

## **Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas**

**Novena reunión  
Ginebra, 4 a 8 de julio de 2011**

### **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 4 al 8 de julio de 2011.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes que componen la Unión de Madrid: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, China, Chipre, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, Mónaco, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Viet Nam y Zambia (50).
3. Los Estados siguientes estuvieron representados por observadores: Arabia Saudita, Brasil, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Filipinas, India, Indonesia, Iraq, Qatar, República Dominicana, Senegal y Túnez (13).
4. Tomaron parte en la reunión, en calidad de observador, las siguientes organizaciones intergubernamentales (OIG): la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (3).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observador, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG): la Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), la Asociación de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), la Asociación Japonesa de Marcas (JTA), la Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) y la *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPi) (7).
6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/9/INF/1 Prov. 2.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión

7. Abrió la reunión el Sr. Francis Gurry, Director General.

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

8. El Sr. Mustafa Dalkiran (Turquía) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, y la Sra. Amy Cotton (Estados Unidos de América) y el Sr. Zhang Yu (China) fueron elegidos Vicepresidentes.
9. La Sra. Debbie Roenning, Directora de la División de Asuntos Jurídicos de los Registros Internacionales de Madrid y Lisboa (OMPI), desempeñó la función de Secretaria del Grupo de Trabajo.

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

10. El Presidente presentó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/9/1 Prov. 3). El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día sin modificaciones. El orden del día aprobado figura en el Anexo I del presente documento.
11. El Presidente recordó a los delegados que el informe de la octava reunión del Grupo de Trabajo ha sido aprobado electrónicamente y que para el informe de la presente reunión se seguirá el mismo procedimiento.

Punto 4 del orden del día: Información relativa a la cesación de los efectos y la transformación

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/3.
13. Varias delegaciones expresaron sus puntos de vista sobre el requisito de la marca de base a la luz del documento. Algunas objetaron la utilidad de este requisito, y otras dijeron que es una característica necesaria del sistema de Madrid y recomendaron cautela al examinar esta cuestión. El Presidente recordó a las delegaciones que la cuestión que se examina es el análisis del documento MM/LD/WG/9/3, con información sobre la cesación de los efectos y la transformación, y no el tema del requisito de la marca de base.
14. La Delegación de Noruega propuso que la Oficina Internacional realice un estudio sobre las consecuencias de suspender el principio de dependencia del registro internacional.

15. La propuesta de la Delegación de Noruega fue respaldada por las Delegaciones de Australia, China, Estados Unidos de América, República Checa, República de Corea, Tayikistán, Turquía, Ucrania y Zambia.
16. El Representante de MARQUES hizo una declaración apoyando la propuesta de la Delegación de Noruega.
17. Las Delegaciones siguientes declararon que sus usuarios consideran que la dependencia y el ataque central son características necesarias del sistema de Madrid y que, por lo tanto, resultaría prematuro realizar el estudio: Alemania, Austria, Cuba, Dinamarca, España, Federación de Rusia, Francia e Italia; estas Delegaciones consideraron necesario que la Oficina Internacional compile información adicional y más exacta sobre la cesación de los efectos, centrándose en el ataque central y la transformación.
18. El Representante de la ECTA estuvo de acuerdo con la opinión de las Delegaciones antes mencionadas.
19. Tras finalizar el debate, el Presidente concluyó lo siguiente:
  - a) No hay consenso acerca de la necesidad inmediata de realizar un estudio sobre la suspensión de la dependencia, según propuso la Delegación de Noruega.
  - b) Hay acuerdo acerca de la necesidad de compilar información adicional y más exacta sobre la cesación de los efectos y, especialmente, sobre el ataque central y la transformación.
  - c) El Grupo de Trabajo acordó que las Oficinas proporcionen a la Oficina Internacional información adicional y más exacta sobre la cesación de los efectos y, especialmente, sobre el ataque central y la transformación. Se pidió a la Oficina Internacional que notifique los datos relativos a la ejecución de esta iniciativa.

