

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

**Undécima reunión  
Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2013**

### **INFORMACIÓN RELATIVA A LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS, EL ATAQUE CENTRAL Y LA TRANSFORMACIÓN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. Según dispone la Regla 22 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el Reglamento Común”), cuando, de conformidad con el Artículo 6.3) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas o el Artículo 6.3) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente), la protección resultante del registro internacional no pueda ser invocada parcial ni totalmente, como consecuencia de la cesación total o parcial de los efectos de la marca de base – de la que el registro internacional depende por un período de cinco años a partir de la fecha de registro, la Oficina de origen deberá notificar ese hecho a la Oficina Internacional, que procederá entonces a cancelar el registro internacional, según el alcance pedido en la notificación.
2. Ese procedimiento se examinó en el documento MM/LD/WG/8/4, titulado “¿Cómo podría aplicarse un mecanismo de ataque central en ausencia del requisito de una marca de base?”, que fue objeto de debate durante la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”). En dicho documento se señala que la información que guarda la Oficina Internacional acerca de las notificaciones previstas en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común no determina en qué medida las cancelaciones de los registros internacionales sean consecuencia de la simple cesación de los efectos (tras una denegación de oficio, limitación, abandono o retirada de la marca de base) o, de hecho, sean consecuencia

de lo que podría considerarse como un “ataque”, en el sentido de una oposición u otra acción entablada por terceros. De ahí que la Oficina Internacional no cuente con información alguna sobre la real incidencia que el mecanismo actual de ataque central tiene en el sistema de Madrid.

3. En el documento también se señala que las Oficinas interesadas no comunican a la Oficina Internacional la información relativa a la transformación, prevista en el Artículo 9*quinquies* del Protocolo, que permite convertir los registros internacionales en solicitudes nacionales o regionales en las Partes Contratantes designadas, tras la cancelación de un registro internacional después de la cesación de los efectos de una marca de base.

4. Esos procedimientos se examinaron nuevamente en el documento MM/LD/WG/9/3, titulado “Información relativa a la cesación de los efectos y la transformación”, que fue objeto de examen durante la novena reunión del Grupo de Trabajo. En el documento se compila información respecto de la cesación de los efectos y la transformación en las Oficinas de 24 Partes Contratantes que participaron voluntariamente en un proceso de recopilación de información, durante un período de seis meses, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010. El documento no pretende analizar su contenido ni formular comentarios al respecto; por lo tanto, las delegaciones extrajeron sus propias conclusiones a partir de la información puesta a disposición en el documento. El Grupo de Trabajo llegó a un acuerdo sobre la necesidad de recopilar información adicional y más precisa sobre la cesación de los efectos y, concretamente, sobre el ataque central y la transformación.

5. En el contexto antes mencionado, el Grupo de Trabajo decidió solicitar a la Oficina Internacional que llevara a cabo otro proceso destinado a recabar información y preparara un documento en el que se recopilara información adicional y más precisa sobre las notificaciones de cesación de los efectos, ataque central y transformación. El procedimiento correspondiente a recopilación de la información sobre notificaciones de cesación de los efectos y transformación se expuso en detalle en el Anexo de la Nota C.M 1374, de fecha 15 de noviembre de 2011. En ese marco, se solicitó a las Oficinas de las Partes Contratantes del sistema de Madrid que recopilaran información durante un año, es decir, del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012.

6. Las Oficinas de las 29 Partes Contratantes siguientes confirmaron su disposición a participar en el proceso propuesto: Alemania (DE), Bélgica (BX), España (ES), Estados Unidos de América (US), ex República Yugoslava de Macedonia (MK), Federación de Rusia (RU), Georgia (GE), Israel (IL), Japón (JP), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (BX), Marruecos (MA), Noruega (NO), Países Bajos (BX), Polonia (PL), Portugal (PT), República Checa (CZ), República de Corea (KR), República de Moldova (MD), Rumania (RO), Serbia (RS), Singapur (SG), Suecia (SE), Suiza (CH), Turquía (TR), Ucrania (UA), Unión Europea (EM) y Zambia (ZM).

