirá la división en lo relativo a la Parte Contratante en cuestión. Naturalmente, las declaraciones realizadas en virtud de esa disposición podrán ser retiradas en todo momento.

² La facultad de realizar esta declaración podría extenderse a las nuevas Partes Contratantes si se considera que la obligación de autorizar la división del registro internacional constituye un obstáculo a la adhesión al Sistema de Madrid de nuevas Partes Contratantes.

8. Además, parece que en determinadas legislaciones la división de la solicitud de registro o del registro está sometida a determinadas condiciones.³ En consecuencia, cabe estipular una disposición que permita a las Partes Contratantes, en cuya legislación la división de las solicitudes presentadas directamente ante su Oficina o la división de los registros efectuados por su Oficina (o ambas) estén sometidas a determinadas condiciones, notificar esas condiciones en una declaración a la Oficina Internacional, que las publicará. La Parte Contratante que haya hecho esa declaración tendrá la facultad de declarar, si la Oficina Internacional le notifica una división que no cumple las condiciones estipuladas en su declaración, que esa división no tiene efecto en esa Parte Contratante. Puede servir de modelo a ese respecto la Regla 27.4) del Reglamento Común con arreglo a la que una Parte Contratante puede declarar que un cambio de titularidad no tiene efecto en dicha Parte Contratante.

Tasas

9. Cuando en la legislación de una Parte Contratante se contemple el pago de una tasa por la división de la solicitud de registro o del registro, queda entendido que esa Parte Contratante podrá asimismo estipular el pago de una tasa por la división del registro internacional. Esto podría ser objeto de una disposición en la que se permita a una Parte Contratante, en cuya legislación se contemple el pago de una tasa por la división de las solicitudes presentadas directamente ante su Oficina o la división de los registros efectuados por su Oficina (o ambas), notificar a la Oficina Internacional el importe de la tasa que desea percibir por la división de un registro internacional en esa Parte Contratante. No obstante, el importe de esa tasa no deberá ser superior al importe de la tasa percibida por la Oficina de esa Parte Contratante por la división de una solicitud de registro presentada directamente ante esa Oficina, si la división del registro internacional tiene lugar antes de que la marca haya adquirido protección en la Parte Contratante, y no deberá exceder el importe de la tasa percibida por esa Oficina por la división de un registro efectuado por ella, si la división del registro internacional tiene lugar después de que la marca haya adquirido la protección en la Parte Contratante. Además, en el caso de las Partes Contratantes que no hayan hecho la declaración prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo (“tasa individual”) o cuando no se aplique esa declaración, el importe de la tasa no deberá ser superior al importe de la tasa de designación estándar.

³ Por ejemplo, en el ámbito de la marca comunitaria, no es admisible la declaración de división de la solicitud durante el período de tres meses posterior a la publicación de la solicitud; asimismo, no es admisible en el curso de un procedimiento de oposición, si tiene por efecto la introducción de una división entre los productos o servicios objeto de oposición.

Anexo 2



DIVISIÓN DE LA MARCA INTERNACIONAL

La división de la marca internacional es un mecanismo que reviste un interés fundamental para los usuarios.

El carácter “confidencial”, según algunos, de este procedimiento ante algunas oficinas nacionales no es óbice para negarle la importancia que tiene.

La finalidad del presente texto es llamar la atención respecto de ciertas dificultades que se plantean cotidianamente a los titulares de marcas y que la introducción de la división en el sistema de Madrid contribuiría a mitigarlas. Para el profesional de la materia resulta sorprendente que un registro internacional no pueda ser objeto del mismo trato que una marca nacional cuando la legislación de la jurisdicción designada prevea expresamente la posibilidad de dividir una solicitud de registro de marca o el propio registro.

Esta situación no es satisfactoria.

La AROPI reacciona ante la omisión militando para que se introduzca la división en el Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid, y que su introducción no tenga un efecto obligatorio para las Partes Contratantes que no hayan aún incorporado esa posibilidad en su Derecho interno. Sin alejarnos del “espíritu” del sistema de Madrid, es aconsejable reimplantar la igualdad de trato entre las designaciones internacionales y los depósitos nacionales.

Los usuarios comprobarían la utilidad de la división en las situaciones siguientes:

Autorización de colocación en el mercado.

La gran mayoría de las jurisdicciones prevén regímenes de autorización administrativa cuando los productos que llevan la marca son del ámbito terapéutico (farmacéutico), fitosanitario e incluso alimentario. De expedir esas autorizaciones se encargan órganos estatales independientes que exigen con frecuencia que la marca haya sido registrada. Por regla general, antes de expedir las autorizaciones deben efectuarse exámenes clínicos en laboratorio para determinar la eventual incidencia de los productos en la salud pública, lo que puede

insumir muchos meses e incluso años. Cabe recordar que el efecto generalmente vinculante de esos procedimientos corresponde, en el ámbito de las patentes, al que tienen los certificados complementarios de protección (CCP en español o SPCs en inglés) que permiten que los titulares se beneficien de un plazo de protección suplementario para compensar el efecto negativo que entraña la comercialización tardía debida a esos análisis. Esos retrasos suelen suponer pérdidas considerables para el titular que ya ha hecho grandes inversiones en la etapa inicial de desarrollo del producto.