Punto 5 del orden del día: Información relativa al examen de la aplicación del Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/5.
21. La mayoría de las delegaciones declaró que el texto actual del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies es satisfactorio para los usuarios y, por lo tanto, se declararon a favor de mantenerlo; en tanto que otras delegaciones opinaron que es necesario revisar el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies.
22. El Presidente concluyó que no hay consenso acerca de la necesidad inmediata de derogar el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies o limitar su alcance.
23. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acordó recomendar que la Asamblea de la Unión de Madrid no derogue el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies ni limite su alcance por el momento. El Grupo de Trabajo decidió también que la revisión de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies debe incluirse nuevamente en el orden del día de la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

Punto 7 del orden del día: Desarrollo jurídico del sistema de Madrid. División del registro internacional

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/2.
25. La Delegación de Suiza, al recordar el debate sobre la división en la séptima reunión del Grupo de Trabajo, dijo que por “división” se entiende la división de la designación internacional. Recordando la importancia y la utilidad de que en el Registro Internacional administrado por la OMPI haya mayor transparencia en lo relativo a la situación de las divisiones en los países designados, la Delegación dijo entender las inquietudes de la Oficina Internacional en lo que atañe a la sobrecarga de trabajo que podría producirse si se introdujera en el sistema de Madrid la división de los registros internacionales. Asimismo, la Delegación recalcó que podrían preverse opciones destinadas a responder a las necesidades de los usuarios, sin que ello incida de forma irrazonable en la carga de trabajo de la Oficina Internacional.
26. Varias delegaciones respaldaron el concepto de división, ya sea como división de la designación en la Oficina designada, ya sea como división de la designación en el Registro Internacional, mediante un procedimiento realizado ante la Oficina Internacional. Además, los representantes de la INTA y la AROPI respaldaron la introducción de la división en el Registro Internacional.
27. Por otra parte, otras delegaciones no consideraron necesario incluir esa división en el sistema de Madrid. Entre las razones aludidas, cabe destacar la baja frecuencia de la división, la ausencia en algunos países de legislación en la que se contemple la división, y la complejidad que pueda crearse si se introduce la división en el sistema de Madrid.
28. La Delegación de Suiza sugirió que el Grupo de Trabajo examine, por ejemplo, la posibilidad de proceder a la división en la Parte Contratante designada.
29. El Presidente concluyó diciendo que no se logró consenso en esta etapa acerca de la necesidad de introducir la división en el sistema de Madrid, y propuso que la Oficina Internacional, junto con algunas Oficinas y organizaciones interesadas, estudie la cuestión en detalle para presentar una propuesta en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.
30. El Grupo de Trabajo acordó llevar adelante el enfoque propuesto por el Presidente.

Punto 8 del orden del día: Otros asuntos

31. La Secretaría presentó el Foro Jurídico del Sistema de Madrid, cuya creación fue solicitada por el Grupo de Trabajo en su octava reunión. La Secretaría indicó que han sido satisfechas 47 peticiones de acceso y que en relación con otras 100 se espera que los futuros usuarios del foro comuniquen el nombre de usuario. La Secretaría declaró también que ha presentado información en nombre de Noruega y que el Foro Jurídico del Sistema de Madrid debería servir para intercambiar opiniones entre cada reunión del Grupo de Trabajo.
32. El Representante de la INTA dijo que ha presentado información al Foro sobre Sustitución y sugirió que este foro se integre al Foro Jurídico del Sistema de Madrid.