7. Las Oficinas de las Partes Contratantes participantes fueron Oficinas de origen en el 67,95 por ciento del número total de solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012. Esas Oficinas también fueron objeto del 52,39 por ciento de todas las designaciones durante el período indicado.

8. Se solicitó a las Oficinas que habían estado de acuerdo en proporcionar a la Oficina Internacional la información pedida que, durante el proceso, procuraran averiguar los motivos que dieron origen a una notificación de cesación de los efectos. Cuando la notificación prevista en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común fue consecuencia de la intervención de un tercero, se solicitó a las Oficinas que informaran que esa cesación de los efectos parecía ser consecuencia de un ataque central.

9. Las Oficinas podían presentar la información solicitada, caso por caso, insertando una referencia a la posibilidad de que se tratara de un ataque central, en la Parte V del formulario tipo N° 9 o en un formulario equivalente de confección propia. Como alternativa, las Oficinas podían transmitir dicha información al final del proceso, en forma de resumen, indicando el número de notificaciones de simple cesación de los efectos y de notificaciones de cesación de los efectos que parecían haber sido consecuencia de un ataque central, incluyendo un desglose de las cancelaciones totales y parciales.

10. Quedó entendido que las notificaciones de cesación de los efectos enviadas a la Oficina Internacional por las Oficinas participantes que no informaron acerca de casos de ataque central serían consideradas como notificaciones de simple cesación de los efectos.

11. En lo que concierne a la transformación, también se dio a las Oficinas la opción de presentar información caso por caso o de presentarla al final del proceso, simplemente indicando el número de peticiones que, en virtud del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo, la Oficina había recibido durante el período mencionado.

12. Se solicitó a las Oficinas participantes que enviara la información a la Oficina Internacional a más tardar el 15 de enero de 2013.

13. Las Oficinas participantes informaron que, durante el proceso, enviaron 2.527 notificaciones de cesación de los efectos; sin embargo, cabe observar que esas Oficinas informaron que tan solo 618 de esas notificaciones parecían ser consecuencia de un ataque central. Durante el mismo período, esas Oficinas fueron las Oficinas de origen en 29.770 solicitudes internacionales. Por último, las Oficinas participantes informaron acerca de 127 transformaciones. En el Cuadro I figura un resumen de las principales conclusiones.

#### Cuadro I

*Solicitudes internacionales, notificaciones de cesación de los efectos, cesación de los efectos que parecen ser consecuencia de un ataque central y transformaciones del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012*

Parte Contratante	Solicitudes internacionales	Notificaciones de cesación de los efectos	Cesación de los efectos que parece ser consecuencia de un ataque central	Transformación
BX	1.810	47	3	0
CH	2.737	129	0	17
CZ	426	14	7	0
DE	4.455	566	169	2
EM	6.322	600	357	28
ES	761	N/D	0	2
GE	13	1	0	1
IL	181	3	0	0
JP	2.034	115	1	22
KR	510	71	0	N/D
LT	103	19	6	0
LV	79	2	1	N/D
MA	59	0	0	5
MD	62	7	0	1
MK	51	186	1	0

Parte Contratante	Solicitudes internacionales	Notificaciones de cesación de los efectos	Cesación de los efectos que parece ser consecuencia de un ataque central	Transformación
NO	337	29	6	N/D
PL	318	12	0	N/D
PT	170	7	3	0
RO	89	3	0	1
RS	184	7	3	N/D
RU	1.661	17	0	2
SE	223	20	N/D	1
SG	241	10	0	N/D
TR	1.188	135	45	15
UA	359	2	0	5
US	5.397	525	16	25
ZM	0	0	0	0
TOTAL	29.770	2.527	618	127

14. Las Oficinas que participaron en el proceso también proporcionaron otros detalles con respecto a la información presentada en ese marco. Cabe observar que el 67,7 por ciento de esas notificaciones se referían únicamente a una cesación parcial de los efectos, manteniéndose en vigor una parte del registro internacional. Asimismo, prácticamente el 80 por ciento de las notificaciones que parecen ser consecuencia de un ataque central, según lo informado por las Oficinas participantes, se referían a una cesación parcial de los efectos. La información detallada figura en el Cuadro II.

