

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

Decimonovena reunión
Ginebra, 15 a 19 de noviembre de 2021

DEPENDENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimoséptima reunión, celebrada en Ginebra de 22 al 26 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) examinó el documento MM/LD/WG/17/6¹. En dicho documento se describe la historia de la dependencia, se resumen los debates previos mantenidos por el Grupo de Trabajo sobre el principio de dependencia y se establecen posibles opciones relativas al futuro de la dependencia. El Grupo de Trabajo no llegó a un consenso en ninguna de las opciones mencionadas.

2. En el presente documento², elaborado por petición del Grupo de Trabajo formulada en su decimoséptima reunión³, se sigue examinando la posible reducción del período de dependencia, de cinco a tres años, así como los motivos de la cesación de los efectos de la solicitud o registro de base (en lo sucesivo, “la marca de base”) que den lugar a la cancelación del registro internacional y la posible eliminación del efecto automático de la dependencia.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/17/6 “Posible reducción del período de dependencia” (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf).

² El presente documento se preparó para la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo. Sin embargo, los debates al respecto se pospusieron hasta la decimonovena sesión, debido a las restricciones y las medidas relacionadas con la COVID-19.

³ Véase el documento MM/LD/WG/17/11 “Resumen de la Presidencia”, párrafo 21 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf).

COMENTARIOS DE LOS USUARIOS SOBRE LA DEPENDENCIA

3. Los estudios efectuados acerca de la experiencia de diversas Partes Contratantes cuando se adhieren al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Protocolo”)⁴, así como una encuesta llevada a cabo por la Oficina Internacional en 2015 sobre el principio de dependencia⁵, ponen de manifiesto que la mayoría de los titulares de marcas consideran que la dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid. Gracias a la comunicación que la OMPI mantiene con los usuarios mediante diferentes canales, como puedan ser consultas, seminarios, seminarios web y reuniones presenciales, se ha confirmado que los usuarios, provenientes tanto de miembros fundadores del Sistema de Madrid como de miembros que se han adherido recientemente, comparten esa opinión.

4. Los titulares de marcas han señalado que les preocupa lo siguiente con respecto al principio de dependencia:

- falta de seguridad jurídica;
- costos adicionales asociados a la marca de base;
- alto riesgo de cancelación del registro internacional por falta de uso de la marca de base;
- posible cesación de los efectos por motivos que afectan únicamente al mercado nacional, y
- posibles costos adicionales debido a la transformación.

FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA

5. El período de dependencia genera incertidumbre y sentimiento de vulnerabilidad entre los titulares de marcas, ya que, durante el período de dependencia, los efectos de sus registros internacionales podrían ser objeto de impugnación, con consecuencias negativas en todas las Partes Contratantes designadas.

COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA MARCA DE BASE

6. Los titulares de los registros internacionales están obligados a mantener el registro de base durante el período de dependencia, aun cuando ya no tengan interés en la marca en su territorio de origen.

ALTO RIESGO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE BASE

7. Cuando, durante el período de dependencia, la marca de base no se utiliza en el territorio de la Oficina de origen, el propietario corre un riesgo real de que terceros emprendan acciones de cancelación. Si esas terceras partes tuvieran éxito, sus acciones de cancelación tendrían por resultado la cesación de los efectos de la marca de base, con la consiguiente cancelación del registro internacional. Ese puede ser el caso, por ejemplo, si la marca de base está en una grafía distinta de la utilizada en el mercado nacional porque el objeto de la marca de base son los mercados de exportación únicamente. Aunque se supone que este hecho atañe en su mayor parte a los titulares de marcas de Partes Contratantes que utilizan grafías no latinas, también afecta a los titulares de marcas de Partes Contratantes que utilizan grafías latinas cuando el objeto de la marca de base es utilizarla en mercados que utilizan grafías no latinas.

⁴ Véase la Publicación de la OMPI N.º 954E “WIPO Study on Accession to the Madrid System for the International Registration of Marks” (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf), y el informe “Madrid Experience Sharing Report. Japan’s Experience in Joining and Using the Madrid System”, 2014 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf).

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/13/6 “Encuesta entre los usuarios del Sistema de Madrid sobre las cuestiones relativas al principio de dependencia” (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf).

POSIBLE CESACIÓN DE LOS EFECTOS POR MOTIVOS QUE AFECTAN ÚNICAMENTE AL MERCADO NACIONAL

8. La cesación de los efectos de la marca de base durante el período de dependencia, a tenor de lo que se disponga en las leyes de la Parte Contratante de la Oficina de origen, tiene como consecuencia la cancelación del registro internacional en todas las Partes Contratantes designadas. A ese respecto, en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones señalaron que la dependencia podría ser incompatible con el Artículo 6.3) del Convenio de París. Dicho Artículo establece que 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.