33. La Secretaría pidió al Grupo de Trabajo que opine sobre la frecuencia de sus reuniones y la posibilidad de que en el futuro se reúna dos veces al año.
34. La mayoría de las delegaciones declaró que, por diversos motivos, prefieren que se mantenga el modelo actual de una reunión al año.
35. El Presidente concluyó que sería útil estudiar otras formas de agilizar los debates, teniendo en cuenta, en particular, el uso eficaz del Foro Jurídico del Sistema de Madrid.
36. En respuesta a una intervención de la Delegación de Alemania, respaldada por la Delegación de Cuba, España y Francia, acerca del envío oportuno de los documentos, es decir, como mínimo dos meses antes de la reunión, la Secretaría reiteró al Grupo de Trabajo que está decidida a hacer todo lo posible para que, en el futuro, los documentos se publiquen antes.

Punto 6 del orden del día: Propuestas para la simplificación del sistema de Madrid

37. El Sr. Neil Wilson, Director de la División de Apoyo Orgánico, y la Sra. Asta Valdimarsdóttir, Jefa del Servicio de Operaciones, ofrecieron una presentación sobre la simplificación de las operaciones y los procedimientos del sistema de Madrid, que fue recibida con el beneplácito de las delegaciones. Algunas delegaciones formularon propuestas con miras a perfeccionar los procedimientos y las herramientas existentes, y la Oficina Internacional tomó debida nota de ellas señalando que merecen ser examinadas.
38. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/4.

*Declaraciones generales*

39. Algunas delegaciones declararon no poder respaldar las propuestas relacionadas con la modificación de las Reglas 6 y 40 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”), porque consideran que las propuestas no guardan sintonía con el régimen trilingüe del sistema de Madrid, son contrarias a una política lingüística razonable, y obstaculizarían la expansión del sistema de Madrid. Otras delegaciones no consideraron adecuado legalizar la práctica actual de las traducciones previa solicitud. Algunas delegaciones concluyeron que es necesario analizar más pormenorizadamente las enmiendas propuestas.
40. Algunas delegaciones respaldaron la propuesta porque, en su opinión, contribuye al necesario incremento de la eficiencia en el sistema de Madrid y representa el equilibrio necesario que tiene que haber entre los intereses de todas las partes y la preservación del régimen lingüístico.
41. Algunas delegaciones expresaron apoyo a las propuestas relativas a las comunicaciones sobre la situación de la protección de la marca enviadas en forma afirmativa y la eficiente publicación de la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en adelante denominada “la Gaceta”).

*Propuesta relativa a la traducción, previa solicitud, de las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional efectuada en virtud de la Regla 18ter.2)ii) (párrafos 5 a 24 del documento MM/LD/WG/9/4)*

42. Algunas delegaciones respaldaron la propuesta. Otras delegaciones se opusieron a la legalización de la práctica vigente en la Oficina Internacional recogida en la propuesta, si bien señalaron que están dispuestas a aceptar que se mantenga temporalmente dicha práctica. Esas delegaciones afirmaron asimismo que la simplificación del sistema de Madrid no debería perjudicar el régimen trilingüe, que es una de las piedras angulares de dicho sistema y no debe eliminarse de manera definitiva; estas delegaciones recalcaron el riesgo de que el enfoque propuesto se extienda a otros tratados administrados por la OMPI.
43. La Secretaría indicó que el mantenimiento de la práctica actual es contrario al marco jurídico; para respetar plenamente el marco jurídico vigente se necesitarían recursos financieros adicionales habida cuenta del volumen de trabajo no tramitado hasta el momento, y que la propuesta de simplificación no prejuzga el régimen lingüístico del sistema de Madrid.
44. El Presidente concluyó que la práctica actual de la Oficina Internacional es una solución lógica a la creciente carga de trabajo y a la expansión del sistema.
45. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que tome nota de la práctica actual de la Oficina Internacional en lo concerniente a las traducciones, tal como está descrita en los párrafos 5 a 16 del documento MM/LD/WG/9/4.