#### Cuadro II

*Notificaciones de cesación de los efectos que parecen ser consecuencia de un ataque central del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012*

Parte Contratante	Notificaciones de cesación de los efectos (CE)	CE total	CE parcial	Ataque central (AC)	AC/CE	AC total	AC parcial
BX	47	21	26	3	6,38%	2	1
CH	129	N/D	N/D	0	0,00%	0	0
CZ	14	6	8	7	50,00%	4	3
DE	566	110	456	169	29,86%	18	151
EM	600	85	515	357	59,50%	48	309
ES	N/D	N/D	N/D	0	0,00%	0	0
GE	1	0	1	0	0,00%	0	0
IL	3	0	3	0	0,00%	0	0
JP	115	32	83	1	0,87%	1	0
KR	71	18	53	0	0,00%	0	0
LT	19	6	13	6	31,58%	2	4
LV	2	2	0	1	50,00%	1	0
MA	0	0	0	0	0,00%	0	0
MD	7	1	6	0	0,00%	0	0
MK	186	47	139	1	0,54%	0	1
NO	29	10	19	6	20,69%	6	0
PL	12	7	5	0	0,00%	0	0
PT	7	3	4	3	42,86%	2	1

Parte Contratante	Notificaciones de cesación de los efectos (CE)	CE total	CE parcial	Ataque central (AC)	AC/CE	AC total	AC parcial
RO	3	N/D	N/D	0	0,00%	0	0
RS	7	4	3	3	42,86%	3	0
RU	17	11	6	0	0,00%	0	0
SE	20	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
SG	10	1	9	0	0,00%	0	0
TR	135	78	57	45	33,33%	25	20
UA	2	2	0	0	0,00%	0	0
US	525	220	305	16	3,05%	16	0
ZM	0	0	0	0	0,00%	0	0
TOTAL	2.527	664	1.711	618	24,46%	128	490

15. La información sobre “ataque central” y transformación para el período transcurrido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, que figura en el presente documento, se basa en los datos facilitados por las Oficinas de las Partes Contratantes que confirmaron su disposición a participar en el proceso propuesto por el Grupo de Trabajo. Con arreglo a los datos suministrados a la Oficina Internacional, en total solo 618 casos de cesación de los efectos parecen ser consecuencia de un ataque central; las Oficinas participantes informaron acerca de un total de tan solo 127 casos de transformación.

### Cuadro III

*Comparación entre los procesos de recopilación de información sobre cesación de los efectos, ataque central y transformación del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010 y del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012*

	Solicitudes internacionales	Notificaciones de cesación de los efectos(CE)	CE total	CE parcial	Ataque central (AC)	AC total	AC parcial	AC/CE
1 de julio a 31 de diciembre de 2010	14.104	1.240	500	740	215	64	151	17,33%
1 de diciembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012	29.770	2.527	664	1.711	618	128	490	24,46%

16. Como ya se indicara, la duración del proceso anterior de recopilación de información fue de seis meses. Por considerar que ese período no bastaría para extraer conclusión alguna, el Grupo de Trabajo pidió que se realizara un nuevo proceso de recopilación de información, durante un período de 12 meses. Comparando los resultados globales de ambos procesos, una vez descontado el efecto del distinto número de Oficinas participantes en cada uno de los procesos, puede decirse que se duplicó el número de solicitudes internacionales presentadas y el número de notificaciones de cesación de los efectos enviadas, según lo informado por las Oficinas de las Partes Contratantes que participaron en esos procesos. Ello responde razonablemente a las expectativas y guarda coherencia con la mayor longitud del segundo proceso. Esa conclusión lleva claramente a pensar que la incidencia global de las notificaciones de cesación de los efectos en el sistema de Madrid se mantiene constante. Se observa que ha aumentado por encima de las expectativas el número de notificaciones de cesación de los efectos que puedan ser consecuencia de acciones entabladas por terceros. Cabe observar que ese aumento puede atribuirse a dos Partes Contratantes, Alemania y la Unión Europea.