POSIBLES COSTOS ADICIONALES DEBIDO A LA TRANSFORMACIÓN

9. Los usuarios han señalado que el proceso de transformación es complicado, que su resultado es incierto y que, en algunos casos, sería más fácil presentar simplemente una solicitud nacional o regional nueva y perder la fecha de presentación anterior del registro internacional.

10. Las asociaciones de propietarios de marcas y los profesionales del sector de las marcas han manifestado las mismas preocupaciones que se enumeran anteriormente. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) ha señalado que los propietarios de marcas mencionan a menudo la dependencia y el temor a acciones de cancelación por terceros en relación con la marca de base como principales obstáculos a que se haga un mayor uso del Sistema de Madrid⁶. MARQUES, la Asociación Europea de Propietarios de Marcas que representa los intereses de los propietarios de marcas, ha señalado que, habida cuenta de que muchos usuarios desconocen la dependencia, no son conscientes de que la pérdida de la marca de base tendrá como consecuencia la cancelación del registro internacional. Y la mayoría de los usuarios desconoce aún más la posibilidad de transformación y el plazo para iniciar el procedimiento ante las Oficinas en cuestión⁷.

11. Cuando la Oficina Internacional se reúne con nuevos usuarios potenciales, por ejemplo, tras nuevas adhesiones al Protocolo, una opinión que manifiestan habitualmente es que el principio de dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid que podría entrañar que los titulares de marcas prefieran utilizar la vía nacional o regional para proteger sus marcas.

12. El principal argumento en favor de mantener el principio de dependencia, expresado por algunas delegaciones en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo y compartido por algunos usuarios en la encuesta mencionada anteriormente, es que proporciona a terceros un mecanismo de defensa eficaz y centralizado que podrán utilizar para obtener la cancelación de marcas protegidas en diferentes mercados. Por ello, esas delegaciones opinan que, al preservar la dependencia, el Sistema de Madrid garantiza el equilibrio adecuado entre los intereses de terceros y los de los titulares de registros internacionales.

13. Pero, en realidad, el principio de dependencia, en su forma actual, genera un fuerte desequilibrio en favor de los intereses de terceros con respecto a los derechos de los propietarios de marcas. El principio de dependencia se aplica incluso en situaciones distintas del caso en que un tercero protege sus derechos mediante la impugnación de la marca de base, así como del registro internacional, aduciendo como motivos, por ejemplo, la probabilidad de confusión o la mala fe.

⁶ Véase el documento “*INTA Board Resolution – Madrid Protocol: Dependency Period*” (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf).

⁷ Véase el documento “*MARQUES – Should the Dependency Clause (or the Basic Mark Requirement altogether) Be Eliminated?*” (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf).

14. Los datos sobre las peticiones de cancelación por cesación de los efectos de la marca de base ponen en evidencia que, en la mayor parte de los casos, tales peticiones no se han formulado como resultado de la acción de un tercero contra la marca de base. El Grupo de Trabajo examinó dicha información, facilitada por las Oficinas de las Partes Contratantes, en su novena reunión⁸. En la mayoría de los casos, las Oficinas indicaron que la marca de base dejaba de surtir efectos por las objeciones planteadas por la Oficina de origen durante el proceso de examen, por acciones de terceros sin una intención expresa de impugnar el registro internacional en cuestión, o porque el propietario hubiera incumplido los requisitos de tramitación o de mantenimiento de la marca de base.

15. La mencionada información, junto con las preocupaciones planteadas por los usuarios, constatan que el principio de dependencia, aunque proporcione a terceros un mecanismo eficaz para impugnar los efectos de un registro internacional, redundante en desproporcionada desventaja de los titulares de los registros. La necesidad de seguridad jurídica para los titulares de marcas que han invertido en un registro internacional es mayor que los beneficios percibidos de la dependencia.

REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA DE CINCO A TRES AÑOS

16. Aunque no hubo consenso en ninguna de las opciones descritas en el documento MM/LD/WG/17/6, examinado en la decimoséptima reunión del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones dijeron que estaban dispuestas a secundar una posible reducción del período de dependencia de cinco a tres años.

17. La reducción del período de dependencia a tres años conferiría a los titulares de registros internacionales una mayor certidumbre, sin limitar las posibles acciones de terceros durante el período de dependencia reducido.

