

## **Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)**

### **Asamblea**

**Quincuagésimo primer período de sesiones (22º ordinario)  
Ginebra, 2 a 11 de octubre de 2017**

INFORME RELATIVO A LA BASE DE DATOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL  
SISTEMA DE MADRID

*preparado por la Oficina Internacional*

### **INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento se expone la marcha de las actividades relativas al desarrollo de la Base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios a los fines de los procedimientos del Sistema de Madrid (denominada en adelante la “Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid” o “Base de datos MGS”).
2. En septiembre de 2009, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó un proyecto de dos años con el objeto de desarrollar la Base de datos MGS, tal como se describe en el documento MM/A/42/3, así como la financiación correspondiente, por un importe de 1,2 millones de francos suizos, a partir del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid a los fines de su ejecución durante el bienio 2010/11 (véase el párrafo 28 del documento MM/A/42/4). Ya se han presentado a la Asamblea de la Unión de Madrid ocho informes sobre la marcha de las actividades (véanse los documentos MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2, MM/A/46/2 Rev., MM/A/48/2, MM/A/49/2 y MM/A/50/1).
3. Dado que el proyecto de la Base de datos MGS entró en funcionamiento el 1 de enero de 2012, el apoyo operativo necesario se ha financiado desde entonces con cargo al presupuesto ordinario.

4. En el presente documento se reseñan los avances realizados en relación con la Base de datos MGS desde que se presentara el último informe al respecto (documento MM/A/50/1), es decir, entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

## RESULTADOS OBTENIDOS

5. Al 1 de junio de 2016, el Gestor de productos y servicios de Madrid (el Gestor MGS), disponible al público en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constaba de los siguientes elementos:

- interfaces en los 18 idiomas siguientes: español, alemán, árabe, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, mongol, neerlandés, noruego, portugués, ruso, serbio, turco y ucraniano;
- el suministro por 27 oficinas nacionales o regionales de P.I. participantes de información sobre la aceptación para que pueda visualizarse en el Gestor MGS. Información, como mínimo, parcial sobre la aceptación ha sido facilitada a la OMPI por las Oficinas de: Alemania, Austria, Belarús, Benelux, China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Israel, Italia, Japón, México, Mongolia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Unión Europea.

## CONCORDANCIA CON LA 11ª EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

6. A principios de enero de 2017 se publicó una nueva versión del Gestor MGS que está en concordancia con la versión de 2017 de la 11ª edición de la Clasificación de Niza (NCL11-2017), en los 18 idiomas disponibles en Internet.

7. Las notas explicativas de la Clasificación de Niza se pusieron en concordancia con la 11ª edición de la Clasificación de Niza en todos los idiomas del Gestor MGS, con lo que los solicitantes tienen acceso a directrices actualizadas para la clasificación de las marcas en su idioma nacional.

8. El contenido de la Base de datos MGS se puso en consonancia con la NCL11-2017 en su idioma principal, es decir, el inglés. Como consecuencia de este ajuste, se han añadido más de 1.000 términos en inglés a la base de datos además de los 334 que se han añadido oficialmente a la NCL11-2017. Esos 1.000 términos se han añadido a la Base de datos MGS con el fin de proporcionar orientaciones suplementarias a los solicitantes de registros de marca y a las Oficinas nacionales de P.I. y de dejar constancia de las prácticas de examen de la Oficina Internacional, expuestas en las “Directrices relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales”, publicadas en marzo de 2017.

9. Con el fin de ofrecer nuevas orientaciones a los solicitantes de registros de marca y a las Oficinas nacionales de P.I., en febrero de 2017 se publicó en el sitio web de la OMPI, en una sección sobre las novedades del Sistema de Madrid que lleva por título “NCL11-2017: principales cambios y armonización con el Gestor MGS”, un documento en el que se reseñan los cambios principales introducidos por la NCL11-2017 (transferencia de una clase a otra, supresiones y adiciones) así como las transferencias de clases que se producen como consecuencia en la Base de datos MGS.

## USO DE LA BASE DE DATOS MGS EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA OFICINA INTERNACIONAL

10. En julio de 2016, la Base de datos MGS sustituyó a la base de datos de productos y servicios que funcionaba anteriormente con el fin de paliar las diferencias entre los términos

válidos para la Oficina Internacional que se visualizan externamente en el Gestor MGS y los que visualizan los examinadores de la Oficina Internacional en el entorno operativo interno.

