

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

**Decimotercera reunión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2015**

EXAMEN DE LA PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su undécima reunión, 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”) examinó una propuesta, contenida en el documento MM/LD/WG/11/5, destinada a suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Arreglo”). Si bien no hubo consenso sobre la propuesta, el Grupo de Trabajo pidió que la Oficina Internacional preparara, para su decimotercera reunión, un nuevo documento en el que se examinara, en el contexto del Derecho internacional público, el marco jurídico de la suspensión, total o parcial, de tratados internacionales y sus posibles consecuencias. El Grupo de Trabajo pidió asimismo que en el documento se consideraran otras opciones que podrían lograr el mismo objetivo.¹

2. El 31 de julio de 2015, el Gobierno de Argelia depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) su instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Protocolo”). A partir de esa fecha, ningún país queda obligado únicamente por el Arreglo.

¹ Véase el párrafo 245 del documento MM/LD/WG/11/5, Informe.

3. La última adhesión al Arreglo tuvo lugar el 5 de agosto de 2015, cuando el Arreglo entró en vigor respecto de la República Árabe Siria, que lo ha denunciado posteriormente². El número de miembros del Arreglo no ha aumentado en más de una década y actualmente se sitúa en 55 países. En cambio, en el momento de redactar el presente documento, más de 25 años después de la adopción del Protocolo, 95 Partes Contratantes, incluidas la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), están obligadas por este tratado, que comprende un total de 11 Estados.

4. De conformidad con el Artículo 9sexies.1)a) del Protocolo, a partir de 31 de octubre de 2015, la entrada en vigor del Protocolo respecto de Argelia, solo se aplica el Protocolo a las relaciones entre las Partes Contratantes del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Además, en virtud de la Regla 1bis.1)i) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, todas las designaciones contenidas en los registros internacionales en vigor se rigen solo por el Protocolo. En consecuencia, el Arreglo es, de hecho, un tratado no aplicable y el Sistema de Madrid es un sistema de tratado único.

5. Ya en 2006, durante las reuniones del entonces Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo *ad hoc*”), comenzó a tomar cuerpo la idea de un sistema unificado en virtud del Protocolo. La expresión más lúcida de esa idea correspondió al Presidente de la segunda reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc*, quien al resumir las conclusiones del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre la labor preparatoria del examen del Artículo 9sexies del Protocolo, declaró que dicho examen debería efectuarse con el objetivo de simplificar en la medida de lo posible el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo último de que el sistema se rigiera por un solo tratado (véase el documento MM/LD/WG/2/11). Dichas conclusiones fueron refrendadas posteriormente por la Asamblea de la Unión de Madrid (denominada en adelante “la Asamblea”) durante su trigésimo séptimo período de sesiones (21º extraordinario) (véase el documento MM/A/37/4).

6. La Asamblea dio el primer paso hacia un sistema de tratado único en septiembre de 2007, cuando aprobó la modificación del párrafo 1) del Artículo 9sexies del Protocolo, la denominada cláusula de salvaguardia, al establecer, en un nuevo apartado a), el principio de que el Protocolo, y solo el Protocolo, se aplicaría en todos los aspectos entre los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo. La Asamblea estableció además, en un nuevo apartado b), que no se aplicarían en esas relaciones las declaraciones efectuadas en virtud de los Artículos 5.2) (ampliación del plazo de denegación) y 8.7) (tasa individual).

7. Tras haber logrado el objetivo de que el Sistema de Madrid sea un sistema de tratado único que se rige por el Protocolo, es hora de que el Grupo de Trabajo examine una posible recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid que consolide la unidad del Sistema de Madrid, al dejar de aceptar las adhesiones al Arreglo únicamente, al tiempo que se conservan las características introducidas por el párrafo 1.b) del Artículo 9sexies del Protocolo.

PARTE I: CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER LA OPERACIÓN DE UN TRATADO O DE UNA DE SUS DISPOSICIONES

8. El Grupo de Trabajo, en su reunión anterior, examinó un documento relativo a una propuesta de suspender la aplicación de algunos Artículos del Arreglo y del Protocolo en relación con la dependencia (documento MM/LD/WG/12/4, párrafos 24 a 36).

