

OMPI



MM/LD/WG/3/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 21 de diciembre de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

**Tercera reunión
Ginebra, 29 de enero a 2 de febrero de 2007**

EXAMEN DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que el Director General de la OMPI convocó en Ginebra, del 4 al 8 de julio de 2005, la primera reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”), a los fines, en particular, de proceder a un examen de la cláusula de salvaguardia que se contempla en el artículo 9sexies.2) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo”)¹².

¹ Análogamente, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas será denominado en adelante “el Arreglo”.

² Con arreglo a la cláusula de salvaguardia (artículo 9sexies.1) del Protocolo), cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional, el país de origen sea parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo.

2. Como se estipula en el párrafo 2) del artículo 9*sexies*, la Asamblea puede, por mayoría de tres cuartos³, derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras la expiración del plazo de 10 años contados a partir de la entrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre de 1995), pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que la mayoría de los Estados parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el Protocolo. En la medida en que esa condición también se ha cumplido ya⁴, la derogación o restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia pasó a ser posible a los 10 años de la entrada en vigor del Protocolo, a saber, el 1 de diciembre de 2005.

3. En su primera reunión, celebrada en julio de 2005, el Grupo de Trabajo procedió a un primer análisis de las consecuencias que tendría la derogación de la cláusula de salvaguardia con respecto a seis características del procedimiento del Sistema de Madrid, a saber, los requisitos necesarios para presentar una solicitud internacional, la determinación del derecho a presentar una solicitud conforme al principio de la “vinculación en cascada”, la presentación de designaciones posteriores y peticiones para la inscripción de renunciaciones y cancelaciones, la posibilidad de transformación, el plazo para la notificación de denegaciones provisionales y el sistema de tasas. Ahora bien, el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso en cuanto a la derogación o restricción de la cláusula de salvaguardia⁵.

4. En su trigésimo sexto período de sesiones (septiembre-octubre de 2005) la Asamblea de la Unión de Madrid tomó nota de dichas conclusiones y decidió que el Director General debía convocar una nueva reunión del Grupo de Trabajo a los fines de proseguir la labor preparatoria del examen del artículo 9*sexies*.1) del Protocolo. La finalidad de dicha labor sería, en particular, contribuir a que la Asamblea pueda tomar una decisión en el sentido de derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia (véase el párrafo 15 del documento MM/A/36/3 y el párrafo 18 del documento MM/A/36/1).

³ En el artículo 9*sexies*.2) se estipula también que en la votación de la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte *tanto* en el Arreglo como en el Protocolo. Eso se justifica en la medida en que, por principio, la cláusula de salvaguardia sólo se aplica en las relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos.

⁴ El 1 de abril de 2003 dicha condición quedó cumplida a raíz de la adhesión (simultánea) al Protocolo por parte de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, determinándose que dicha adhesión surtía efecto retrospectivamente, a saber, el 1 de abril de 1998. En esa fecha, de los 39 Estados parte en el Arreglo de Madrid, 21 habían pasado a ser parte del Protocolo.

⁵ En cuanto a otra cuestión, a saber, el régimen lingüístico con arreglo al Sistema de Madrid, régimen afectado sólo de forma *indirecta* por la aplicación de la cláusula de salvaguardia (en virtud de la definición que se da de los tres tipos de solicitudes internacionales en la regla 1.viii) a x) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo (“el Reglamento Común”)), el Grupo de Trabajo recomendó en su primera reunión que se modifique el Reglamento Común de modo que en él se estipule la aplicación de los tres idiomas (español, francés e inglés) en las relaciones entre los Estados obligados por ambos tratados.

5. El Grupo de Trabajo celebró su segunda reunión en Ginebra, del 12 al 16 de junio de 2006. En dicha reunión, consideró las cinco opciones siguientes en lo que respecta a la cláusula de salvaguardia⁶:

- Opción 1: Mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en su versión actual.
- Opción 2: Derogación de la cláusula de salvaguardia.
- Opción 3: Derogación de la cláusula de salvaguardia y adopción de ciertas medidas destinadas a limitar los efectos no deseados que podrían resultar de dicha derogación.
- Opción 4: Restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas).
- Opción 5: Restricción de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”).