17. Las conclusiones de ambos procesos de recopilación de información confirman que una abrumadora mayoría de las notificaciones de cesación de los efectos enviadas por las Oficinas de las Partes Contratantes que participaron en el proceso, a saber, más del 82 por ciento y más del 75 por ciento, no se envió como consecuencia de acciones entabladas por terceros. El hecho de que la mayoría de las notificaciones de cesación de los efectos que no se originaron en acciones entabladas por terceros se refirieran solo a parte de los productos o servicios para los que se había solicitado la protección en la solicitud internacional deja claramente entender que esas notificaciones fueron resultado de medidas tomadas de oficio en el transcurso de procedimientos ordinarios de tramitación de la marca de base en la Parte Contratante de la Oficina de origen. En cualquier caso, puede inferirse que, con toda probabilidad, una abrumadora mayoría de notificaciones de cesación de los efectos enviadas por las Oficinas de las Partes Contratantes participantes no corresponde a verdaderos y propios casos de ataque central.

18. Además, las conclusiones antes mencionadas confirman que una porción relativamente pequeña de las notificaciones de cesación de los efectos enviadas por las Oficinas de las Partes Contratantes que participaron en el proceso, a saber, el 17 por ciento y el 24, se originaron en acciones entabladas por terceros en lo que se ha considerado como casos probables de ataque central. Puede inferirse que, con toda probabilidad, solo una fracción de las notificaciones antes mencionadas que se originaron en acciones entabladas por terceros pueden, de hecho, corresponder a verdaderos y propios casos de ataque central, entendido éste como “un único procedimiento para el ataque y la invalidación de un registro internacional”<sup>1</sup>.

## LABOR FUTURA

19. Los datos sobre cesación de los efectos, ataque central y transformación llevan a extraer una conclusión adicional: ninguno de ellos es un mecanismo utilizado a menudo en el sistema de Madrid. En consecuencia, sería dable inferir que su presencia -y, eventualmente, su ausencia- en el sistema no produce ni produciría un efecto significativo en el equilibrio global de los intereses en juego en el funcionamiento del sistema de Madrid en su conjunto. Podría resultar útil recordar en esta etapa que los dos procesos sobre información estadística relativa a la cesación de los efectos, el ataque central y la transformación tuvieron por objeto contextualizar los debates ulteriores sobre eventuales mecanismos alternativos al ataque central y, desde una perspectiva más amplia, la cesación de los efectos; ello, a su vez, incide en la solidez de los registros internacionales y los esfuerzos del Grupo de Trabajo por elaborar un sistema de Madrid más atractivo y fácil de utilizar.

20. Cabe recordar que el Grupo de Trabajo examinó y dejó de lado la posibilidad de eliminar la particularidad constituida por la marca de base y la incidencia de la cesación de los efectos y el ataque central en el registro internacional –aunque más no sea, porque una decisión en ese sentido exigiría la convocación de una conferencia diplomática para modificar los tratados.

21. Durante la novena reunión del Grupo de Trabajo, se examinó una alternativa a la modificación formal de las disposiciones sobre cesación de los efectos. Se trataba de la posibilidad de suspender la vigencia del principio de dependencia. Cabe recordar que un número considerable de delegaciones estuvo a favor de tomar en consideración esta opción como medio de agilizar el funcionamiento del sistema de Madrid, manteniendo al mismo tiempo todas sus características actuales sin modificación.

---

<sup>1</sup> Publicación de la OMPI N° 880, 1991, página 45.

