

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

**Duodécima reunión
Ginebra, 20 a 24 de octubre de 2014**

PROPUESTA PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 6 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. A solicitud 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 su undécima reunión, en este documento se analizan todos los aspectos de la suspensión de la dependencia, se abordan las distintas cuestiones que han surgido durante los debates de las reuniones previas del Grupo de Trabajo y se propone una suspensión temporal de la operación del principio de dependencia.

ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

2. Antes del Acta de Niza¹ del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Arreglo”), se consideraba que un registro internacional era una extensión del registro de la marca registrada en el país de origen. Un cambio (como un cambio en la titularidad) del registro de base, o cualquier cancelación del mismo, tenía un efecto correspondiente de manera automática en el registro internacional.

¹ El Acta de Niza se adoptó en 1957 y entró en vigor en 1966. En la versión original (1891) del Arreglo, el primer párrafo del Artículo 9 decía que la Administración del país de origen notificará a la Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, transmisiones y otros cambios que puedan tener lugar en relación con la titularidad de la marca.

3. Esta dependencia del registro de base continuaba mientras existiera el registro internacional. Según el Acta de Wáshington (1911), un registro internacional podía transmitirse a un nuevo titular de otro país contratante si el nuevo titular tenía un registro nacional de la marca en ese país, del que comenzaría a depender el registro internacional. Este país se consideraba entonces el país de origen para la aplicación de las disposiciones del Arreglo y su Reglamento.

4. En el Acta de Londres (1934) del Arreglo se flexibilizó el principio de dependencia al permitir efectuar un cambio parcial en la titularidad del registro internacional. El Artículo 9.1)² se modificó para recoger que la Administración del país de origen notificará a la Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, cambios en la titularidad y otros cambios realizados en el Registro nacional, siempre y cuando esos cambios afecten al registro internacional.

5. El principio de dependencia se debilitó aún más con el Acta de Niza (1957) del Arreglo de Madrid, por la que la duración de la dependencia se limitó a cinco años desde la fecha del registro internacional, y se restringieron los efectos de la dependencia a los casos en los que la marca nacional registrada en el país de origen dejara de gozar de protección jurídica en ese país. Excepto en las situaciones donde se aplicaran estas condiciones, los cambios en el Registro nacional dejaron de repercutir en el registro internacional.

6. Antes de la mencionada Acta de Niza, “país de origen” se refería al país del titular de la inscripción y, por consiguiente, cambiaba cuando se inscribía una transmisión a una persona establecida en otro país. Desde el Acta de Niza, “país de origen” se refiere simplemente al país por medio de cuya Oficina se presentó originalmente la solicitud internacional. El país de origen ya no cambia cuando se produce una modificación en la titularidad del registro internacional. En particular, aunque el registro internacional se transmita a una persona de un país que no sea el país de origen, el registro sigue dependiendo del registro de base original durante el resto del período de dependencia de cinco años.

7. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas³ (denominado en adelante “el Protocolo”) introdujo en el Artículo 9^{quinquies} la posibilidad de la transformación, con lo cual se suavizaron los efectos de la dependencia. Cuando un registro internacional se cancela debido a la cesación del efecto de la marca de base, el titular podrá mantener intactos sus derechos mediante la “transformación” de estos derechos en solicitudes nacionales o regionales en cada una de las Partes Contratantes en que el registro internacional surtió efecto. Si dicha transformación se solicita en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de cancelación en el Registro Internacional, sus solicitudes nacionales o regionales se beneficiarán de la fecha del registro internacional y de su fecha de prioridad (si la hubiere).

8. Con la reciente derogación de la cláusula de salvaguardia, la mayoría de las designaciones se rigen efectivamente por el Protocolo y, como resultado, la mayoría de los usuarios del Sistema de Madrid pueden aprovechar la transformación si se cancela el registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base.

² El Artículo 9.1) decía que la Administración del país de origen notificará igualmente a la Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, transmisiones y otros cambios introducidos en la inscripción de la marca en el registro nacional, si esos cambios afectan al registro internacional.