*Propuesta relativa la traducción de las listas de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación (párrafos 25 a 44 del documento MM/LD/WG/9/4)*

46. Los puntos de vista de las delegaciones divergieron esencialmente en los mismos aspectos que en la propuesta anterior.
47. La Delegación del Japón propuso que se introduzca una práctica similar a la que ya se aplica a la hora de traducir las declaraciones de concesión de la protección, tras una denegación provisional, efectuada en virtud de la Regla 18ter.2)ii). La propuesta fue aprobada por varias delegaciones y ninguna se opuso a ella.
48. El Grupo de Trabajo recomendó que, en relación con la traducción de la lista de productos y servicios que se vean afectados por una limitación en una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de limitación, la Oficina Internacional aplique la práctica descrita en los párrafos 25 a 44 del documento MM/LD/WG/9/4, con inclusión de la opción de traducción previa petición, y acordó que se recomiende a la Asamblea de la Unión de Madrid tomar nota de ello.

*Propuesta sobre las comunicaciones relativas a la situación de la protección de la marca enviadas en forma afirmativa por las Oficinas de las Partes Contratantes a la Oficina Internacional (párrafos 45 a 62 del documento MM/LD/WG/9/4)*

49. Todas las delegaciones que intervinieron expresaron su desacuerdo con la propuesta alegando que complica innecesariamente los procedimientos internos de las Oficinas, exige unos procedimientos de examen especiales, y mermaría la necesaria claridad de las denegaciones de protección a la hora de presentar peticiones de revisión o apelaciones.
50. El Representante de INTA sugirió que las comunicaciones relativas a la situación de la protección se hagan tanto en forma afirmativa como negativa.
51. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo decidió no adoptar la propuesta. El Presidente declaró que la Oficina Internacional seguirá examinando esta cuestión, con miras a su posible inclusión en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

*Propuesta relativa a la publicación eficiente de la Gaceta (párrafos 63 a 70 del documento MM/LD/WG/9/4)*

52. Ninguna delegación expresó objeción alguna a la propuesta.
53. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que modifique la Regla 32.3), conforme a la propuesta. La nueva regla propuesta figura en el Anexo II del presente documento.

Punto 9 del orden del día: Resumen de la Presidencia

54. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia que figura en el presente documento, modificado para considerar los aportes de un número de delegaciones.

Punto 10 del orden del día: Clausura de la reunión

55. El Presidente clausuró la reunión el 8 de julio de 2011.

[Siguen los Anexos]



---

**MM/LD/WG/9/1**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 4 DE JULIO DE 2011**

## **Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas**

**Novena reunión**  
**Ginebra, 4 a 8 de julio de 2011**

### **ORDEN DEL DÍA**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. Apertura de la reunión
2. Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes
3. Aprobación del orden del día  
Véase el presente documento
4. Información relativa a la cesación de los efectos y la transformación  
Véase el documento MM/LD/WG/9/3.
5. Información relativa al examen de la aplicación del artículo 9sexies.1)b) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas  
Véase el documento MM/LD/WG/9/5
6. Propuestas para la simplificación del sistema de Madrid  
Véase el documento MM/LD/WG/9/4



7. Desarrollo jurídico del sistema de Madrid  
División del registro internacional  
Véase el documento MM/LD/WG/9/2
8. Otros asuntos
9. Resumen del Presidente
10. Clausura de la reunión

[Sigue el Anexo II]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID

### Propuestas Acerca del Reglamento Común del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo

#### Regla 32 Gaceta

[...]

3) [La Gaceta se publicará en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.](#) ~~[Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] a) La Oficina Internacional enviará a la Oficina de cada Parte Contratante ejemplares de la Gaceta. Cada Oficina tendrá derecho a recibir gratis dos ejemplares y, cuando el número de designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un año civil, superior a 2.000, a un ejemplar suplementario al año siguiente y a otro ejemplar adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede adquirir todos los años, por la mitad del precio de la suscripción, un número de ejemplares igual al que tiene derecho gratuitamente.~~

~~b) Si la Gaceta está disponible en más de una forma, cada Oficina puede elegir la forma en que desea recibir los ejemplares a que tenga derecho.~~

[Fin del Anexo II y del documento]