² El Gobierno de la República Árabe Siria denunció el Arreglo con efecto el 29 de junio de 2013.

En ese documento, la Oficina Internacional ofreció explicaciones detalladas, en el contexto del Derecho internacional público, sobre la posibilidad de suspender la aplicación de un tratado o de algunas de sus disposiciones, y suministró algunos precedentes pertinentes en la OMPI y, en particular, en el Sistema de Madrid.

9. Teniendo en cuenta la pertinencia de los argumentos formulados en el documento mencionado anteriormente en relación con la cuestión que nos ocupa, se exponen esos argumentos en los párrafos siguientes, con algunas modificaciones de menor importancia.

SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE TRATADOS O DE DISPOSICIONES QUE FIGUREN EN ELLOS

10. La aplicación de tratados o disposiciones que figuren en ellos puede suspenderse durante un determinado período o hasta que se tome la decisión de reanudar su aplicación.

11. En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (denominada en adelante “la Convención de Viena”) se establecen las normas y el procedimiento para la terminación y la suspensión de la aplicación de tratados. La denuncia, la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la Convención de Viena (Artículo 42.2) de la Convención de Viena). En el Artículo 57 de la Convención de Viena se dispone que *“la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada: a) Conforme a las disposiciones del tratado; o b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás Estados contratantes”*.

DISPOSICIONES EXPRESAS DE LOS TRATADOS DE LA OMPI

12. La duración de la mayoría de los tratados de la OMPI es ilimitada. Los tratados permanecen en vigor sin limitación de tiempo (véase por ejemplo el Artículo 15 del Arreglo de Madrid y su Protocolo).

13. Las únicas disposiciones relativas a su terminación están relacionadas con la posibilidad de que las Partes Contratantes los denuncien. La mayoría de los tratados de la OMPI, entre ellos el Arreglo de Madrid y su Protocolo, incluyen disposiciones sobre la denuncia, que se trata de un acto unilateral de una de las partes por el que termina su participación en un tratado.

TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE COMÚN ACUERDO

14. Un tratado puede terminarse, o suspenderse su aplicación, en cualquier momento con el consentimiento de todas las partes, y las partes tienen la libertad de elegir la forma que adoptará su consentimiento. El consentimiento no tiene que expresarse de una forma en particular. Aunque las disposiciones de la Convención de Viena parecen prever la capacidad para terminar o suspender el tratado completo, las partes tienen libertad para terminar o suspender únicamente algunas disposiciones del tratado.

15. En el caso del Arreglo de Madrid y su Protocolo, dado que las Partes Contratantes son miembros de la Asamblea de la Unión de Madrid, el común acuerdo para suspender la aplicación de la disposición objeto de examen puede alcanzarse en la Asamblea por medio del principio del consenso. Asimismo, en los Artículos 10.3)c) del Arreglo y del Protocolo se explica un procedimiento para obtener el voto de cualquier miembro que no estuviera presente cuando se tomó la decisión en la Asamblea.

16. La aplicación de determinados tratados de la OMPI ha sido suspendida por el consentimiento de todas las Partes Contratantes en los casos siguientes.

PRECEDENTES RELEVANTES EN LA OMPI EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

17. El primer precedente concierne al Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT), que se adoptó en Viena en 1973. El TRT entró en vigor en 1980 en cinco países, pero ningún otro país se adhirió a este Tratado. Solamente se registraron dos marcas en el marco de este Tratado. Aunque el TRT sigue estando en vigor oficialmente, su aplicación se “suspendió” a tenor de una decisión de la Asamblea del TRT en octubre de 1991. De esta forma, el sistema ha dejado de funcionar: no se admiten nuevas adhesiones, no se pueden realizar nuevos registros y la Asamblea de la Unión del TRT no puede volver a reunirse en sesiones ordinarias. No obstante, se podría “anular la suspensión” del TRT por decisión de la Asamblea de la Unión del TRT en una sesión extraordinaria (véanse los documentos TRT/A/VII/1 y 2). Esto no ha llegado a suceder y todos los registros realizados en el marco del Tratado han dejado de renovarse a causa de la suspensión.