³ Fue adoptado en 1989, entró en vigor en 1995 y comenzó a funcionar el 1 de abril de 1996.

EFFECTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE MADRID

A. DEPENDENCIA Y MALA FE

9. La dependencia se preservó como un mecanismo para equilibrar el interés de los titulares de derechos y de terceros, y nunca tuvo la intención de servir como mecanismo supranacional para combatir la propagación de la mala fe. Asimismo, no existe información sobre la incidencia de las solicitudes de mala fe en el Sistema de Madrid ni hay pruebas que demuestren que el Sistema de Madrid facilita la propagación de solicitudes de mala fe a través de sus Partes Contratantes. Las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), deberán poseer mecanismos aprobados en sus correspondientes legislaciones nacionales para combatir la propagación de la mala fe.

10. En realidad, se ha argumentado que el Sistema de Madrid, como mecanismo que proporciona una fecha de entrada en vigor uniforme y anterior en las Partes Contratantes designadas, podría utilizarse de forma eficaz para evitar la usurpación de marcas.

B. EL EFECTO EN LA CARGA DE TRABAJO DE LAS OFICINAS

11. Con arreglo a los tratados del Sistema de Madrid, las Oficinas de origen tienen la obligación de supervisar el estado de los registros y las solicitudes de base, así como de los registros resultantes de solicitudes de base, a fin de determinar si estos han dejado de tener efecto y, en ese caso, notificar a la Oficina Internacional y solicitar que el registro internacional se cancele de forma oportuna. Esta obligación se extiende más allá del período de dependencia, dado que el resultado final de las acciones iniciadas durante el período de dependencia y que acarrearán una cesación de los efectos de la marca de base podrá comunicarse a la Oficina de origen varios años más tarde.

12. La dependencia ha incrementado la carga de las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, según demuestra el número de notificaciones enviadas en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominado en adelante “el Reglamento Común”), en comparación con la cantidad de registros internacionales en los que esas Oficinas actúan como Oficinas de origen. En 2013, la Oficina Internacional inscribió cancelaciones en relación con 4.440 registros internacionales, debido a la cesación de los efectos de la marca de base, previa petición de 42 Oficinas. El mismo año, esas Oficinas actuaron como Oficinas de origen con respecto a 43.495 registros internacionales⁴. En términos generales, en 2013 se inscribió una cancelación debido a la cesación de los efectos de la marca de base por cada 10 registros internacionales que entraron en vigor ese año; en 2001, fue una cancelación por cada 133 registros internacionales (véanse los Cuadros I y II del Anexo II).

C. EL EFECTO EN LA FLEXIBILIDAD PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL BASADA EN UNA SOLICITUD

13. El índice de crecimiento en relación con las inscripciones de cancelaciones resultantes de la cesación de sus efectos es significativamente superior al de los registros internacionales. Como figura en el Anexo II de este documento, entre 2001 y 2013, el número de inscripciones de cancelaciones resultantes de la cesación de sus efectos aumentó en un 4.353%, mientras

⁴ En 2013 entraron en vigor 44.414 registros internacionales.

que la cantidad de registros internacionales se incrementó en un 85% (véanse el Cuadro II y el Gráfico I del Anexo II). El aumento acelerado en el número de inscripciones de cancelaciones resultantes de la cesación de sus efectos podría atribuirse a la práctica de presentación de solicitudes de los usuarios, quienes, cada vez más, presentan solicitudes internacionales basadas en una solicitud de base.

14. En cualquier caso, la dependencia podría socavar la flexibilidad para presentar una solicitud internacional basada en una solicitud de base — como se recoge en el Protocolo —, dado que, tal y como se ha comunicado al Grupo de Trabajo⁵, las Oficinas no envían la mayoría de las notificaciones en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común como resultado de la acción de un tercero. Cuando una notificación prevista en la Regla 22 se envía de oficio, lo más probable es que concierna a una solicitud de base y no a un registro de base. La dependencia podría afectar desproporcionadamente a los registros internacionales conseguidos con una solicitud de base, lo cual dota al Sistema de Madrid de mayor rigidez.

