

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

**Decimoséptima reunión
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

POSIBLE REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. 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”) acordó, en sus reuniones decimocuarta¹ y decimoquinta, examinar una posible reducción del período de dependencia, como indica su hoja de ruta a mediano plazo.
2. En el presente documento se describen brevemente la historia de la dependencia en el Sistema de Madrid y el contexto en el cual el Grupo de Trabajo ha examinado previamente la dependencia; se exponen asimismo las opciones para la prosecución de los debates sobre este tema por el Grupo de Trabajo.

RESEÑA DE LA DEPENDENCIA

3. La dependencia está reflejada en el Artículo 6.2) y 3) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, denominados “el Protocolo” y “el Arreglo”). En virtud del párrafo 3), la protección resultante del registro internacional ya no podrá ser invocada si el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base son objeto de cancelación, renuncia, revocación, invalidación o han caducado, ya sea en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o en cualquier momento, como consecuencia de acciones que hayan comenzado en ese período de cinco años. Lo mismo será aplicable si la solicitud de base es objeto de una decisión de denegación o se retira, ya sea durante ese período de cinco años o en cualquier momento como consecuencia de acciones que hayan comenzado en ese período.

¹ Véase la “hoja de ruta” en el documento MM/LD/WG/14/6, Anexo IV, revisada en el documento MM/LD/WG/15/5, Anexo II.

4. Cabe señalar que en virtud del Artículo 6.3) del Protocolo, los efectos para el registro internacional de la cesación del efecto de la marca de base se producen automáticamente. La protección resultante del registro internacional pierde su efecto cuando cualquiera de los hechos o decisiones especificados en dicho párrafo da origen a la cesación de los efectos de la marca de base.
5. En virtud del párrafo 4) del Artículo 6, la oficina de origen debe notificar a la Oficina Internacional los hechos o las decisiones especificados en el párrafo 3) de ese Artículo y solicitar la cancelación total o parcial del registro internacional, según el caso.
6. Cuando se adoptó el Arreglo de Madrid, en 1891, la dependencia era perpetua. En la Conferencia Diplomática de Niza, celebrada en 1957, se propuso suprimir la dependencia por considerársela incompatible con el Artículo 6.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial². Se consideró que esa propuesta era demasiado radical y, como solución de compromiso, se limitó la dependencia a un período de cinco años. Con esa solución se procuró preservar lo que se percibía como ventaja, es decir, contar con un mecanismo único de ataque central, para equilibrar los intereses de los titulares de derechos y de terceros³.
7. Siguió atenuándose las consecuencias de la dependencia en el Protocolo, mediante la introducción de la posibilidad de transformación. En virtud del Artículo 9^{quinquies} del Protocolo, el titular de un registro internacional cancelado como consecuencia de una notificación en virtud del Artículo 6.4) puede presentar una solicitud en la oficina de cualquier Parte Contratante designada en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de esa cancelación. Esa solicitud debe tramitarse como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional cancelado o de la inscripción de la designación posterior, según sea el caso y, de corresponder, debe gozar de la misma prioridad.

DEBATES ANTERIORES SOBRE DEPENDENCIA MANTENIDOS POR EL GRUPO DE TRABAJO

8. El Grupo de Trabajo ya ha examinado el tema de la dependencia, ya sea como tema independiente o en el marco de los debates sobre la posible eliminación del requisito de la marca de base.
9. En su segunda y sexta reunión, el Grupo de Trabajo *Ad Hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas⁴ examinó una “Propuesta de Noruega” para suprimir el requisito de la marca de base, lo cual, en consecuencia, habría eliminado la dependencia⁵. Parte del debate se refirió a un documento preparado por la Oficina Internacional con consideraciones relativas a esa propuesta⁶, en particular, las consecuencias que tendría para terceros interesados la desaparición de la dependencia tras la eliminación del requisito de la marca de base.