18. El Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (FRT) corrió igual suerte. El Tratado se adoptó en 1989, y en él se estableció un registro internacional de obras audiovisuales. Entró en vigor en febrero de 1991. Se registraron aproximadamente 400 obras audiovisuales. Desde la decisión de la Asamblea del FRT, en mayo de 1993, de trasladar el Registro Internacional de Austria a Ginebra, no se ha registrado más actividad con respecto al Registro Internacional, el cual, a todos los efectos prácticos, está extinto. En la reunión de la Asamblea de la Unión del FRT en 1993, se decidió que, hasta que la Asamblea de la Unión del FRT no tomara cualquier otra decisión al respecto, se suspendía la aplicación del Tratado. En las reuniones de las Asambleas en 2000, se decidió que no se convocaría la Asamblea de la Unión del FRT a menos que hubiera una petición expresa para hacerlo. Esa petición nunca se ha llegado a formular.

19. Más recientemente, a fin de reducir la complejidad del Sistema de La Haya de Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, los Estados Contratantes del Acta de Londres (1934) del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (denominada en adelante “el Acta de Londres (1934)”) decidieron en una reunión extraordinaria, que tuvo lugar en Ginebra el 24 de septiembre de 2009, suspender la aplicación del Acta de Londres (1934), con efecto desde el 1 de enero de 2010. Asimismo, en la reunión extraordinaria se acordó que la próxima etapa sería la terminación del Acta de 1934, a través de la recepción del consentimiento para la terminación (firmado por una autoridad competente) por parte de los 15 Estados Contratantes.

20. En todos los casos descritos anteriormente, la decisión conllevaba la suspensión de la aplicación del tratado en su totalidad. En todos los casos, la Asamblea competente de los Estados miembros tomó la decisión. Aunque la terminología empleada en la versión en inglés difiere para denominar la suspensión de la aplicación del Tratado —en un caso, se empleó “*suspend*”, mientras que, en otro, se utilizó “*freeze*”—, las consecuencias jurídicas fueron las mismas. Por último, en todos los casos, la suspensión podría haberse invertido por una decisión posterior de la Asamblea o de los Estados miembros.

PRECEDENTE RELEVANTE EN EL SISTEMA DE MADRID

21. Cabe mencionar un último precedente, ya que concierne al Arreglo de Madrid y la suspensión de la aplicación de parte de una disposición del Tratado. La Asamblea de la Unión de Madrid decidió, en 1995, que la Oficina Internacional debía de dejar de aplicar la última frase del Artículo 9bis.1)³ del Arreglo.

³. La última frase del Artículo 9bis.1) reza: “Si la transmisión se ha efectuado antes de la expiración del plazo de cinco años contado desde el registro internacional, la Oficina Internacional solicitará el consentimiento de la Administración del país del nuevo titular y publicará, si fuese posible, la fecha y el número del registro de la marca en el país del nuevo titular”.

22. En la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo se solicitaba el consentimiento de la Administración de la Parte Contratante del nuevo titular antes de la inscripción en el Registro Internacional de un cambio de titularidad en un plazo de cinco años contado desde la fecha del registro internacional. La Oficina Internacional informó de que, en la mayoría de los casos, la Administración de la Parte Contratante del nuevo titular daba su consentimiento. Tras indicar que los procedimientos descritos en la última frase del Artículo 9bis.1) han dejado de tener su justificación jurídica original, la Oficina Internacional propuso que esta frase dejara de aplicarse.⁴ La Asamblea de la Unión de Madrid decidió que la Oficina Internacional dejara de aplicar la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo de Madrid con carácter inmediato.⁵

PARTE II: SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO

23. La decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo tendría una sola consecuencia, a saber, que un país ya no podría depositar ante el Director General de la OMPI un instrumento de ratificación o adhesión únicamente al Arreglo. Un país estaría en condiciones de depositar tal instrumento, de conformidad con el Artículo 14 del Arreglo, solo si depositara simultáneamente un instrumento de ratificación o de adhesión al Protocolo.