6. Cabe recordar que en el documento MM/LD/WG/2/3, titulado “Examen del artículo 9^{sexies} del Protocolo de Madrid” (en adelante denominado “documento de información”) se ofrece un análisis de las consecuencias y efectos concretos que entrañarían cada una de esas opciones.

7. Durante los debates mantenidos en dicha reunión hubo delegaciones que se manifestaron a favor o en contra de cada una de las opciones o combinaciones de opciones. A pesar de las diferencias de opinión se llegó a un consenso en cuanto a los objetivos que han de lograrse con el examen de la cláusula de salvaguardia, a saber:

- a) simplificar, en toda la medida de lo posible, el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el sistema se rija por un único tratado;
- b) velar por una igualdad de trato entre todas las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid;
- c) velar por que los usuarios de los Estados que hoy están obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrían afectar a esos usuarios como resultado de la aplicación del Protocolo.

8. El Grupo de Trabajo dedujo en conclusión que debía proseguir su labor preparatoria encaminada al examen de la cláusula de salvaguardia a los fines de lograr los objetivos mencionados. Con ese fin, el Grupo de Trabajo convino en que se debe dar prioridad al examen de una propuesta de derogación de la cláusula de salvaguardia que vaya acompañada de medidas encaminadas a los siguientes fines:

⁶ El informe completo de dicha reunión (en adelante denominado “el informe”) consta en el documento MM/LD/WG/2/11.

- a) velar por que el nivel de los servicios prestados por las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo esté en sintonía con las tasas individuales que se cobran y con la duración del plazo de denegación aplicable, y
- b) establecer criterios más precisos y niveles máximos que deberán aplicar las Partes Contratantes en el Protocolo al fijar el importe de las tasas individuales.

9. En cuanto a esa propuesta del Grupo de Trabajo (en adelante denominada “la Propuesta”) hubo, no obstante, un gran número de delegaciones que destacaron la necesidad de proceder a nuevas consultas con las autoridades pertinentes y grupos de usuarios. Se trata, en particular, de delegaciones que representan a Partes Contratantes obligadas exclusivamente por el Protocolo y para las que la propuesta tendría consecuencias directas, a pesar de que la cláusula de salvaguardia no se aplicaría a su caso. Hubo también delegaciones que subrayaron que, aunque estaban de acuerdo en centrarse en la propuesta, no querían excluir la posibilidad de que el Grupo de Trabajo vuelva a considerar otras opciones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recomendó que la Asamblea prorrogara su mandato de modo que pudiera continuar su labor, como se explica en el párrafo 8 del presente documento.

10. En su trigésimo séptimo período de sesiones (septiembre-octubre de 2006), la Asamblea de la Unión de Madrid tomó nota de las conclusiones y recomendaciones formuladas durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo y pidió al Director General que convocara una nueva reunión de dicho grupo, entre otras cosas, para continuar la labor preparatoria a los fines de que la Asamblea proceda, de conformidad con lo recomendado, a un examen de la cláusula de salvaguardia (véase el párrafo 13.c)i) del documento MM/A/37/4).

11. Con miras a ayudar al Grupo de Trabajo a realizar un análisis de la Propuesta, en el presente documento figura un capítulo en el que se recalcan las posibles medidas y consideraciones conexas, tal como fueron debatidas durante la segunda reunión y se profundiza en las consecuencias que tendría la aplicación de la Propuesta. A modo de introducción, y para hacerse una idea de las consecuencias generales y prácticas que conllevaría una derogación de la cláusula de salvaguardia, tal como se exponen en el documento de información, en el presente documento se ofrece un breve resumen actualizado de los principales datos en relación con la aplicación de la cláusula de salvaguardia.

12. Las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo serán puestas en conocimiento de la Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2007 y serán un punto de partida para que la Oficina Internacional prepare propuestas específicas (proyectos de modificación del Protocolo y del Reglamento Común, como proceda) a los fines de ser aprobadas por la Asamblea en su debido momento.

II. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

13. En el momento en el que el Grupo de Trabajo se reúna por tercera vez, la Unión de Madrid estará integrada por 80 miembros. De ellos, 48, obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo⁷, 23 exclusivamente por el Protocolo, y 9, exclusivamente por el Arreglo. En la segunda reunión del Grupo de Trabajo, esas cifras eran de 45, 22 y 11, respectivamente.

