



European Communities Trade Mark Association

Amberes, a 8 de mayo de 2007

CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBLE REVOCACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

ECTA – European Communities Trade Mark Association - que representa a usuarios (tanto de la industria como de la práctica profesional privada) del llamado Sistema de Madrid desea, por la presente, dar a conocer a la OMPI y a los delegados nacionales su opinión y postura sobre la Revisión del Procedimiento de Denegación y Cláusula de Salvaguardia del Protocolo de Madrid y Posibles Enmiendas al Reglamento Común.

Al haber seguido de cerca, como observador, el debate en el seno del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el desarrollo jurídico del Sistema de Madrid relativo a la Revisión de la Cláusula de Salvaguardia, ECTA es conocedora de que en la segunda sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc, el Grupo de Trabajo consideró las cinco opciones siguientes:

- Opción 1: Mantener la Cláusula de Salvaguardia como está actualmente.
- Opción 2: Revocar la Cláusula de Salvaguardia.
- Opción 3: Revocar la Cláusula de Salvaguardia y tomar determinadas medidas destinadas a limitar los efectos indeseados que podrían derivar de la revocación.
- Opción 4: Restringir el alcance de la Cláusula de Salvaguardia a determinadas características del procedimiento internacional (en particular el período de denegación y el sistema de tasas)
- Opción 5: Restringir la Cláusula de Salvaguardia únicamente a registros internacionales o extensiones existentes ("congelación")¹.

ECTA quisiera inicialmente comentar la importancia de la Cláusula de Salvaguardia en el marco del Sistema de Madrid y también las opciones citadas anteriormente.

¹ Esta última opción es de hecho la opción 2, es decir revocar la Cláusula de Salvaguardia pero permitir que se beneficien del Arreglo de Madrid aquellas marcas internacionales solicitadas antes de una determinada fecha. Como comentaremos después, al igual que la opción 2, debiera ser rechazada porque no favorece a los usuarios.

Comentarios de ECTA:

1. En 1989, el Artículo 9 *sexies* del Protocolo de Madrid era considerado el artículo más importante del Protocolo para los usuarios del Arreglo de Madrid. Gracias a este artículo, cuando un residente de un Estado miembro de ambos Convenios solicita la protección en un país que también es miembro de ambos Convenios, se aplica el Arreglo de Madrid. La adopción de la llamada Cláusula de Salvaguardia respondió a la petición expresa de los usuarios del Sistema quienes consideraban casi unánimemente que el Arreglo de Madrid era generalmente más favorable a los usuarios de lo que era el Protocolo recién estrenado. No se ha demostrado todavía que actualmente las cosas hayan cambiado.
2. Debe también subrayarse que el Sistema de Madrid, así como las Oficinas de Propiedad Industrial de los Estados Miembros debieran estar ante todo al servicio de los usuarios "reales", es decir de los titulares de marcas. Por consiguiente, al considerarse la posibilidad de revocar la Cláusula de Salvaguardia, debiera tenerse en cuenta la opinión de los usuarios, y concretamente la opinión de los usuarios del Arreglo de Madrid.
3. ECTA entiende que haya quien opine que un tratado sería mejor que dos. En teoría ello parece obvio. Sin embargo:
 - Quienes usan ambos tratados no han presentado quejas;
 - 57 países son aún miembros del Arreglo y 72 del Protocolo;
 - Es interesante ver que desde la adopción del Protocolo, algunos países se han adherido, a pesar de todo, tanto al Protocolo como al Arreglo. Por consiguiente, el Arreglo no debe de ser tan malo y el doble sistema no debe de ser tan complicado;
 - El Arreglo de Madrid existe desde hace más de 110 años y, según sabemos, apenas lo ha abandonado ningún país mientras que quien lo ha hecho ha vuelto.
 - Como se ha expuesto anteriormente, en general, desde el principio, se ha entendido que el Arreglo es mejor para los usuarios que el Protocolo, y no se han aportado pruebas de que la situación haya cambiado.
4. Por consiguiente concluimos que la ventaja de tener un único tratado se ve ampliamente contrarrestada por las ventajas del Arreglo frente al Protocolo para los usuarios.
5. Llegados a este punto ECTA debe subrayar el hecho de que el Arreglo de Madrid posee unas características que lo hacen sumamente beneficioso para los usuarios

ECTA Secretariat, Bisschoppenhoflaan 286, Box 5, B-2100 Deurne – Antwerpen, Belgium
Tel 32/3-326 47 23 – Fax 32/ 3-326 76 13 E-mail ecta@ecta.org Website www.ecta.org
A company limited by guarantee. Registered in England and Wales No. 1520996
Registered address: 15 Southampton Place, London WC1A 2AJ, England

y que no deberían ser subestimadas, como son un período de denegación mucho más corto y un ahorro importante en las tasas.