11. En marzo de 2017, el Gestor MGS contenía 90.900 términos en inglés válidos para la Oficina Internacional que se podían visualizar externamente en el Gestor MGS e internamente en el entorno operativo.

12. Los 90.900 términos en inglés comprenden un primer grupo en el que figuran 61.300 términos que se proponen en la lista de selección del Gestor MGS (resultados de las funciones de consulta y búsqueda) a los solicitantes de registros de marca que deseen compilar listas de productos y servicios a los fines de la presentación de solicitudes, y un segundo grupo en el que figuran 29.600 términos que no se proponen en la lista de selección pero que figuran como válidos para la Oficina Internacional en la función "Verificar aceptación OMPI" a fin de reflejar exactamente las prácticas operacionales de examen aplicadas por los examinadores de la OMPI.

13. Los términos que no se proponen en la lista de selección del Gestor MGS pero que se aceptan desde el punto de vista operativo si se presentan en una solicitud internacional pueden ser términos válidos en varias clases de conformidad con la flexibilidad en el examen explicada en las "Directrices relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales" de la Oficina Internacional. Por ejemplo, la Oficina Internacional dará por válidas las "etiquetas" en cinco clases distintas con arreglo a la NCL11-2017, a saber, las clases 06, 16, 18, 20 y 24, teniendo en cuenta que en la clase se especifica además el término y dado que las etiquetas se hallan, mencionadas específicamente, en cinco clases distintas de la lista alfabética de la Clasificación de Niza (060465 etiquetas de metal, 160308 etiquetas de papel o cartón, 180130 etiquetas de cuero, 200307 etiquetas de plástico y 240102 etiquetas de tela).

## COOPERACIÓN

14. La OMPI coopera con varias Oficinas nacionales y regionales de P.I. que comparten información sobre la aceptación de descripciones de productos y servicios presentes en la Base de datos MGS.

15. La información sobre la aceptación proporcionada por los países que participan en la Base de datos MGS se utiliza en la función exclusiva de la OMPI denominada "Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)". Esa función permite al solicitante de registro de una marca saber no solo si un término aceptado por la Oficina Internacional será aceptado en una Parte Contratante designada, sino también, lo que es sumamente importante, que algunos términos pueden ser rechazados por determinadas Partes Contratantes, lo que puede dar lugar a la comunicación de una denegación provisional por esa Parte Contratante.

16. Debido al alcance mundial del Sistema de Madrid, y si bien la utilización cada vez mayor del Gestor MGS debería facilitar con el tiempo la armonización entre los Estados miembros de las prácticas sobre clasificación de las marcas, existen motivos por los que algunos términos no serán aceptados en todas las Partes Contratantes que pueden designarse en el marco del Sistema de Madrid. Entre dichos motivos figuran, por ejemplo, los requisitos existentes en algunas jurisdicciones en cuanto a la especificidad de la descripción de los productos y servicios, o la vigencia de normas o prácticas nacionales específicas que prohíben el uso de determinados términos (por ejemplo, las prácticas relativas a la presentación de solicitudes de registro de indicaciones geográficas o de marcas registradas).

17. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, seis nuevos países se añadieron a la lista de países participantes en la Base de datos MGS, con lo que se eleva a 33 el número de Partes Contratantes del Sistema de Madrid que publican información sobre la aceptación.

18. Los seis nuevos países participantes para los cuales la información sobre aceptación se puso a disposición en la función del Gestor MGS “Verificar aceptación por la Parte Contratante designada (PCd)” son los siguientes:

- Brunei Darussalam (BN) – marzo de 2017
- Canadá<sup>1</sup> (en proceso de adhesión al Sistema de Madrid) – enero de 2017
- Georgia (GE) – marzo de 2017
- Islandia (IS) – febrero de 2017
- Nueva Zelanda(NZ) – julio de 2016
- Viet Nam (VN) – marzo de 2017

19. En el Anexo I se ofrece una reseña del volumen relativo de información suministrada por los distintos países participantes en la Base de datos MGS en relación con la aceptación de términos propuestos a los solicitantes de registros de marca para que los seleccionen.

20. Dos países, que no participaban en la Base de datos MGS hasta junio de 2016, concretamente, Brunei Darussalam y Nueva Zelanda, indicaron que cumplían plenamente las disposiciones relativas a la base de datos y aceptaban todos sus términos, a excepción, en el caso de Nueva Zelanda, de unos cuantos términos que están registrados como marcas en su país.