14. En los primeros 10 meses de 2006, la Oficina Internacional anotó 291.782 designaciones efectuadas en registros internacionales y ampliaciones territoriales a raíz de designaciones posteriores. De ellas, 157.026 (53,8%) se regían por el Arreglo y 134.756 (46,2%) se regían por el Protocolo.

15. Si se hubiera suprimido ya este año la cláusula de salvaguardia, de las 291.782 designaciones, 21.785 (7,5%) hubieran estado regidas por el Arreglo y el resto, a saber, 269.997 (92,5%), por el Protocolo. Dicho de otro modo, se hubieran efectuado 135.241 (46,4%) designaciones *adicionales con arreglo al Protocolo* y no en virtud del Arreglo⁸.

16. A su vez, de los 29.382 registros internacionales anotados por la Oficina Internacional en los primeros 10 meses de 2006, 5.654 (19,2%) derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo (es decir, que contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Arreglo), 11.571 (39,4%) derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo (es decir, que contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Protocolo) y 12.157 (41,4%) derivaban de solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo (es decir, en los que al menos una designación se regía por el Arreglo y al menos una designación se regía por el Protocolo).

⁷ Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica, Bhután, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia, Sierra Leona, Suiza, Swazilandia, Ucrania, Uzbekistán y Viet Nam.

⁸ Partiendo de las cifras que se exponen en el documento de información, el 55,8% de las designaciones anotadas en 2005 estaban regidas por el Arreglo, en comparación con el 44,2%, regidas por el Protocolo. Si se hubiera suprimido ya en 2005 la cláusula de salvaguardia, el 7,2% de las designaciones habrían quedado regidas por el Arreglo y el resto, el 92,8%, habrían quedado regidas por el Protocolo.

17. Suponiendo que en este año se hubiera suprimido ya la cláusula de salvaguardia, de los 29.382 registros internacionales anotados, sólo 193 (0,7%) hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo⁹, 23.748 (80,8%) hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo, y 5.441 (18,5%) hubieran derivado de solicitudes regidas por ambos tratados¹⁰.

18. Cuando el Grupo de Trabajo se reúna por tercera vez, 13 Oficinas de Estados obligados por ambos tratados habrán pedido que se amplíe el plazo de denegación a 18 meses, haciendo una declaración en el sentido estipulado en el artículo 5.2)b) del Protocolo¹¹. De ellas, otras 6 habrán hecho también la declaración contemplada en el artículo 5.2)c), en el que se estipula la posibilidad de ampliar el plazo de 18 meses en caso de notificación de una denegación provisional basada en una oposición¹² y una, a saber la Oficina de Armenia, habrá empezado a realizar declaraciones de concesión de protección como se estipula en la regla 17.6) del Reglamento Común¹³.

19. Por último, con ocasión de la tercera reunión del Grupo de Trabajo, el número de Oficinas de Partes Contratantes obligadas por ambos tratados que hayan solicitado el pago de tasas individuales¹⁴ a raíz de una declaración efectuada con arreglo al artículo 8.7) del Protocolo será de 13.

⁹ 134 registros internacionales procedentes de los 10 Estados obligados exclusivamente por el Arreglo durante ese período y 59 registros internacionales procedentes de Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo pero en los que no consta la designación alguna regida por el Protocolo.

¹⁰ Partiendo de las estadísticas que se suministran en el documento de información, el 20,1% de los registros internacionales anotados por la Oficina Internacional en 2005 derivaron de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo, el 35,2% derivaron de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo y el 44,7% derivaron de solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Suponiendo que la cláusula de salvaguardia se hubiera suprimido en 2005, el 0,5% de esos registros internacionales habría derivado de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo, el 79,8%, de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo y el 19,7%, de solicitudes internacionales regidas por ambos tratados.

¹¹ Armenia, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Polonia, Suiza, Ucrania y Uzbekistán.

¹² China, Chipre, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya y Ucrania.