22. A la luz de los resultados del último proceso sobre cesación de los efectos, ataque central y transformación, convendría al Grupo de Trabajo ponderar nuevamente la suspensión mencionada de la vigencia del principio de dependencia.

23. Por lo que atañe al concepto de dependencia, puede resultar útil mencionar una consideración preliminar. Por norma, cuando se habla de la “dependencia”, se hace referencia al hecho de que la protección concedida por el registro internacional está vinculada al destino de la marca de base durante un período de cinco años calculado a partir de la fecha del registro internacional. Sin embargo, el registro internacional depende de la marca de base en muchos otros aspectos, es decir, antes de dar lugar a un registro internacional, una solicitud internacional, y la marca que contiene, deben reflejar la marca de base en lo que respecta a una serie pertinente de elementos: la correspondencia de solicitantes/titulares, los requisitos de color, los requisitos sobre la naturaleza de la marca (tridimensional, sonora, de certificación, colectiva, marca de garantía), la correspondencia de la descripción, la identidad de las marcas, la correspondencia de los productos y servicios, etcétera. Esa dependencia es más intensa que la que se refiere al período de cinco años y vincula a la marca internacional más allá de él. El vínculo mencionado entre la marca de base y la marca internacional contribuye a la calidad y coherencia del registro internacional y es un elemento de seguridad jurídica del sistema de Madrid en general. Cabe observar que la suspensión de la vigencia del principio de dependencia que se examina en este contexto no incide en los aspectos y los efectos antes mencionados y se limita al concepto restringido de dependencia relacionada con la protección concedida por el registro internacional durante su primer período de cinco años.

24. Desde una perspectiva jurídica, la suspensión de la vigencia del principio de dependencia significa fundamentalmente que no serían de aplicación los Artículos 6.3) tanto del Arreglo como del Protocolo. Esas disposiciones establecen que la protección resultante del registro internacional ya no puede invocarse si el efecto de la marca de base ha cesado durante el período de dependencia de cinco años.

25. Debería ser la Asamblea de la Unión de Madrid la que adopte la decisión de suspender la vigencia del principio de dependencia. Puesto que se trataría de una mera suspensión de la vigencia de las disposiciones en cuestión, esa suspensión sería reversible, es decir, la Asamblea podría decidir que la suspensión tenga una duración determinada, que pueda ser derogada por la Asamblea en cualquier momento, o ambas opciones. Así pues, suspender la vigencia del principio de dependencia constituiría un enfoque flexible que permitiría a los miembros del sistema de Madrid, así como a los usuarios y a terceros, evaluar los efectos que produce en el funcionamiento y la evolución del sistema.

26. Es posible que suspender la vigencia del principio de dependencia produzca, en definitiva, resultados beneficiosos que no son despreciables. Algunos de ellos fueron examinados en el marco de la posibilidad de eliminar el requisito de la marca de base. Los efectos de esa suspensión se detallan brevemente a continuación:

a) se fortalecería la solidez del registro internacional, pues su destino no dependería de las vicisitudes de la marca de base;

b) la decisión de suspender la vigencia del principio de dependencia también redundaría en beneficio de la seguridad jurídica: en el contexto actual, la pérdida de la protección que deriva del registro internacional es un resultado mecánico de la cesación de los efectos de la marca de base, sin embargo, ni siquiera en casos de “ataque central” puede determinarse con certeza que existió la intención de atacar el registro internacional como tal, y no únicamente la marca de base;

c) los mecanismos para atacar el registro internacional como tal seguirían estando a disposición en las Partes Contratantes designadas, es decir que el equilibrio jurídico no se modificaría en su esencia. Cabe admitir que esos “ataques locales” supondrían costos mayores que los ataques centrales, pero hay elementos que considerar a la hora de analizar la suspensión de la vigencia del principio de dependencia, a saber, tanto el hecho de que la importancia cuantitativa de la cesación de los efectos no es considerable, como el hecho de que no puede determinarse la verdadera intención de atacar los registros internacionales como tales mediante la cesación de los efectos de la marca de base. Cuando prevalece el interés en atacar un registro internacional, la necesidad de utilizar medios jurídicos nacionales no debería disuadir a terceros de hacerlo. Un efecto adicional sería la posibilidad de determinar cuándo la cesación de los efectos está dirigida hacia la eliminación del registro internacional como tal desde el punto de vista jurídico;