21. Por último, con el fin de difundir los datos de clasificación de la Base de datos MGS, se han proporcionado servicios a las Oficinas de P.I. de varios países, a saber, Australia, Canadá, China, Estados Unidos de América, Italia, México, Nueva Zelanda, Suiza, así como a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), para descargar las actualizaciones mensuales de la base de datos. Además, un grupo de países de América Central, armonizados en cuanto a la clasificación y compuesto por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, también han solicitado acceso a las actualizaciones mensuales de la base de datos en español, que utilizan como parte esencial de su base de datos común.

## ARMONIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS A NIVEL MUNDIAL

22. A fin de procurar la armonización de la clasificación a nivel mundial, la Base de datos MGS se compara periódicamente con otras bases de datos conocidas de productos y servicios para detectar discrepancias en la clasificación de términos idénticos.

23. En 2016, se examinaron listas de discrepancias en la clasificación con la EUIPO y con la Oficina Japonesa de Patentes (JPO). En consecuencia, algunos términos se integraron en la Base de datos MGS en dos clases distintas cuando la descripción de los productos permitía una interpretación flexible en el examen operativo, algunos términos se modificaron o se suprimieron de las bases de datos de la EUIPO o de la JPO, y algunas discrepancias se solventaron mediante propuestas sometidas al examen del siguiente Comité de Expertos de la Clasificación de Niza.

24. En los primeros meses de 2017 se llevaron a cabo nuevas comparaciones de la Base de datos MGS con las bases de datos de la Oficina australiana (IP Australia), la EUIPO, la JPO y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Las discrepancias resultantes en la clasificación se examinarán a lo largo de 2017 con cada una de las Oficinas de P.I. en cuestión.

---

<sup>1</sup> A fin de exponer claramente sus estrictos requisitos en materia de especificidad en la descripción de productos y servicios, la Oficina Canadiense de P.I. (CIPO) examinó los 9.500 términos de la lista alfabética de la NCL11-2017 con miras a publicar en la Base de datos MGS, a partir de enero de 2017, qué términos de la Clasificación de Niza no serán aceptados en las futuras solicitudes internacionales en las que se designe al Canadá.

## DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

25. Aunque no se ha introducido ningún nuevo idioma en la interfaz desde abril de 2016, se ha iniciado la cooperación con varias Oficinas de P.I. con el fin de integrar más idiomas nacionales en la Base de datos MGS en 2017, entre ellas, las Oficinas de Georgia y Tailandia.
26. A principios de 2017, la Oficina Internacional emprendió acciones para subsanar la falta de traducciones en español y francés, que ha aumentado en los últimos años, mediante recursos dedicados específicamente a armonizar los tres idiomas de presentación del Sistema de Madrid en la Base de datos MGS. En consecuencia, en mayo de 2017 se añadieron otros 12.000 términos en español y francés a la base de datos.
27. En el Anexo II se ofrece una reseña del volumen relativo de términos que describen productos y servicios en los distintos idiomas de la base de datos al final de mayo de 2017.
28. En mayo de 2017, se prepararon nuevos lotes de conceptos de la Base de datos MGS para las Oficinas participantes que han convenido en proporcionar traducciones para aumentar los datos disponibles en su idioma nacional.
29. En algunos idiomas, ha sido posible proporcionar traducciones automáticas a las Oficinas elaboradas mediante la herramienta "WIPO Translate". Se reconoce el potencial de esta herramienta de la OMPI, concebida inicialmente para traducir textos de los documentos de patente, para producir traducciones que están en primera línea del sector, y próximamente se podrá dotar a dicha herramienta de una tecnología avanzada de traducción neuronal. Se ha adaptado WIPO Translate para traducir descripciones de productos y servicios utilizados al presentar solicitudes de registro de marcas, teniendo en cuenta los datos que figuran en la Base de datos MGS. Las Oficinas de P.I. que podrían beneficiarse de la recepción de traducciones automáticas para el examen son las de China, la Federación de Rusia, el Japón y la República de Corea.