² El texto del Artículo 6.3) del Convenio de París es el siguiente:

“Artículo 6

“Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países

[...]

“3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

³ Véase la publicación N.º 880 de la OMPI, 1991, páginas 45 y 46.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/6/2.

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/2/9.

⁶ Véase el documento MM/LD/WG/6/5.

10. En su octava reunión, el Grupo de Trabajo examinó un documento sobre los posibles mecanismos de ataque central en ausencia de una marca de base⁷. En ese documento se trató en detalle la dependencia y se concluyó que era necesario contar con más información y mantener debates adicionales para determinar si el actual mecanismo de ataque central servía para alcanzar un equilibrio justo entre los intereses de los titulares de registros internacionales y los de terceros.

11. En su undécima reunión, el Grupo de Trabajo examinó un documento en el que se presentaba información proporcionada por las oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid relativo a la cesación de los efectos, el ataque central y la transformación⁸.

12. En su duodécima reunión, el Grupo de Trabajo examinó un documento en el que se propuso suspender la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Arreglo y del Protocolo⁹.

13. En su decimotercera reunión, el Grupo de Trabajo examinó las conclusiones de una encuesta sobre dependencia, realizada antes de esa reunión¹⁰ y dirigida a los usuarios en general. Si bien no hubo consenso, el Grupo de Trabajo acordó seguir tomando en consideración la cuestión de la dependencia en una reunión futura.

RESUMEN DE LOS DEBATES ANTERIORES

14. Las delegaciones han expresado distintas opiniones sobre la dependencia en los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo.

SUPRIMIR LA DEPENDENCIA

15. Algunas delegaciones respaldaron la supresión de la dependencia, por considerar que:

- la dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid debido a los riesgos, los costos y la incertidumbre que genera;
- el Sistema de Madrid, en opinión de los titulares de derechos, es complicado, riesgoso y poco razonable debido a la dependencia;
- la dependencia asusta a los pequeños usuarios debido a los costos necesarios para hacer un uso seguro de la marca, desde el punto de vista comercial, fuera del país;
- suprimir o suspender la dependencia aumentaría la seguridad jurídica para los usuarios, que no tendrían que preocuparse por eventuales problemas relativos a la marca de base, y simplificaría el Sistema de Madrid tanto para las oficinas como para la Oficina Internacional; y
- suprimir la dependencia levantaría un obstáculo que pone freno al aumento del uso del Sistema de Madrid.

⁷ Véase el documento MM/LD/WG/8/4.

⁸ Véase el documento MM/LD/WG/11/4.

⁹ Véase el documento MM/LD/WG/12/4.

¹⁰ Véase el documento MM/LD/WG/13/6.

REDUCIR EL PERÍODO DE DEPENDENCIA O LIMITAR LOS MOTIVOS

16. Varias delegaciones, si bien manifestaron el deseo de mantener la dependencia, se dijeron dispuestas a explorar la posibilidad de reducir el período de dependencia. Una delegación sugirió limitar los hechos o decisiones sobre los cuales la protección resultante del registro internacional ya no podría invocarse, por ejemplo, a la cesación de los efectos de la marca de base por mala fe.

SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LA DEPENDENCIA

17. Otras delegaciones respaldaron la suspensión temporal de la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, con miras a determinar si la eliminación de la dependencia, de hecho, promovería el aumento del uso del Sistema de Madrid, e indicando que:

- una suspensión temporal, durante un período razonable, permitiría al Grupo de Trabajo analizar los diferentes efectos para las Partes Contratantes;
- la suspensión de la dependencia abriría el Sistema de Madrid a un espectro más amplio de usuarios que podrían aprovechar de una manera más segura y con más flexibilidad la creciente cobertura geográfica de dicho Sistema; y
- la suspensión temporal de la dependencia preservaría la función de la oficina de origen en la certificación de la solicitud internacional.