6. Respecto al ahorro en las tasas, resultan reveladores los ejemplos siguientes usando el calculador de tasas de la OMPI que está disponible en <http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FistStep?Lang=S>

- (i) Solicitante español que solicita una marca internacional

	en todos los países del Protocolo de Madrid (PM) aplicando tasas del PM	en los mismos países pero aplicando las tasas del Arreglo de Madrid (AM) cuando ha sido posible	Diferencia
para 3 clases	FS 20 406	FS 14 588	FS 5 818
para 1 clase	FS 14 434	FS 10 006	FS 4 428

- (ii) Un ejemplo todavía más concreto: En el 2004, una sociedad española bien conocida de la industria vinícola registró 22 marcas internacionales con extensión a todos los países posibles, en una sola clase. Sin el AM, los costes adicionales (únicamente en cuanto a tasas oficiales) habrían sido $22 \times 4\,428 = \text{FS } 97\,416$ (alrededor de 61 000 Eur.)

7. Muchas sociedades Europeas solicitan un gran número de marcas internacionales cada año, de modo que el ejemplo anterior no constituye una excepción.
8. Por consiguiente y contrariamente a algunas declaraciones que se hicieron en la Asamblea *ad hoc*, ECTA opina que el impacto económico que la revocación de la Cláusula de Salvaguardia comportaría para los usuarios NO es menor y podría representar un tema presupuestario de importancia en particular para algunas PYMES.
9. Ahora llegamos a la cuestión del período de denegación provisional y, de forma más específica, a un punto del que apenas se ha hablado, que es el período suplementario (prácticamente ilimitado) de oposición.
10. Claro está que 12 meses es mejor que 18 meses. Parece ser que todos los países adheridos al Arreglo han sido capaces de afrontar este problema; además no todos los países del Protocolo se han prevalido de los 18 meses.
11. Un punto importante que no puede eludirse es la opción de que los Estados que son miembro del Protocolo pueden prevalerse de un período suplementario de oposición prácticamente ilimitado. Veinte países se han acogido a esta posibilidad, entre ellos Suecia, EE.UU., Australia, el Reino Unido y China. Y ello constituye una de las principales desventajas del Protocolo frente al Arreglo de Madrid, es decir que bajo ambos sistemas, en un período predeterminado que normalmente es de

12 meses y puede extenderse a 18 meses, el solicitante de la marca internacional debiera conocer cuáles son los obstáculos a la nueva marca internacional en cada país donde se ha solicitado la protección. Pero con la referida "opción", al poder prolongar ese período indefinidamente, en algunos países la incertidumbre de si la marca está protegida o no también se prolongará asimismo indefinidamente.

12. Es interesante hacer constar que el Sistema de la Marca Comunitaria se ha organizado para comunicar dentro del período de 18 meses todos los obstáculos posibles, incluidas las oposiciones.
13. Como es bien sabido, el Protocolo difiere del Arreglo en algunos aspectos. Sin embargo, la mayor parte de los nuevos aspectos se han adoptado para favorecer a las oficinas y no a los usuarios.
14. Las dos ventajas principales del Protocolo desde del punto de vista de los usuarios son²:
 - solicitud de base en vez de registro de base
 - transformación
15. Respecto a la primera ventaja, algunos miembros del Arreglo de Madrid como Benelux, Alemania, Portugal y España han introducido un procedimiento de registro acelerado y/o decidido que la oposición puede formularse después del registro.
16. Respecto a la transformación, las estadísticas muestran que apenas se usa. Noruega ha declarado (ver informe de la OMPI de junio 2006, § 149) haber recibido una única solicitud de transformación en su país. Los datos recogidos entre otros en el Reino Unido (menos de 20 desde 1996) y el Benelux muestran que el número de usuarios que se acogen a esta posibilidad es mínimo. El principal motivo parece ser que si una marca no puede ser usada en el país de origen, la mayoría de las veces, ya no tiene sentido protegerla en otros países, por lo que se abandona.
17. Sin embargo, aunque estas características del Protocolo de Madrid son aparentemente más teóricas que prácticas, ECTA considera que las mismas siguen siendo de interés para los usuarios.
18. A la luz de cuanto antecede, ECTA apoyaría por consiguiente la Opción 4, es decir restringir el alcance de la Cláusula de Salvaguardia de modo a cubrir solamente determinadas características del procedimiento internacional (en particular el período de denegación y el sistema de tasas).