24. La decisión mencionada anteriormente no daría por resultado la suspensión o la terminación del Arreglo. Ese tratado permanecería en vigor y los países que son parte en el Arreglo quedarían obligados por él. En consecuencia, el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo, que deja sin efecto las declaraciones efectuadas en virtud de los Artículos 5.2)b) y c) (ampliación del plazo de denegación) y 8.7) del Protocolo (tasa individual), seguiría aplicándose en las relaciones entre países obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

25. La decisión estaría en sintonía con el plan trazado en 2005, durante la primera reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc*, en la que se indicó que el Arreglo ya no sería aplicable como parte del procedimiento de registro internacional si concurrieran tres circunstancias, a saber, i) que la Asamblea decidiera derogar la cláusula de salvaguardia; ii) que todos los países contratantes obligados por el Arreglo pasaran a estar obligados únicamente por el Protocolo; iii) que la Asamblea tomara la decisión de “*congelar*’ la aplicación del Arreglo de Madrid (como sucedió en 1991 respecto del Tratado relativo al Registro de Marcas, “TRT”), de manera que en el futuro ningún país pudiera adherirse solamente al Arreglo y no pudieran presentarse más solicitudes internacionales en el marco de ese instrumento.”⁶

26. La propuesta de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo:

a) impediría a los nuevos países contratantes ratificar exclusivamente el Arreglo o adherirse exclusivamente a este último; dejarían de presentarse solicitudes internacionales en virtud de dicho tratado;

b) permitiría a las nuevas Partes Contratantes ratificar simultáneamente el Arreglo y el Protocolo o adherirse simultáneamente a ellos;

c) no se efectuaría ninguna actividad en virtud del Arreglo, incluida la presentación de designaciones posteriores;

d) en las relaciones entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo, se seguiría aplicando el Artículo 9sexies.1)b);

⁴ Véase el documento MM/A/XXVI/1.

⁵ Véase el documento MM/A/XXVI/3.

⁶ Véase el párrafo 112 del documento MM/LD/WG/1/2.

e) la Asamblea podría seguir ocupándose de los asuntos relativos a la aplicación del Arreglo; y

f) la decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2).a) del Arreglo, en caso de que la adoptara la Asamblea, tendría efecto a partir de determinada fecha, establecida por la Asamblea, y podría ser examinada o revocada posteriormente por la Asamblea en cualquier momento.

27. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) considerar la propuesta formulada en el presente documento; y,

ii) indicar si recomienda que la Asamblea de la Unión de Madrid suspenda la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo, según lo descrito en los párrafos 23 a 26 del presente documento, incluida la fecha a partir de la cual tendrá efecto dicha decisión.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Artículo 14^{*}

[Ratificación y adhesión. Entrada en vigor. Adhesión a Actas anteriores. Referencia al Artículo 24 del Convenio de París (Territorios)]

^{*}1) Cada uno de los países de la Unión particular que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella.

^{*}2) a) Todo país externo a la Unión particular, parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión particular.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]

^{*} [La Asamblea de la Unión de Madrid decidió suspender la aplicación de los párrafos 1\) y 2\)a\) del Artículo 14 a partir de \[fecha\]. La suspensión de la aplicación de los párrafos 1\) y 2\) del Artículo 14 impide a los nuevos países contratantes ratificar exclusivamente el Arreglo o adherirse exclusivamente a él, pero cualquier país estará en condiciones de depositar un instrumento de ratificación o de adhesión al Arreglo si deposita simultáneamente un instrumento de ratificación o de adhesión al Protocolo. La suspensión de la aplicación de los párrafos 1\) y 2\)a\) del Artículo 14 implica asimismo que ya no podrán presentarse solicitudes internacionales en virtud del Arreglo y que no se efectuará ninguna actividad en virtud del Arreglo, incluida la presentación de designaciones posteriores.](#)