D. EL EFECTO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA

15. La dependencia se percibe como un factor de debilitamiento injustificado para los registros internacionales, lo cual los situaría en un nivel inferior con respecto a las marcas nacionales, dado que las decisiones judiciales o administrativas tomadas en el ámbito de jurisdicción de la Oficina de origen podrían afectar negativamente al registro internacional y a la protección obtenida en todas las Partes Contratantes designadas.

16. Asimismo, las decisiones judiciales finales u otras decisiones que hayan propiciado la cesación de los efectos de la marca de base pueden tomarse y comunicarse a las Oficinas de origen mucho después de la expiración del período de dependencia de cinco años, ya que basta con que la medida que suponga la cesación de los efectos se inicie dentro de ese período. Por consiguiente, la dependencia incide negativamente en la seguridad jurídica de forma adicional.

E. EL EFECTO EN LA CRECIENTE UTILIZACIÓN

17. La dependencia se percibe como un elemento disuasorio para el uso del Sistema de Madrid, puesto que los solicitantes potenciales pueden abstenerse de presentar solicitudes internacionales debido a la vulnerabilidad de los registros internacionales.

18. Durante los debates anteriores, las delegaciones de determinadas Partes Contratantes con economías en rápido crecimiento orientadas a la exportación han declarado que las empresas de sus países pueden ser reacias a utilizar el Sistema de Madrid y, en su lugar, pueden recurrir a la vía de París debido a las preocupaciones generadas por la dependencia. Esas preocupaciones propician una infrautilización del sistema, con todas las consecuencias que eso conlleva, como, por ejemplo, pérdidas de eficiencia y de economías de escala.

19. Esto podría ser particularmente relevante en las Partes Contratantes que utilizan caracteres no latinos, pues los titulares presentan una nueva marca de base en caracteres latinos para conseguir un mejor reconocimiento de la marca en los mercados de exportación. Puede que esta “nueva” marca de base no se emplee en su mercado nacional, sobre todo si los titulares ya gozan ahí de protección para una marca en caracteres no latinos. En función de la legislación aplicable en el ámbito de jurisdicción de la Oficina de origen, dichas marcas pueden ser vulnerables a acciones de cancelación por falta de utilización, con lo que se añade otro incentivo más para no usar el Sistema de Madrid.

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/11/4, página 3.

20. El Grupo de Trabajo necesitaría sopesar la ventaja de mantener la operación del principio de dependencia frente a su efecto restrictivo en el crecimiento del Sistema de Madrid, producto de la falta de incentivos a las empresas de las Partes Contratantes para utilizar el sistema.

F. EL EFECTO EN LOS COSTOS DE PRESERVAR LA PROTECCIÓN; LA TRANSFORMACIÓN

21. La transformación fue introducida en el Protocolo como un medio de equilibrar la vulnerabilidad de los registros internacionales basados en solicitudes. Con todo, parece que la transformación no está funcionando como estaba previsto, a tenor de los ejercicios de recopilación de datos sobre dependencia que se han comunicado previamente al Grupo de Trabajo⁶.

22. Las Oficinas que participan en los ejercicios anteriormente mencionados indicaron que, en los 18 meses que duraron esos ejercicios, solamente recibieron 223 peticiones de transformación. Para ofrecer cierta perspectiva, 37.826 designaciones se vieron afectadas por la inscripción de una cancelación resultante de la cesación de sus efectos, solamente en 2013 (véase el Cuadro I del Anexo II).

23. El Sistema de Madrid proporciona mejoras en la relación costo-eficacia que permiten a las pequeñas y medianas empresas (pymes) acceder a la protección mundial de marcas. La dependencia, cuando ocasiona la cancelación del registro internacional, no hace más que eliminar esas mejoras. Un posible motivo de la utilización relativamente baja de la transformación puede ser los costos adicionales en los que se incurre al presentar nuevas solicitudes en las Partes Contratantes designadas en cuestión.