¹³ El número de Partes Contratantes cuyas Oficinas realizan declaraciones de concesión de protección en el sentido en el que se estipula en dicha regla ha aumentado en términos generales, y hoy es de 15, a saber, Armenia, Australia, Benelux, Comunidad Europea, Georgia, Hungría, Irlanda, Japón, Noruega, Reino Unido, República Árabe Siria, República de Corea, Singapur, Suecia y Turquía.

¹⁴ Armenia, Belarús, Benelux, Bulgaria, China, Cuba, Italia, Kirguistán, República de Moldova, Suiza, Ucrania, Uzbekistán y Viet Nam, en comparación con las 11 Partes Contratantes que solicitaron dicho pago en 2005.

III. DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA Y ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS: RECAPITULACIÓN DE CONSIDERACIONES

20. En la primera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en julio de 2005, varias delegaciones y representantes de organizaciones que asistían a la reunión en calidad de observador apuntaron ya la necesidad de que, suponiendo que se derogara la cláusula de salvaguardia, se adoptaran determinadas medidas para contrarrestar las posibles desventajas que podrían afectar a los usuarios, en particular, en lo que respecta a la duración del plazo de denegación y al importe de las tasas pagaderas en relación con los registros internacionales.

21. Durante su segunda reunión, el Grupo de Trabajo prosiguió el análisis de esa cuestión y formuló lo que se ha venido a llamar la Propuesta, en la que a la derogación de la cláusula de salvaguardia se suman dos tipos de medidas: a) medidas encaminadas a velar por que el nivel de servicios que prestan las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo esté en sintonía con las tasas individuales que se cobran y la duración del plazo de denegación aplicable, y b) medidas encaminadas a establecer criterios más precisos y niveles máximos que deben aplicar las Partes Contratantes del Protocolo al fijar los importes de las tasas individuales.

22. Puede que en su tercera reunión, el Grupo de Trabajo desee profundizar en las tres consideraciones siguientes que fueron abordadas de forma superficial en su reunión anterior: 1) las medidas específicas que deben preverse; 2) las Partes Contratantes a las que deben aplicarse dichas medidas, y 3) el mecanismo jurídico necesario a los fines de que dichas medidas surtan efecto.

Previsión de medidas específicas

23. En cuanto a las medidas sobre el nivel de los servicios prestados, el Grupo de Trabajo podría recomendar que se supedite la posibilidad de realizar una declaración ya sea con arreglo al artículo 5.2) o con arreglo al artículo 7.8) del Protocolo a la obligación de prestar un nivel adecuado de servicios a los usuarios. Por nivel de servicios adecuados podría entenderse la notificación de declaraciones de concesión de protección directamente a los usuarios, la notificación de información previa solicitud de los solicitantes o el acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la Oficina de la Parte Contratante de que se trate. Esos servicios deben considerarse a título de opciones. Por consiguiente, por ejemplo, la notificación de declaraciones de concesión de protección no tendría por qué ser obligatoria para una Oficina que ofrezca otros de los demás servicios.

24. En lo que respecta a las medidas relativas a la fijación del importe de las tasas individuales, cabría considerar la posibilidad de que el Grupo de Trabajo examine con mayor detalle la propuesta de que se establezcan niveles máximos de tasas individuales aplicables en función de que la Oficina de la Parte Contratante de que se trate realice el examen basándose exclusivamente en motivos absolutos o tenga también en cuenta motivos relativos a raíz de una oposición, o efectúe el examen teniendo en cuenta todos los motivos *ex officio*. La otra posibilidad es que el Grupo de Trabajo delimite sobre la definición del término “ahorro” que figura en el artículo 8.7) del Protocolo.

25. De los debates mantenidos durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo se dedujo en conclusión que por lo general las Partes Contratantes no tendrían dificultad en aplicar las medidas relativas al nivel de servicios que se prestan, pero no faltaron los que expresaron reservas en cuanto a las medidas relativas a la fijación de las tasas individuales. A ello debe sumarse el punto de vista expresado por los representantes de varios grupos de usuarios, en el sentido de que los usuarios estarían dispuestos a pagar tasas adicionales a cambio de recibir servicios adicionales.