MANTENER LA DEPENDENCIA

18. Algunas delegaciones se opusieron a la supresión, modificación o suspensión de la dependencia por considerar que:

- examinar el tema de la dependencia no debería ser una prioridad;
- la dependencia ha sido un principio fundamental del Sistema de Madrid;
- la dependencia redundaría en interés de las pequeñas y medianas empresas, puesto que estas podrían entablar procedimientos destinados a obtener la cancelación del registro internacional en el plazo de cinco años, en su propio idioma y de manera costoeficaz;
- eliminar la dependencia podría constituir un primer paso hacia la eliminación del requisito de la marca de base; y
- eliminar la dependencia parecería innecesario porque no se observa que el ataque central sea un mecanismo de uso generalizado.

PROSECUCIÓN DE LOS DEBATES

19. Por último, varias delegaciones opinaron que la dependencia merece análisis y debates más detallados y declararon que:

- las conclusiones de la encuesta sobre dependencia, realizada en 2015, dejan ver la necesidad de un análisis más profundo y de que se mantengan debates más amplios sobre las cuestiones en el tapete;

- la información obtenida de los sectores empresariales puso de manifiesto que los propietarios de marcas desean que se revise el período de dependencia para garantizar la seguridad jurídica y que están a favor de que sigan manteniéndose debates en el seno del Grupo de Trabajo; y
- cabría examinar la dependencia, y ello resultaría provechoso con miras a dotar al Sistema de Madrid de mayor flexibilidad, aumentando el interés que dicho Sistema podría suscitar entre eventuales nuevos miembros.

POSIBLES VÍAS DE ACCIÓN

20. En relación con la dependencia, el Grupo de Trabajo podría considerar pertinente examinar las siguientes opciones posibles:

SUPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

21. El principio de dependencia podría suprimirse mediante la eliminación de los párrafos 3) y 4) del Artículo 6, modificando al mismo tiempo el párrafo 2) para establecer que el registro internacional es independiente de la marca de base. Sin embargo, en el Protocolo no hay disposiciones que establezcan un procedimiento especial destinado a modificar el Artículo 6. En consecuencia, toda modificación que se proponga introducir en ese Artículo tendría que seguir el procedimiento general contemplado en el Artículo 11.2)a) para la revisión del Protocolo mediante la convocación de una conferencia diplomática.

REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

22. La duración actual del período de dependencia, es decir, cinco años, plantea un problema para los titulares que prevén utilizar el Sistema de Madrid para obtener la protección de una marca que se desea utilizar exclusivamente en el exterior. Si bien varias delegaciones han manifestado su oposición respecto tanto de la supresión como de la suspensión de la aplicación de la dependencia, han indicado que están dispuestas a examinar la reducción del período de dependencia.

23. Por ejemplo, un titular colombiano de un registro internacional que desee obtener la protección de una marca en caracteres cirílicos en las Partes Contratantes en las que se usan esos caracteres (por ejemplo, Belarús, Bulgaria, Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán o Ucrania) tendría dificultades para aprovechar el Sistema de Madrid. Para utilizar el Sistema de Madrid, se exigiría a ese titular que presente una solicitud de registro de la marca en caracteres cirílicos en Colombia.

24. Sin embargo, ese registro nacional colombiano sería vulnerable al ataque central. En virtud de la legislación aplicable en Colombia, la oficina debe cancelar un registro nacional cuando la marca no haya sido utilizada en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que la parte interesada inicie la acción de cancelación¹¹. En el caso ejemplificado más arriba, el registro internacional podría ser cancelado por falta de uso de la marca durante el período de dependencia de cinco años en los países en cuyo mercado no se prevé utilizar la marca y que, irónicamente, a excepción de Colombia, no son miembros del Protocolo.

¹¹ Artículo 165 de la Decisión N.º 486 de la Comunidad Andina.