De ahí que, cuando el registro de una marca se encuentra bloqueado a resultas de una objeción u oposición parcial, que son procedimientos que pueden insumir mucho tiempo, resulte evidente la conveniencia de la división para la parte no objetada. El titular puede entonces comenzar los trámites administrativos necesarios para obtener un acuerdo que le permita comercializar los productos no objetados. A falta de la división, la autoridad reguladora se opondrá a entrar en materia considerando que la denegación parcial es equiparable a una “hipoteca” que grava la totalidad de la marca.

Incautación de productos falsificados.

Es un tema del que se lee mucho en la prensa. Ya es un hecho aceptado que la piratería y la falsificación no conciernen únicamente a los productos suntuarios sino que afectan a todos los sectores de la economía.

La experiencia demuestra que las autoridades aduaneras son relativamente diligentes y ejercen un control eficaz en frontera cuando los titulares de marcas lo solicitan expresamente. Sin embargo, los servicios de aduana exigen, y con razón, a quien solicite un control que presente un certificado de registro de marca en el que figuren los derechos que reclama. De ahí que, cuando se bloquea una marca debido a una objeción u oposición parcial, resulte evidente la conveniencia de la división para la parte no objetada. A partir del momento en que se expide el certificado de registro para la parte no objetada, el titular puede solicitar que se lleve a cabo controles aduaneros para impedir la entrada, el tránsito o la colocación en el mercado de productos falsificados que perjudiquen su imagen e incluso que constituyan un peligro para la salud pública. A falta de ello, las autoridades aduaneras se negarán a tramitar la solicitud de controles considerando que la denegación parcial es equiparable a una “hipoteca” que grava todos los derechos que el titular pretende ejercer.

Concesión de licencias.

No es nada raro que en la conducción normal de sus negocios un titular encargue a intermediarios la difusión de sus productos o servicios en mercados específicos. Para ello podrá servirse de una licencia, en lo que respecta a sus productos o, en cierta medida, de una franquicia en lo que respecta a los servicios. Tanto en uno como en otro caso, el titular no podrá valerse forzosamente de un solo intermediario sino que deberá elegir en función de la especialidad de los intermediarios y de la “credibilidad comercial” de que hagan gala en un sector determinado. Es por ello que suelen concederse licencias parciales con la finalidad de maximizar la difusión de los productos o servicios en mercados en los que no se cuenta con una presencia suficiente en comparación con otros implantados localmente.

En ese contexto particular, la denegación parcial de la protección de la marca del titular dificulta la firma de contratos de ese tipo por más que la objeción sea “provisional” y, para colmo, la denegación se refiere a los productos o servicios extranjeros respecto de los cuales se ha llegado a un acuerdo.

El titular se encuentra en una difícil situación con respecto al eventual licenciatario, el cual probablemente termine retirándose de la negociación. No hay que olvidar que para el futuro licenciatario la licencia suele obligarlo a invertir capital, razón por la cual este último podrá legítimamente rechazar la continuación de las negociaciones a pesar de las promesas, jurídicamente fundadas, del titular.

Fusiones / Adquisiciones.

La compra por empresas de capital accionario de otras empresas es un fenómeno habitual. Este tipo de transacción suele darse, hay que reconocerlo, con una frecuencia particular cuando los mercados financieros nadan en la incertidumbre. Sin embargo, representan con frecuencia un elemento de “consolidación” que da seguridad a los accionistas, incluso en períodos de estabilidad.

Esas transacciones dan lugar a menudo a “auditorías” en las que la marca cuyo registro ha sido parcialmente denegado será catalogada con los activos “dudosos” e incluso descartada. De todo ello no son conscientes ni el titular, que ya tiene bastante preocupaciones y que no está en condiciones de hacer valer sus derechos, ni los auditores que dudan en reconocérselos.

* * *

Los ejemplos anteriores no son exhaustivos, pero sirven para demostrar la importancia que reviste la división para los usuarios del sistema.

La división es un procedimiento que está contemplado en acuerdos internacionales (el TLT y el Tratado de Singapur) y es vinculante para las partes contratantes de esos acuerdos.

La división es una medida que ofrece flexibilidad a los titulares de marcas en sus quehaceres comerciales. Además, el hecho de que esté contemplada en las legislaciones nacionales y regionales recientes es prueba de su utilidad.

Los redactores de la presente están convencidos de la legitimidad de esta medida y manifiestan su reconocimiento a los Estados que la han incorporado en sus ordenamientos jurídicos.

Lamentan, sin embargo, que los titulares de registros internacionales se vean privados de tal posibilidad por el mero hecho de haber escogido la vía del sistema de Madrid. Difícil será justificar a esos mismos Estados tamaña diferencia de trato.

Octubre de 2008

[Fin del Anexo y del documento]