## NUEVAS APORTACIONES A LA BASE DE DATOS MGS

### INTEGRACIÓN DE NUEVAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

30. Con el fin de que la Base de datos MGS sea lo más pertinente posible para los solicitantes de registro de marcas en el plano internacional así como en el nacional, seguirán integrándose en dicha base de datos nuevas indicaciones de productos y servicios extraídas de diversas fuentes, por ejemplo:
- los términos que aparecen con frecuencia y que se extraen periódicamente de las solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional, así como del Registro Internacional de Marcas;
  - la lista armonizada TM5 ID (lista armonizada elaborada conjuntamente por la EUIPO, la JPO, la Oficina Surcoreana de P.I. (KIPO), la Administración Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC) y la USPTO;
  - la base de datos armonizada de la Unión Europea;
  - las listas nacionales de productos y servicios recibidas de las Oficinas nacionales de P.I. como las que ya han facilitado los siguientes países: Alemania, Australia, China, Japón, República de Corea, Suiza y Turquía; y
  - los registros nacionales de marcas de los países que cooperan con la OMPI en el proyecto de Base Mundial de Datos sobre Marcas, de los que se extraen los términos frecuentes que no figuran aún en la Base de datos MGS para su examen y eventual

incorporación. Hasta la fecha, con el fin de integrarlos en la Base de datos MGS, se han extraído los términos frecuentes de los registros nacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.

## **PRESUPUESTO**

31. En 2016, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó el uso de los fondos restantes del proyecto a final de 2016 para prestar asistencia a las Oficinas seleccionadas inicialmente en 2009 o con las que se firmó un memorando de entendimiento antes de 2015. Esos fondos se destinaron a la traducción de la Base de datos MGS a los idiomas nacionales (véase el párrafo 34 del documento MM/A/50/1).

32. En el cuadro del Anexo III figura el desglose de la dotación inicial (232.000 francos suizos) asignada por la OMPI para la traducción de la Base de datos MGS y los pagos efectivos realizados al 31 de mayo de 2017, correspondientes al trabajo de traducción realizado por las Oficinas nacionales mencionadas en el párrafo precedente. En concreto, en la columna "Saldo" de dicho cuadro se da cuenta de los fondos aún disponibles para que cada Oficina participante siga adelante con la traducción de la Base de datos MGS.

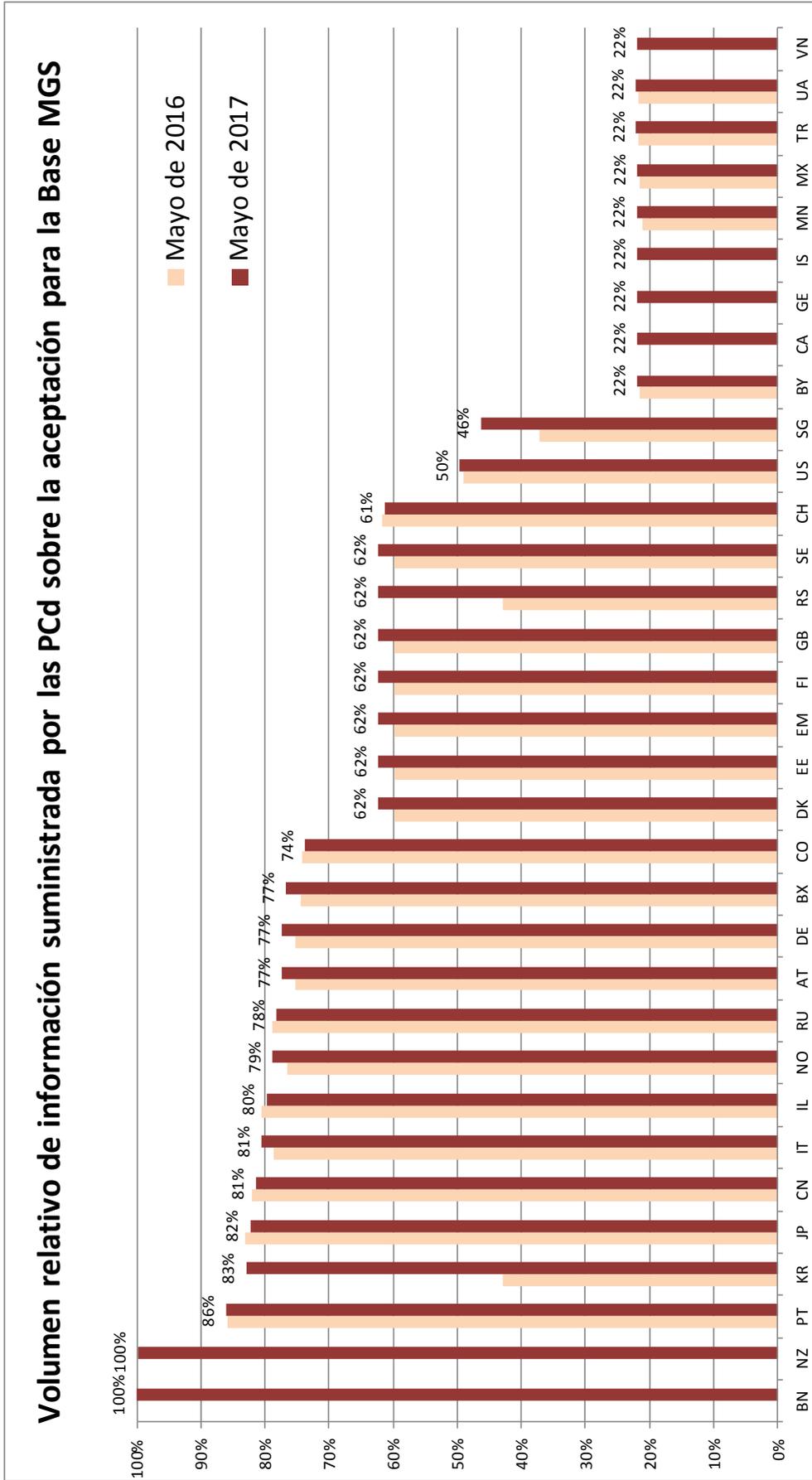
33. Al 31 de mayo de 2017, seguía estando disponible un importe total de 82.497 francos suizos para financiar la traducción de la Base de datos MGS a los idiomas respecto de los que se ha firmado un memorando de entendimiento entre la OMPI y la Oficina nacional correspondiente.