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER LA OPERACIÓN DE UN TRATADO O DE UNA DISPOSICIÓN DEL MISMO

A. SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRATADOS O DE DISPOSICIONES QUE FIGUREN EN ELLOS

24. 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.

25. 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 operación de tratados. La denuncia, la terminación o la suspensión de la operación de un tratado no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Convención (Artículo 42.2) de la Convención de Viena). En el Artículo 57 de la Convención de Viena se indica 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".

⁶. *Ibíd.* y en el documento MM/LD/WG/9/3, página 4.

B. DISPOSICIONES EXPRESAS DE LOS TRATADOS DE LA OMPI

26. 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).

27. 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.

C. TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DE COMÚN ACUERDO

28. Un tratado puede terminarse, o suspenderse su operación, 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.

29. 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 el Artículo 10.3)c) se explica un procedimiento para obtener el voto de cualquier miembro que no estuviera presente cuando se tomó la decisión en la Asamblea.

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

D. PRECEDENTES RELEVANTES EN LA OMPI EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DE UN TRATADO

31. 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.

32. El Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (FRT) corrió igual suerte. El Tratado se finalizó 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.

33. Más recientemente, a fin de reducir la complejidad del Sistema de La Haya para el 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 (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 Londres (1934), a través de la recepción del consentimiento para la terminación (firmado por una autoridad competente) por parte de los 15 Estados Contratantes.

34. 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 de los Estados miembros competente 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.

E. PRECEDENTE RELEVANTE EN EL SISTEMA DE MADRID

35. Cabe mencionar un último precedente, ya que concierne al Arreglo de Madrid y la suspensión de la operación 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 9*bis*.1)⁷ del Arreglo.

36. En la última frase del Artículo 9*bis*.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 9*bis*.1) han dejado de tener su justificación jurídica original, la Oficina Internacional propuso que esta frase dejara de aplicarse⁸. La Asamblea de la Unión de Madrid decidió que la Oficina Internacional dejara de aplicar la última frase del Artículo 9*bis*.1) del Arreglo de Madrid con carácter inmediato⁹.

F. DECISIÓN DE SUSPENDER LA OPERACIÓN DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

37. Por consiguiente, la decisión de suspender la operación del principio de dependencia debería tomarla la Asamblea de la Unión de Madrid, ya que sería una situación muy similar a la descrita con anterioridad.

⁷ La última frase del Artículo 9*bis*.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”.

⁸ Véase el documento MM/A/XXVI/1.

⁹ Véase el documento MM/A/XXVI/3.

38. Dado que se trataría de una simple suspensión de la operación de las disposiciones en cuestión, la suspensión sería reversible, es decir, la Asamblea podría decidir que la suspensión fuera temporal o podría derogarla en cualquier momento. La Asamblea tomaría una decisión sobre las consecuencias de la suspensión; la suspensión entraría en vigor a partir de la fecha que se convenga y no tendría efecto retroactivo. Como resultado, una suspensión de la operación de las disposiciones en cuestión de los Tratados de Madrid no afectaría a los derechos y las obligaciones de las partes antes de la fecha en la que dicha suspensión entre en vigor.

CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE SUSPENSIÓN DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

A. EFECTOS EN EL MARCO JURÍDICO

39. La suspensión de la operación del principio de dependencia básicamente significaría que los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo y el Protocolo dejarían de aplicarse; en esas disposiciones se estipula que la protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada durante el período de dependencia de cinco años si el efecto de la marca de base ha cesado.

40. No sería necesario suspender la operación del Artículo 9 *quinquies* del Protocolo, porque la aplicación de esta disposición depende de la cancelación de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base. Si se suspende el Artículo 6, no cabría la posibilidad de cancelar un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base y, por lo tanto, ya no existiría la necesidad de pedir la transformación. Sin embargo, la transformación seguiría estando disponible para aquellos registros internacionales que siguen sujetos a la dependencia.