² Respecto al régimen lingüístico más amplio en el Protocolo de Madrid, ya se ha aceptado que el Arreglo de Madrid también se beneficiará de tres lenguas de trabajo que son el francés, el inglés y el español.

19. De ese modo el Protocolo podría ser aplicado en la relación entre países que están ligados tanto por el Protocolo como por el Arreglo, excepto en lo que respecta al régimen de tasas y el período de denegación (y en especial en lo que respecta al período de oposición ilimitado que otorga el Protocolo).
20. Respecto a la tasa de designación unificada que contempla el Arreglo, ECTA estaría a favor de revisar ese importe incrementándolo, si se estima necesario, de forma razonable para la correcta prestación de los servicios de las partes contratantes implicadas.
21. A pesar de que ECTA apoya la Opción 4, es importante hacer los siguientes comentarios respecto a las opciones 3 y 5 propuestas, en particular "revocar la Cláusula de Salvaguardia y tomar determinadas medidas destinadas a limitar los efectos indeseados que pudieran derivar de la revocación" y "restringir la Cláusula de Salvaguardia únicamente a registros internacionales o extensiones existentes ("congelación")
22. En cuanto al posible compromiso tal y como lo define la última sesión del Grupo de Trabajo, al que hacemos referencia como Opción 5, la posición de ECTA es que las medidas previstas son totalmente insuficientes respecto a la pérdida de las ventajas que ofrece el Arreglo. El compromiso no establece una "limitación de los efectos indeseados" para las futuras solicitudes y podría ser entendido como una revocación en su totalidad de la Cláusula de Salvaguardia, que comprende una disposición transitoria para registros anteriores.
23. En cuanto a la Opción 3, el propio texto de la misma reconoce que la revocación de la Cláusula de Salvaguardia perjudicaría los intereses de los usuarios del Sistema – un punto de vista que ECTA comparte completamente - en particular respecto del período de denegación y del sistema de tasas.
24. A la luz de los ejemplos de costes facilitados más arriba y de la lógica del mundo actual, en que muchas oficinas de marcas bajan las tasas y aumentan sus servicios, lo cual es bien acogido por los usuarios, parece difícil apoyar la posición de que un aumento de las tasas no es relevante para las partes interesadas.
25. Por consiguiente, ECTA opina que, para ser satisfactorio, un posible compromiso conducente a la revocación de la Cláusula de Salvaguardia debiera comprender medidas tendentes a evitar los reconocidos efectos secundarios desfavorables para los usuarios. El compromiso debiera por consiguiente comprender:
 - i. La garantía de que las tasas individuales para designaciones internacionales sean limitadas a importes razonables para mantener el Sistema atractivo para los usuarios.

- ii. Una revisión de los límites temporales actualmente aplicables bajo el Protocolo. Por consiguiente, el período de denegación debiera ser fijado en un máximo de dieciocho meses que comprendiera la notificación de oposiciones.
 - iii. Asimismo, el nivel de servicios prestados por las oficinas de marcas de las partes contratantes debiera ser estándar e incluir la notificación sistemática y obligatoria de la concesión de protección de la designación internacional.
26. Sin embargo, ECTA es consciente de la reticencia de algunas delegaciones, vinculadas únicamente por el Protocolo, de debatir la cuestión de las tasas ligada a la revocación de la Cláusula de Salvaguardia. Por consiguiente, todo parece indicar que no es viable alcanzar un compromiso adecuado, en este momento, en relación con la Opción 3.
27. Para concluir, ECTA estima que, en interés de los usuarios del Arreglo de Madrid, la Opción 4 debiera ser elegida, es decir restringir el alcance de la Cláusula de Salvaguardia manteniendo determinadas características del procedimiento internacional (en particular, el período de denegación y el sistema de tasas). Otra revisión del Sistema podría planificarse en el plazo de 10 años, momento en que los miembros únicamente del Protocolo podrían estar dispuestos a aceptar el debate sobre las tasas.
28. En opinión de ECTA, si el Artículo 9*sexies* debe ser modificado, la Opción 4 constituiría un paso en la dirección correcta, es decir hacia la unificación de ambos tratados, ya que algunas divergencias ya se habrían suprimido.

Esperamos sinceramente que cuanto antecede merezca ser tenido en cuenta y analizado en profundidad en la próxima sesión.

Atentamente,



Mireia Curell
Presidente

Florent Gevers
Miembro del Comité legal