34. *Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a:*

*i) tomar nota del "Informe relativo a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid" (documento MM/A/51/1), incluido el párrafo 33 relativo a los fondos restantes del proyecto; y*

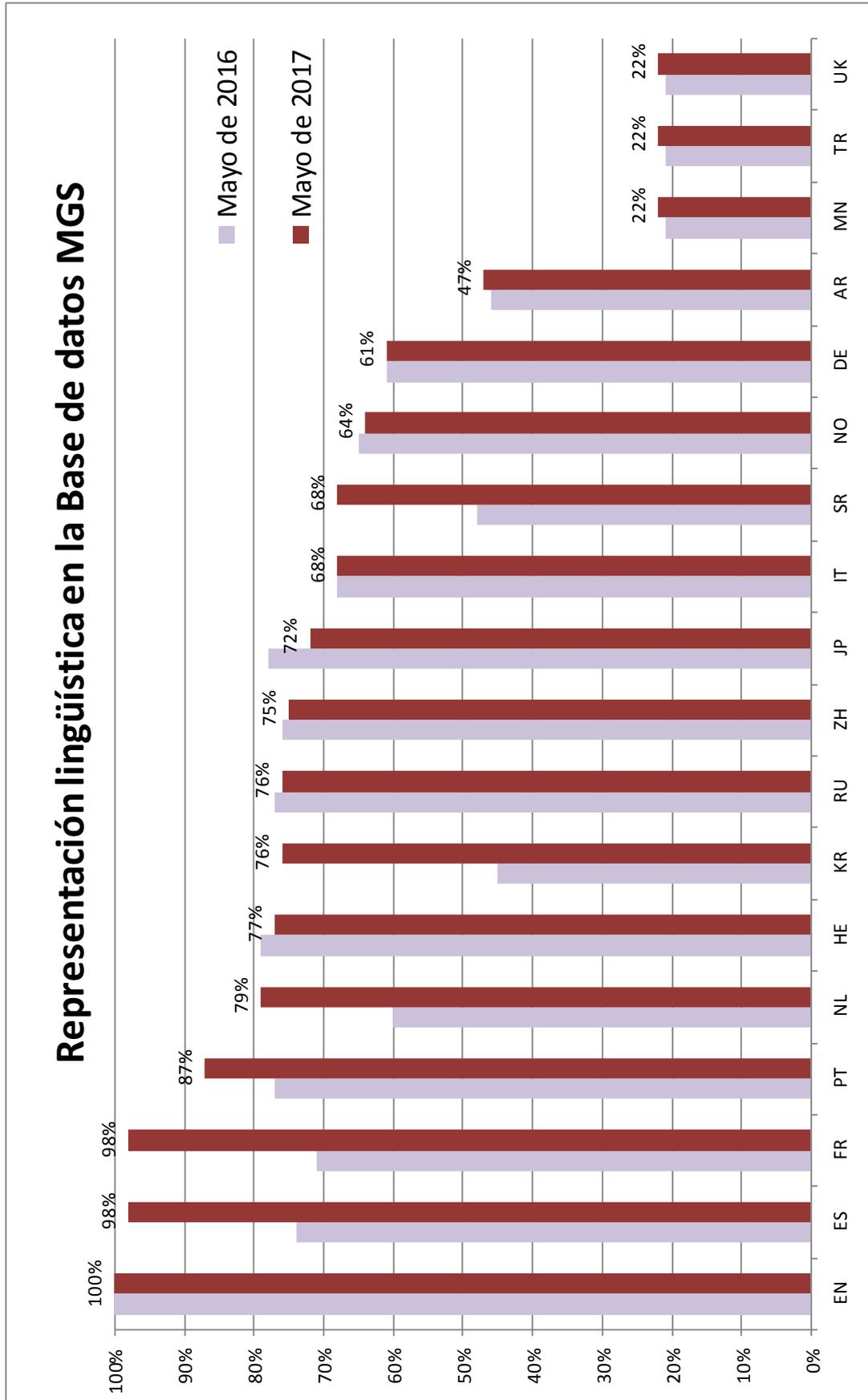
*ii) pedir a la Oficina Internacional que presente a la Asamblea en 2018 un nuevo informe relativo a la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid, incluido el uso de los fondos restantes del proyecto.*