41. Varias disposiciones específicas del Reglamento Común también se verían afectadas por la propuesta de suspensión de las disposiciones pertinentes del Artículo 6. Las Oficinas de origen dejarían de estar obligadas a notificar a la Oficina Internacional de la cesación de los efectos de las marcas de base en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común con respecto a aquellos registros internacionales para los que se suspenda la operación del principio de dependencia. Cuando la marca de base sea objeto de división o fusión, la Oficina de origen dejaría de estar obligada a notificar a la Oficina Internacional esos eventos con arreglo a la Regla 23. Por último, los puntos viii) y xi) de la Regla 32.1)a) también dejarían de aplicarse cuando conciernan a la publicación de datos relevantes en virtud de las Reglas 22 y 23 en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

B. OTRAS CONSECUENCIAS

Preservación del requisito de una marca de base

42. Aún seguiría existiendo el requisito de una marca base; no se vería afectada la necesidad de una correspondencia entre la marca objeto de la solicitud internacional y la marca de base. La primera aún debería reflejar la marca de base en una serie de elementos relevantes, como los solicitantes o titulares, la naturaleza de la marca y sus diversas reivindicaciones, y la lista de productos y servicios. La Oficina de origen aún tendría que certificar esta correspondencia al presentarse una solicitud internacional.

Modernización del Sistema de Madrid

43. Cabe recordar que el requisito de una marca de base es una característica del Sistema de Madrid que no reflejan los sistemas nacionales o regionales de marcas. Aunque se mantenga este requisito, la suspensión de la operación del principio de dependencia podría modernizar el Sistema de Madrid, convirtiéndolo en un sistema más flexible y en sintonía con los marcos jurídicos en materia de marcas aplicables tanto en las Partes Contratantes como en el resto del mundo.

Mayor seguridad jurídica

44. En la situación actual, la pérdida de la protección que otorga un registro internacional es el resultado mecánico de la cesación de los efectos de la marca de base. Los registros internacionales se fortalecerían, pues su suerte ya no dependería de la marca de base, y se mejoraría la seguridad jurídica. En un contexto de mercado mundial en expansión, reforzar la protección jurídica del registro internacional es de importancia capital para las empresas con alcance internacional.

Preservación del equilibrio de intereses entre los titulares y terceros

45. El equilibrio jurídico entre titulares y terceros no se vería afectado considerablemente, puesto que seguirían estando disponibles los mecanismos para atacar el registro internacional en las Partes Contratantes designadas. Hay que admitir que estos “ataques locales” conllevarían mayores costos, pero se sostiene que estos costos se compensarían con las ventajas estratégicas que ofrece el Sistema de Madrid en su conjunto. Asimismo, la experiencia adquirida con el uso de recursos jurídicos que generan denegaciones provisionales y la existencia de mecanismos de ataque incorporados, como la invalidación, indican que la suspensión de la operación del principio de dependencia no debería ir en detrimento de los intereses de terceros. Los terceros aún tendrían medios de recurso disponibles para preservar sus derechos, según proceda, de conformidad con el marco jurídico de las Partes Contratantes designadas.

46. En el documento MM/LD/WG/11/4 se revelan pocas pruebas de que el ataque central sea un mecanismo utilizado de forma generalizada como tal por parte de terceros. Cuando en las estadísticas se indicaba que la acción de terceros había producido una cesación de los efectos, era más probable que fuera debido al objetivo de preservar o defender un derecho en el país de origen, no necesariamente con la clara intención de eliminar la marca de base y, por consiguiente, el registro internacional como tal.

Preservación del equilibrio de intereses entre los titulares y las Oficinas

47. La situación de las Oficinas de origen en el Sistema de Madrid tampoco se vería afectada negativamente. El requisito de una marca de base seguiría igual, pero la suerte de esa marca de base ya no tendría incidencia en el registro internacional. La función de certificación de la Oficina de origen seguiría sin verse afectada; la calidad de la solicitud internacional se mantendría mediante la certificación emitida por el personal de la Oficina, y los ingresos de la Oficina en concepto de tasas tampoco sufrirían cambios.

48. La suspensión de la operación del principio de dependencia también tendría un impacto positivo en la carga de trabajo de las Oficinas de las Partes Contratantes, puesto que se reduciría el número de operaciones que tendrían que realizar.

