

SUSTITUCIÓN: OBJETIVOS

La sustitución es una característica esencial del Sistema de Madrid. Se fundamenta en el artículo 4bis del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y en el artículo 4bis del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominados en adelante “el artículo 4bis”, el “Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente). También se hace referencia a la sustitución en la regla 21 del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo (denominado en adelante “el Reglamento Común”).

Artículo 4bis.1)

En el artículo 4bis.1) se establece que cuando una marca sea objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante, en determinadas condiciones se considerará que el registro internacional sustituye a los registros nacionales anteriores de la misma marca.

El artículo 4bis.1) se adoptó e incluyó en el texto del Arreglo de Madrid en la Conferencia de Bruselas, que se celebró el 14 de diciembre de 1900. Esta disposición se adoptó debido a la posibilidad de que una Oficina de una Parte Contratante pudiese denegar un registro internacional alegando que la marca en cuestión ya gozaba de protección a escala nacional en el territorio de que se tratase. Esta circunstancia habría mermado considerablemente la eficacia del Sistema de Madrid de registro internacional de marcas¹.

El texto del Protocolo, que es más preciso al respecto, prevé las siguientes condiciones para que tenga lugar la sustitución²:

- i) que tanto el registro nacional o regional y el registro internacional estén inscritos a nombre de la misma persona,
- ii) que la protección resultante del registro internacional se extienda a la Parte Contratante de que se trate,
- iii) que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de esa Parte Contratante, y

¹ Como figura en las actas de la Conferencia Diplomática, en el Capítulo IV del “*Programme Provisoire*”, página 59.

² En la Propuesta Básica en relación con el Protocolo de Madrid, presentada a la Conferencia de Madrid de 1989, en las notas relativas al artículo 4bis.1) se señalaba que “esa disposición, así como el párrafo 2), son esencialmente iguales a las del Acta de Estocolmo, pero había sido objeto de nueva redacción en aras de mayor claridad”. Aparte de añadir las palabras “sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último”, fórmula similar a la que consta en el Arreglo, y de meros cambios de estilo, el Artículo 4bis.1) del Protocolo fue adoptado en la forma propuesta. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina Internacional considera que el Arreglo y el Protocolo contemplan las mismas disposiciones con respecto a las condiciones para que tenga lugar la sustitución. Véase, en particular, el párrafo 87.01 de la *Guía para el Registro Internacional de Marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid* (publicación N.º 455 de la OMPI).

iv) que la extensión del registro internacional a esa Parte Contratante surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

Además, el artículo 4bis.1) estipula específicamente que se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último.

Artículo 4bis.2)

El artículo 4bis.2) estipula que la Oficina en la que se haya inscrito el registro nacional o regional de marca está obligada, previa petición, a tomar nota en su registro del registro internacional.

El artículo 4bis.2) se aprobó en la Conferencia de Londres de 1934 para introducirlo en el Arreglo de Madrid. La finalidad de esta disposición suplementaria era conferir a los titulares de un registro internacional más seguridad y facilitar a terceras partes interesadas el acceso a información.

Cabe señalar que, conforme al artículo 4bis.2), el trámite por el cual una oficina toma nota en su registro de un registro internacional no es un requisito para que se produzca la sustitución. El artículo 4bis.2) sólo estipula que, “previa petición”, la Oficina deberá tomar nota. Dicho de otro modo, la sustitución tiene lugar si se cumplen las condiciones contempladas en el artículo 4bis.1) y la posibilidad de pedir a una Oficina que tome nota de ese hecho constituye una opción a la que puede acogerse el titular. Sin embargo, aparte de lo dispuesto sobre derechos anteriormente adquiridos, ni el Arreglo ni el Protocolo especifican los efectos de la sustitución.

Regla 21.1)

En la regla 21.1) del Reglamento Común, que entró en vigor el 1 de abril de 1996, se estipula además que, cuando a raíz de una petición formulada por el titular la Oficina haya tomado nota en su registro de la misma, dicha Oficina deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional³.

En la notificación deberá indicarse lo siguiente:

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o alguno de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, si procede, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.

³ La regla 21 fue introducida al adoptarse el Reglamento Común, que entró en vigor el 1 de abril de 1996. En el Reglamento del Arreglo no se contemplaban procedimientos equivalentes.

La notificación también puede contener información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional, tal como haya sido acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión⁴. Hasta la fecha, la Oficina Internacional no ha establecido acuerdos de este tipo con ninguna Oficina.

Regla 21.2)

De conformidad con la regla 21.2) del Reglamento Común, la Oficina Internacional procederá posteriormente a tomar nota y publicar las indicaciones anteriores.

La finalidad de dicho procedimiento es velar por que en los registros nacionales o regionales así como en el Registro Internacional se ponga a disposición de terceros toda información que proceda en relación con la sustitución de registros⁵.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución, sírvase consultar el documento del Grupo de Trabajo MM/LD/WG/3/3, disponible en las siguientes direcciones de Internet:

- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(English)
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(French)
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(Spanish)

⁴ Esta modificación se incorporó a raíz de una recomendación del Grupo de Trabajo, adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid en su trigésimo séptimo período de sesiones, para ampliar el alcance de la regla 21.1), al posibilitar que las Oficinas informen a la Oficina Internacional sobre “otros derechos” adquiridos en virtud de un registro nacional o regional sustituido. Esta modificación entró en vigor el 1 de abril de 2007.

⁵ Véase el párrafo 28 del documento GT/PM/VI/10, *Comment on Some of the Rules of the Draft Common Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* (Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Protocolo de Madrid de 1989).