[Siguen los Anexos]



AT: Austria, **BN**: Brunei Darussalam, **BX**: Benelux, **BY**: Belarús, **CA**: Canadá, **CH**: Suiza, **CN**: China, **CO**: Colombia, **DE**: Alemania, **DK**: Dinamarca, **EE**: Estonia, **EM**: Unión Europea, **FI**: Finlandia, **GE**: Georgia, **GB**: Reino Unido, **IL**: Israel, **IS**: Islandia, **IT**: Italia, **JP**: Japón, **KR**: República de Corea, **MN**: Mongolia, **MX**: México, **NO**: Noruega, **NX**: Nueva Zelandia, **PT**: Portugal, **RS**: Serbia, **RU**: Federación de Rusia, **SE**: Suecia, **SG**: Singapur, **TR**: Turquía, **UA**: Ucrania, **US**: Estados Unidos de América, **VN**: Viet Nam.

[Sigue el Anexo II]



AR: árabe, DE: alemán, EN: inglés, ES: español, FR: francés, HE: hebreo, IT: italiano, JP: japonés, KR: coreano, MN: mongol, NL: neerlandés, NO: noruego, PT: portugués, RU: ruso, SR: serbio, TR: turco, UK: ucraniano, ZH: chino simplificado

[Sigue el Anexo III]

**PRESUPUESTO PARA LA TRADUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS MGS**  
Situación al 31 de mayo de 2017

(Francos suizos)	Asignación	Gastos								TOTAL	Saldo		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
	Dotación inicial para la traducción de la Base de datos MGS (véase el MM/A/44/3, Anexo V)	232.000											
	ÁRABE (Memorando con la DCIP - República Árabe Siria)	32.000			12.588							12.588	19.412
	CHINO (Acuerdo con la SAIC - China)	36.000	15.365	16.967		3.668						36.000	0
	NEERLANDÉS (Memorando con la BOIP - Benelux)	32.000	11.669	6.488								18.157	13.843
	ITALIANO (Memorando con la UIBM - Italia)	32.000	13.766	5.061	2.486	3.145						24.458	7.542
	COREANO (Memorando con la KIPO - República de Corea)	30.000							22.698			22.698	7.302
	RUSO (Memorando con ROSPATENT - Federación de Rusia)	36.000	3.033	6.954	1.928	4.943						29.863	6.137
	SERBIO (Memorando con la OPI - Serbia)	30.000						1.335	1.142	435		2.912	27.088
	Fondos destinados a la traducción usados para cerrar el presupuesto de desarrollo en diciembre de 2011 (véase el MM/A/45/2, Anexo I)	3.171	3.171						(345)*			2.826	345
	Fondos no asignados hasta septiembre de 2015	829										0	829
	<b>TOTAL GENERAL</b>		13.005	47.004	35.470	11.756	1.335	23.840				<b>149.503</b>	
	<b>SALDO disponible para la traducción en mayo de 2017</b>												<b>82.497</b>

\* Se han hecho ajustes en 2016 para que queden reflejados los costos exactos.

[Fin del Anexo III y del documento]