Mayor consonancia con el principio de territorialidad

49. La invalidación de la protección resultante de un registro internacional en las Partes Contratantes designadas ya no dependería de una decisión tomada sobre la marca de base en el ámbito de jurisdicción de la Oficina de origen a partir de motivos que pudieran no ser aplicables en las Partes Contratantes designadas en cuestión.

Mayor utilización del Sistema de Madrid

50. La suspensión de la operación del principio de dependencia podría propiciar una mayor utilización del sistema. Por ejemplo, este podría ser el caso en Partes Contratantes donde, tal y como se ha indicado anteriormente, una marca de base registrada en el país de origen en caracteres que no sean los que se emplean normalmente, se perciba como más vulnerable a acciones resultantes de la cancelación por falta de utilización.

PROPUESTA PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

51. Por las razones expuestas con anterioridad, se propone la suspensión de la operación del principio de dependencia respecto de todos los registros internacionales efectuados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021. Esta propuesta proporcionaría un enfoque flexible que permitiría a la Asamblea de la Unión de Madrid evaluar los efectos positivos y negativos de un nuevo desarrollo del sistema.

52. Por consiguiente, se propone además que, en 2021, la Asamblea de la Unión de Madrid realice un examen de los efectos de la suspensión propuesta y tome una decisión sobre su posterior continuación. A menos que la Asamblea decida otra cosa, el principio de dependencia se restablecería por completo en cuanto a los registros internacionales con fecha posterior al 31 de diciembre de 2021.

53. La seguridad jurídica de los registros internacionales objeto de esta propuesta no se pondría en peligro. Una decisión judicial definitiva y posterior u otras decisiones que propicien la cesación de los efectos de la marca de base, como consecuencia de una acción iniciada durante el período de dependencia, no conducirán a la inscripción de una cancelación, ya que la operación del principio de dependencia permanecerá suspendida en lo que a esos registros internacionales se refiere.

54. Por lo tanto, se propone que el Grupo de Trabajo recomiende que la Asamblea de la Unión de Madrid suspenda la operación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo y del Protocolo, a través de la adopción de la siguiente declaración: “Los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo dejarán de aplicarse con respecto a los registros internacionales cuya fecha de registro internacional esté comprendida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021”.

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

i) considerar este documento y formular comentarios al respecto; y

ii) proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre posibles medidas adicionales, como una recomendación a la Asamblea de la Unión de Madrid para suspender la operación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, según se propone en este documento o se modifique de otra forma.

[Siguen los Anexos]

**PROPUESTA PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 2, 3 Y 4 DEL
ARTÍCULO 6 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas**

del 14 de abril de 1891
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934,
en Niza el 15 de junio de 1957,
y en Estocolmo el 14 de Julio de 1967,
y modificado el 28 de septiembre de 1979

[...]

Artículo 6

[Duración de la validez del registro internacional. Independencia del
registro internacional. Cese de la protección en el país de origen]^{*}

- 1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por veinte años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.
- 2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.
- 3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, no podrá ser invocada ni parcial ni totalmente durante el transcurso de cinco años desde la fecha del registro internacional cuando la marca nacional, previamente registrada en el país de origen de conformidad con el Artículo 1, ya no goce total o parcialmente de protección legal en ese país. Ocurrirá lo mismo cuando esa protección legal haya cesado ulteriormente como consecuencia de una acción iniciada antes de la expiración del plazo de cinco años.
- 4) En caso de cancelación voluntaria o de oficio, la Administración del país de origen pedirá la cancelación de la marca a la Oficina Internacional, la cual efectuará dicha operación. En caso de actuación judicial, la Administración antes citada comunicará a la Oficina Internacional, de oficio o a petición del demandante, copia del acta de presentación de la demanda, o de cualquier otro documento que justifique esa presentación, así como de la sentencia definitiva; la Oficina tomará nota de ella en el Registro Internacional.