Partes Contratantes interesadas

26. Como se explica en la introducción, la Propuesta ha sido redactada de modo que las medidas que en ella se contemplan no se limiten a las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo, antes bien, a todas las Partes Contratantes del Protocolo. Ahora bien, a ese respecto, durante su segunda reunión, el Grupo de Trabajo se pronunció claramente a favor de vincular la aplicación de esas medidas relativas al nivel de servicios a la posibilidad de formular una declaración con arreglo al artículo 5.2) o al artículo 8.7) del Protocolo. Como es lógico, la aplicación de las medidas relativas a las tasas individuales está ligada de por sí a la posibilidad de formular una declaración en el sentido estipulado en el artículo 8.7) del Protocolo.

27. Queda pendiente determinar si dichas medidas se aplicarían a las Partes Contratantes que ya hayan formulado declaraciones relativas al plazo de denegación y las tasas individuales, y en caso afirmativo, cómo proceder. A ese respecto, el Grupo de Trabajo puede optar por varias soluciones, que van desde la aplicación inmediata al aplazamiento de la aplicación, pasando por la sencilla opción de no aplicar esas medidas a esas Partes Contratantes. Es menester analizar con mayor detalle todas esas consideraciones, sin perder de vista los objetivos convenidos en torno al examen de la cláusula de salvaguardia.

Mecanismo jurídico necesario

28. En lo que respecta al mecanismo jurídico necesario para que surtan efecto las medidas contempladas en la Propuesta, en primer lugar, el Grupo de Trabajo podría examinar la posibilidad de modificar el Protocolo. No obstante, dado que esas medidas afectan a todas las Partes Contratantes del Protocolo, su aplicación no dependería de un examen por la Asamblea de la cláusula de salvaguardia propiamente dicha, en la medida en que dicha cláusula se aplica exclusivamente a las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Por consiguiente, se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota de que si se opta por proceder a la aplicación por medio de una modificación del Protocolo, dicha modificación exigirá la celebración de una conferencia diplomática.

29. Ahora bien, es posible que en su tercera reunión, el Grupo de Trabajo desee estudiar otros medios de poner en práctica esas medidas, en particular, las siguientes opciones:

- una declaración voluntaria realizada por las Partes Contratantes;
- una decisión de la Asamblea en la que se formule una recomendación dirigida a las Partes Contratantes;

- la adopción por la Asamblea de una declaración interpretativa; o
- una modificación del Reglamento Común¹⁵.

IV. OTRAS CUESTIONES QUE HAN DE EXAMINARSE

30. En la medida en que el Grupo de Trabajo recomiende una derogación de la cláusula de salvaguardia acompañada de las medidas que se contemplan en la Propuesta, la Oficina Internacional tendría que preparar una propuesta exhaustiva a los fines de ser aprobada por la Asamblea en su debido momento. Además de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la aplicación de las medidas anteriormente expuestas, en dicha propuesta exhaustiva deberían estipularse las siguientes cuestiones: 1) la abrogación o revisión del artículo 9^{sexies} del Protocolo; 2) consiguientes enmiendas del Reglamento Común; 3) disposiciones transitorias.

31. Además, en dicha propuesta exhaustiva quedaría incluida la propuesta expuesta en el documento MM/LD/WG/2/4, en el sentido de modificar el Reglamento Común a los fines de establecer un régimen trilingüe aplicable a todos los casos (es decir, un régimen en el que se estipule que el español, el francés y el inglés son los idiomas de trabajo, incluso en los casos en los que sólo sea aplicable el Arreglo), recomendación que ya formuló el Grupo de Trabajo a los fines de que sea sometida a examen de la Asamblea y aprobada en el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia¹⁶.

¹⁵ Una de las posibilidades sería, por ejemplo, que el Grupo de Trabajo aplique el apartado a) de la Propuesta, modificando con ese fin la regla 17.6) del Reglamento Común. Esa regla tiene que ver con las declaraciones de concesión de protección y podría ampliarse añadiéndose un nuevo inciso en los siguientes términos:

“(nuevo) Cuando una Parte Contratante que haya efectuado una declaración en el sentido estipulado en el Artículo 5.2)b) o en el Artículo 8.7)a) del Protocolo sea objeto de designación con arreglo al Protocolo y la Oficina de dicha Parte Contratante no haya efectuado una notificación de denegación provisional o comunicado la información a la que se hace referencia en el Artículo 5.2)c)i), la Oficina de dicha Parte Contratante enviará a la Oficina Internacional o directamente al titular de dicho registro internacional, dentro del plazo aplicable que se contempla en el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, la o las declaraciones a las que se hace referencia en el apartado a), salvo que dicha Oficina:

i) ofrezca acceso gratuito en línea a su Registro respecto de los registros internacionales en los que se designe a dicha Parte Contratante, o

ii) suministre, previa petición, información sobre la situación en la que se encuentren los registros internacionales en los que se designe a dicha Parte Contratante.”