d) se respetaría en mayor medida la soberanía jurídica de las Partes Contratantes designadas, pues la invalidación de un registro internacional no dependería de una decisión tomada por una jurisdicción extranjera no respecto del registro internacional, sino de la marca de base, en su caso fundándose en motivos que no serían de aplicación en la Parte Contratante designada de que se trate;

e) la transformación fue introducida en el Protocolo como un medio de equilibrar la vulnerabilidad de los registros internacionales basados en solicitudes. Sin embargo, la transformación, como demuestran los procesos realizados por el Grupo de Trabajo, no es de utilización generalizada. Ello puede deberse a los costos adicionales que se generan al tramitar nuevas solicitudes en las Partes Contratantes designadas de que se trate. Suspender la vigencia del principio de dependencia disminuiría esta desventaja;

f) si bien no se dan muchos casos de cesación de los efectos y ataque central, la suspensión de la vigencia del principio de dependencia podría tener una “incidencia psicológica” positiva sobre los posibles usuarios del sistema que perciben la cesación de los efectos y el ataque central como disuasivos de la presentación de solicitudes internacionales;

g) suspender la vigencia del principio de dependencia también tendría incidencia positiva en el volumen de trabajo de las Oficinas de las Partes Contratantes y la Oficina Internacional, al reducir el número de transacciones realizadas por esos actores o en el marco del sistema de Madrid. De manera análoga, la gestión de las carteras de marcas de los usuarios se vería simplificada;

h) suspender la vigencia del principio de dependencia también serviría para atender mejor la diversidad lingüística de las partes que constituyen el sistema de Madrid. En determinadas Partes Contratantes de cultura no latina, el hecho de que se exijan caracteres latinos para la marca de base representa un real impedimento a la utilización del sistema de Madrid, debido a la incomodidad del requisito de uso de la marca de base para evitar la cancelación o la revocación;

i) se sostiene que la suspensión de la vigencia del principio de dependencia establecería un equilibrio entre el interés de determinadas Partes Contratantes en que se mantenga el requisito de una marca de base y la realidad de que para numerosos usuarios es posible que presentar directamente solicitudes internacionales responda mejor a sus necesidades reales y su comodidad. A ese respecto, debería considerarse que el requisito de la marca de base es una característica del sistema de Madrid que no está reflejada en los sistemas nacionales o regionales de marcas; aunque se mantenga ese requisito, suspender la vigencia del principio de dependencia podría introducir un elemento de modernización el sistema de Madrid, dándole mayor flexibilidad y poniéndolo en sintonía con la mayoría de los entornos de marcas tanto de las Partes Contratantes como del resto del mundo;



j) como se ha declarado anteriormente, la suspensión de la vigencia del principio de dependencia no afectaría las características fundamentales del sistema de Madrid, que se mantendrían; antes bien, permitiría a la Unión de Madrid evaluar los efectos de una nueva modalidad en el sistema y examinar su evolución con mejor capacidad de juicio. Por su propia naturaleza, la suspensión es reversible, pudiéndose limitar su duración, y existe la posibilidad de que la Asamblea la derogue, de ser necesario; ello constituiría una red de seguridad en caso de introducirse la suspensión de la vigencia del principio de dependencia.

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

*i) examinar lo expuesto en el presente documento;*

*ii) formular comentarios y extraer conclusiones sobre la información contenida en el presente documento; y*

*iii) dar orientación a la Oficina Internacional sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales acerca de la cesación de los efectos y la transformación.*

[Fin del documento]