* [La Asamblea de la Unión de Madrid ha decidido que los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 dejen de aplicarse con respecto a los registros internacionales cuya fecha de registro internacional esté comprendida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021.](#)

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

**Protocolo
concerniente al
Arreglo de Madrid
relativo
al Registro Internacional
de Marcas**

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006
y el 12 de noviembre de 2007

[...]

Artículo 6

**Duración de la validez del registro internacional;
dependencia e independencia del registro internacional***

1) *El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.*

2) *Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.*

3) *La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si*

i) *un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,*

ii) *una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o*

iii) *una oposición a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho*

* [La Asamblea de la Unión de Madrid ha decidido que los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 dejen de aplicarse con respecto a los registros internacionales cuya fecha de registro internacional esté comprendida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021.](#)

recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.

4) *La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.*

[Sigue el Anexo II]

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELATIVA A LAS INSCRIPCIONES DE CANCELACIONES DEBIDAS A LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE**CUADRO I: NOTIFICACIONES DE CESACIÓN DE LOS EFECTOS INSCRITAS EN 2013***

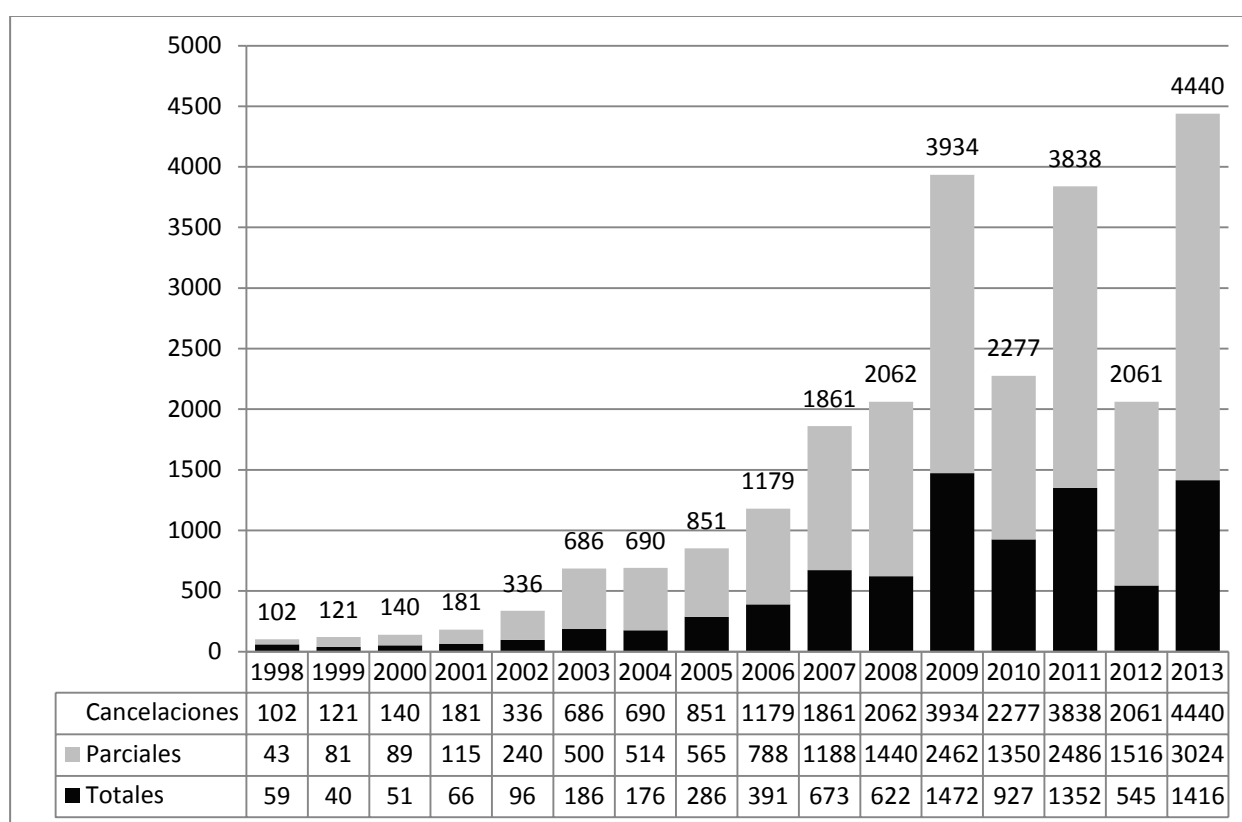
Parte Contratante	Registros internacionales	Notificaciones de cesación de los efectos	Cesación total de los efectos	Cesación parcial de los efectos	Solo el Protocolo	Arreglo y Protocolo	Designaciones afectadas
Alemania (DE)	4.357	560	94	466	512	48	5.197
Australia (AU)	1.195	198	63	135	198		1.092
Austria (AT)	808	113	39	74	94	19	1.410
Belarús (BY)	329	13	4	9	12	1	123
Benelux (BX)	1.784	53	26	27	44	9	567