25. Para evitar la situación antes descrita, se ha sugerido que el período de dependencia se reduzca, por ejemplo, a tres años. Para reducir el período de dependencia, sería necesario modificar los párrafos 2) y 3) del Artículo 6 mediante la convocación de una conferencia diplomática de revisión del Protocolo.

LIMITACIÓN DE LOS MOTIVOS

26. Si bien la propuesta de reducir el período de dependencia atendería a los planteos relacionados con el requisito de uso en determinadas jurisdicciones, una propuesta de esa índole no eliminaría los casos de cesación de los efectos cuando la marca de base sea objeto de denegación de oficio por motivos que solo son de aplicación en la Parte Contratante de la oficina de origen.

27. Podría modificarse el Artículo 6.3) para limitar los hechos y decisiones antes mencionados a los que sean producto de acciones de terceros que invoquen, por ejemplo, mala fe. Al igual que en los casos descritos más arriba, sería necesario con ese fin convocar una conferencia diplomática de revisión del Protocolo.

ELIMINACIÓN DEL CARÁCTER AUTOMÁTICO DEL EFECTO DE LA DEPENDENCIA

28. No se exige la cancelación del registro internacional en virtud del Artículo 6.4) del Protocolo para que el registro internacional pierda eficacia debido a la cesación de los efectos de la marca de base. Tal como se indica más arriba, de conformidad con el párrafo 3) de ese Artículo, el registro internacional pierde automáticamente eficacia una vez que cesa el efecto de la marca de base. Por lo tanto, el registro internacional podría perder eficacia no como consecuencia de un ataque central, sino como consecuencia de, por ejemplo, la acción de un tercero, aunque no tenga interés en atacar el registro internacional ni en impugnar la protección de la marca en una o algunas de las Partes Contratantes designadas.

29. Para evitar la situación descrita más arriba, podría modificarse el Artículo 6.3) con el objetivo de eliminar el carácter automático de la cesación de los efectos que la marca de base produce en el registro internacional y limitar los hechos y las decisiones indicados en ese Artículo a los que sean consecuencia de acciones de terceros. Además, podría modificarse el párrafo 4) del mismo Artículo para exigir que la oficina de origen notifique a la Oficina Internacional y solicite la cancelación del registro internacional a pedido únicamente del tercero interesado. También en este caso, como en los anteriores, sería necesario convocar una conferencia diplomática de revisión del Protocolo.

SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DEPENDENCIA

30. La posibilidad de suspender la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Arreglo y del Protocolo fue objeto de profundos examen en la duodécima reunión del Grupo de Trabajo, en el documento MM/LD/WG/12/4. Ese documento se refiere a los antecedentes de la dependencia, los efectos de la dependencia en el Sistema de Madrid, las consideraciones de orden constitucional relativas a la posibilidad de suspender la aplicación de un tratado o una disposición, así como los antecedentes pertinentes en los tratados administrados por la OMPI y en el Sistema de Madrid.

31. Recientes acontecimientos han confirmado la posibilidad de suspender la aplicación de una disposición vigente en un tratado. En octubre de 2016, la Asamblea de la Unión de Madrid (denominada en adelante "la Asamblea") decidió suspender la aplicación de los párrafos 1) y 2) del Artículo 14 del Arreglo¹².

¹² Véase el documento MM/A/50/3.

32. De manera similar, la Asamblea podría decidir que se suspenda la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, asegurando al mismo tiempo que esa decisión sea objeto de revisiones periódicas para medir su incidencia. La Asamblea podría revertir su decisión en cualquier momento, teniendo cuidado de preservar los derechos de los titulares cuyos registros internacionales se hayan beneficiado de la medida temporal.

33. De todas las medidas posibles descritas más arriba, es esta la única que quedaría comprendida en el marco de las funciones de la Asamblea y que no haría necesaria la convocación de una conferencia diplomática de revisión del Protocolo.

34. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar la información expuesta en el presente documento y a proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre las posibles vías de acción.

[Fin del documento]