En lo que respecta al apartado b) una posibilidad es que el Grupo de Trabajo elabore una nueva disposición relativa a la regla 37, en la que se sustituyan las indicaciones de coeficientes por porcentajes fijos de la “tasa nacional” o importes máximos en francos suizos, o una combinación de ambos.

¹⁶ Véase el párrafo 123 del informe.

Modificación del Protocolo

32. En la medida en que la Asamblea de la Unión de Madrid convenga en que se proceda a la derogación de la cláusula de salvaguardia, dicha decisión podría ponerse en práctica de una de las dos formas siguientes:

a) mediante una simple abrogación del artículo 9^{sexies} del Protocolo en su conjunto,
o

b) mediante una modificación de dicho artículo a los fines de estipular explícitamente que, en lo que respecta a una solicitud internacional o un registro internacional determinado en los que el país de origen sea un Estado parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del *Arreglo* no surtirán efecto [o sólo las disposiciones del *Protocolo* surtirán efecto] en el territorio de los demás Estados que sean también parte en ambos tratados.

33. Independientemente de la forma en que se proceda para la derogación de la cláusula de salvaguardia, ya sea mediante simple abrogación o mediante la modificación del artículo 9^{sexies} del Protocolo, como se indica en los párrafos anteriores, los efectos de dicha derogación serían los mismos, en el sentido de que cuando tanto el Estado designado como el Estado cuya Oficina sea la Oficina de la Parte Contratante del titular estén obligados por el Arreglo y el Protocolo, dicha designación quedará regida por el Protocolo y no por el Arreglo¹⁷.

Consiguientes modificaciones del Reglamento Común

34. A los fines de que surta efecto la derogación de la cláusula de salvaguardia habrían de introducirse modificaciones en el Reglamento Común, en particular, una modificación de la regla 1 con miras a definir nuevamente lo que se entiende, respectivamente, por solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Arreglo, solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Protocolo y solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como el Protocolo. También sería necesario proceder a un ajuste de otras disposiciones cuya aplicación depende, por el momento, directa o indirectamente de la cláusula de salvaguardia, a los fines de reflejar la derogación de dicha cláusula¹⁸.

Disposiciones transitorias

35. En caso de proceder a una derogación de la cláusula de salvaguardia, pueden contemplarse dos tipos de situaciones: por un lado, la “conversión” de las designaciones *existentes* en esa fecha y que estén regidas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia, para pasar a ser designaciones regidas por el Protocolo y, por otro, la

¹⁷ Si se trata de una mera abrogación, esa consecuencia derivaría del artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

¹⁸ Entre las disposiciones basadas directamente en la cláusula de salvaguardia cabe destacar las reglas 11.1)b) y c), sobre la tramitación de una petición de presentación de una solicitud internacional que se haya presentado de forma prematura ante la Oficina de origen y la regla 24.1)b) y c) sobre el derecho a realizar designaciones posteriores.

tramitación de solicitudes internacionales, designaciones posteriores y peticiones para la inscripción de renunciaciones y cancelaciones que estén *pendientes* en la fecha de entrada en vigor de la derogación. Con ese fin sería necesario introducir nuevas disposiciones en el Reglamento Común.

36. En lo que respecta a la conversión de designaciones existentes, sería menester que en las disposiciones se estipule en qué momento dejarían de estar regidas por el Arreglo las designaciones de Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, para pasar a quedar regidas por el Protocolo¹⁹. A ese respecto cabría partir de que las designaciones de los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, inscritas en el Registro Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la derogación, se convertirían *en esa fecha* en designaciones regidas por el Protocolo.