Bosnia y Herzegovina (BA)	12	1	1			1	8
Bulgaria (BG)	200	11	8	3	7	4	199
China (CN)	2.455	2	1	1	1	1	142
Croacia (HR)	119	3	1	2	3		12
Dinamarca (DK)	372	36	10	26	36		330
Eslovaquia (SK)	100	2	1	1	1	1	29
Eslovenia (SI)	163	2	1	1	2		12
España (ES)	655	5	2	3	4	1	27
Estados Unidos de América (US)	5.893	1.728	702	1.026	1.728		13.315
Estonia (EE)	35	13	3	10	13		88
Federación de Rusia (RU)	1.211	24	18	6	15	9	292
Finlandia (FI)	173	46	8	38	46		383
Francia (FR)	3.514	58	5	53	48	10	646
Hungría (HU)	259	2	2		1	1	53
Irlanda (IE)	55	4	1	3	4		72
Islandia (IS)	125	1	1		1		19
Israel (IL)	142	1		1	1		2
Italia (IT)	2.118	8	8		8		32
Japón (JP)	1.855	189	44	145	189		1.636
Letonia (LV)	110	6	6		2	4	16
Lituania (LT)	104	8	2	6	8		69
Marruecos (MA)	49	1	1		1		6
Noruega (NO)	340	30	9	21	30		158
Nueva Zelandia (NZ)	225	1		1	1		6
Portugal (PT)	208	7	4	3	5	2	66
Reino Unido (GB)	1.580	42	14	28	42		426
República Checa (CZ)	375	17	7	10	15	2	270
República de Corea (KR)	430	84	39	45	84		965
República de Moldova (MD)	55	5	3	2	4	1	27
Rumania (RO)	92	4	2	2	2	2	21
Serbia (RS)	146	16	8	8	16		88
Singapur (SG)	210	5	1	4	5		50
Suecia (SE)	210	13	6	7	13		78
Suiza (CH)	2.885	144	47	97	134	10	1.356
Turquía (TR)	1.254	159	78	81	157	2	2.667
Ucrania (UA)	479	1		1	1		7
Unión Europea (EM)	6.814	824	146	678	821	3	5.864
TOTAL	43.495	4.440	1.416	3.024	4.309	131	37.826

* En 2013 no se inscribió ninguna notificación presentada en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común con respecto a un registro internacional regido solo por el Arreglo.

CUADRO II: ÍNDICE DE AUMENTO DE REGISTROS INTERNACIONALES (RI) E INSCRIPCIONES DE CANCELACIONES DEBIDAS A LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS (CE) (DE 2001 A 2013)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RI	23.985	22.236	21.847	23.379	33.169	37.224	38.471	40.985	35.295	37.533	40.711	41.954	44.414
	4%	-7%	-2%	7%	42%	12%	3%	7%	-14%	6%	8%	3%	6%
CE	181	336	686	690	851	1.179	1.861	2.062	3.934	2.277	3.838	2.061	4.440
	29%	86%	104%	1%	23%	39%	58%	11%	91%	-42%	69%	-46%	115%

GRÁFICO I: INSCRIPCIONES DE CANCELACIONES DEBIDAS A LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS (DE 2009 A 2013)



[Fin del Anexo II y del documento]