37. Es evidente que dicha conversión no tendría consecuencia alguna en lo que respecta a las tasas aplicables, las condiciones que se exigen para la presentación de solicitudes internacionales o la determinación del derecho a presentar una solicitud, en la medida en que por definición esas cuestiones quedan zanjadas en función de la designación de que se trate.

38. Ahora bien, puede que el Grupo de Trabajo desee evitar de forma específica que dicha conversión repercuta en el plazo de denegación. A ese respecto, podría estipularse que, en los casos en los que, antes de la fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia se haya iniciado un plazo de denegación en virtud del Arreglo, dicho plazo no podrá ser prorrogado con arreglo al Protocolo en lo que respecta a los Estados obligados por ambos tratados y que hayan efectuado la declaración que se contempla en el artículo 5.2)b) del Protocolo.

39. En definitiva, los únicos efectos que tendría la conversión de designaciones de las Partes Contratantes serían los siguientes: 1) en lo que respecta a la renovación, y en la medida en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración contemplada en el artículo 8.7) del Protocolo, habrían de pagarse tasas individuales en lugar de tasas estándar; 2) las peticiones de inscripción de cancelaciones o renunciaciones en relación con dicha designación podrían presentarse directamente a la Oficina Internacional; y 3) si las circunstancias lo permiten, esas designaciones podrían beneficiarse de la posibilidad de transformación que se contempla exclusivamente en el Protocolo.

40. En lo que respecta a las solicitudes internacionales, designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones *pendientes* en la fecha de entrada en vigor de la derogación, y a los fines de la certidumbre, sería recomendable estipular que continúe su tramitación conforme al régimen aplicable en la fecha en que hayan sido presentadas o se considere que hayan sido presentadas.

41. Si se enfoca la cuestión de ese modo, las designaciones efectuadas en virtud del Arreglo serían inscritas en primer lugar como tales antes de convertirse en designaciones regidas por el Protocolo. Eso sería necesario a los fines de velar por que el importe de las tasas pagadas con respecto a la designación de Partes Contratantes que hayan efectuado la declaración contemplada en el artículo 8.7) del Protocolo sea lo suficientemente elevado para que el

¹⁹ Al 31 de octubre de 2006 estaban en vigor 3.873.045 designaciones de ese tipo, contenidas en 422.285 registros internacionales.

procedimiento de registro siga su curso. Se velaría así también por que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas reciban una notificación que esté en sintonía con los sistemas de tasas y de denegación aplicables a dicha designación, es decir, una notificación de designación efectuada en virtud del Arreglo.

42. Las disposiciones necesarias para poner en práctica lo que antecede tendrían que ir acompañadas de disposiciones transitorias, en consonancia con la actual regla 40.2), de modo que se estipule que todo procedimiento efectuado en cumplimiento del Arreglo (es decir, el tratado aplicable antes de que entrara en vigor la derogación de la cláusula de salvaguardia) se considerará conforme al Protocolo. Se velaría así, en particular, por que no puedan aplicarse tasas individuales con respecto a designaciones existentes hasta que no deba procederse a la renovación.

43. Con respecto a lo que antecede, se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del documento MM/LD/WG/3/4, en el que figura una propuesta de nueva regla del Reglamento Común a los fines de estipular un cambio en lo que respecta al tratado aplicable a la designación inscrita de Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Aunque esa propuesta se ha formulado en otro contexto, plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con los problemas que plantea la derogación de la cláusula de salvaguardia y en ese sentido, las disposiciones propuestas permitirían aplicar las soluciones y el enfoque propugnados en los párrafos anteriores.

44. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo que antecede y, en particular, a indicar:

i) si debe recomendarse una derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada de las medidas que se contemplan en la Propuesta, a los fines de ser aprobada por la Asamblea y, en caso afirmativo,

ii) qué recomendaciones específicas formularía en relación con dichas medidas, en particular, en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 22 del presente documento, y

iii) si la Oficina Internacional debe tomar las disposiciones necesarias a los fines de que la Asamblea apruebe la exhaustiva propuesta mencionada en los párrafos 30 y 31 del presente documento, incluidos, en particular, proyectos de disposiciones transitorias que reflejen el enfoque expuesto en los párrafos 36 a 42 del presente documento.

[Fin del documento]