18. Sin embargo, mediante dicha reducción no se subsanaría enteramente la vulnerabilidad que afrontan los titulares de marcas cuando tienen que proteger marcas en una grafía diferente de la que utilizan en el territorio de origen. En la medida en que no es probable que la marca de base se utilice en el territorio de la Oficina de origen, el propietario de la marca seguiría corriendo el riesgo de cancelación por no utilización de la marca, aunque durante un período de tres años, y no de cinco.

LIMITACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE

19. La marca de base deja de surtir efectos cuando ha caducado o ha sido retirada, o cuando ha sido objeto de renuncia o de una decisión final de denegación, revocación, cancelación o invalidación en el período de dependencia. También deja de surtir efectos cuando, a raíz de un recurso, una acción o una oposición iniciados dentro del período de dependencia, se emite una decisión final de denegación, revocación, cancelación o invalidación, o una orden de retirada de la marca de base, tras el vencimiento del período de dependencia.

20. En consecuencia, la marca de base puede dejar de surtir efectos por decisión del titular (por ejemplo, por una limitación de la lista de productos y servicios), o de una autoridad competente actuando de oficio, o por petición de un tercero (por ejemplo, por decisión de la Oficina de origen a raíz de una oposición).

21. Limitar el alcance de los motivos que traen como resultado la cancelación del registro internacional por cesación de los efectos de la marca de base aumentaría la seguridad jurídica de los titulares de registros internacionales, manteniendo, al mismo tiempo, el equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares y de terceros.

⁸ Véase el documento MM/LD/WG/9/3 "Información relativa a la cesación de los efectos y la transformación" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf).

CANCELACIÓN POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE ÚNICAMENTE POR MOTIVOS DE MALA FE

22. Una posible opción podría ser cancelar el registro internacional únicamente en los casos en que la cesación de los efectos de la marca de base se declare por motivos de mala fe; más concretamente, cuando la solicitud de base se haya presentado de mala fe, o cuando el registro de base se haya obtenido de mala fe. Podría tratarse, por ejemplo de una decisión a raíz de un examen de oficio por la Oficina de origen o de una acción emprendida por un tercero ante una autoridad competente. En ese caso, la cancelación del registro internacional se justificaría por la conducta del titular. Si bien no existe una definición uniforme de mala fe, y ese concepto no se contempla en la legislación nacional de todas las Partes Contratantes, la Parte Contratante en cuestión estaría facultada para decidir, conforme a su legislación, qué actos constituyen mala fe.

23. Siempre que el titular no haya actuado de mala fe al establecer la marca de base, la cesación de sus efectos no incidiría en el registro internacional. Por ejemplo, la cesación de los efectos de la marca de base por la probabilidad de confusión con el derecho anterior de un tercero o porque la marca sea descriptiva, no tendría efecto alguno en el registro internacional. Esta opción ofrecería mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los titulares, al permitirles elegir si mantener la marca de base o no durante el período de dependencia, sin que ello incida de ninguna manera en el registro internacional.

CANCELACIÓN POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE ÚNICAMENTE POR MOTIVOS LIMITADOS

24. Una segunda opción sería limitar el número de motivos que tendrían como consecuencia la cancelación de un registro internacional. Además de la mala fe, entre tales motivos podría incluirse toda decisión adoptada por una autoridad competente que entrañe la cesación de los efectos de la marca de base, siempre que se derive de la acción de un tercero, como pueda ser, por ejemplo, una oposición, una cancelación o una invalidación.

25. Aunque dicha opción sería más favorable para terceras partes, seguiría teniendo un considerable interés para los titulares de registros internacionales, frente a la situación actual. Cuando el titular de una marca haya establecido la marca de base de buena fe, el registro internacional solo podría cancelarse como consecuencia de una acción de un tercero con resultados satisfactorios. En los casos en que la Oficina de origen, en su examen de oficio, constatare que la marca de base es descriptiva o que no puede registrarse debido a un derecho anterior, el registro internacional no sería cancelado. Sin embargo, en los casos en que esa decisión se haya adoptado a raíz de la acción de un tercero, sí afectaría al registro internacional en cuestión. Como en la opción previa que se describe anteriormente, la presente opción conferiría mayor flexibilidad al titular en lo que respecta al mantenimiento de la marca de base.

ELIMINACIÓN DEL EFECTO AUTOMÁTICO DE LA DEPENDENCIA

26. Actualmente, el registro internacional queda automáticamente sin efecto una vez que la marca de base deja de surtir efectos. Aunque un tercero podría tener interés en ese registro internacional, la consecuencia del actual marco jurídico es que el registro internacional quedaría asimismo sin efecto a raíz de:

- i) el abandono de la marca de base, o la renuncia a la misma, por parte del solicitante o el titular del registro, por un motivo pertinente únicamente en el territorio de origen;
- ii) la denegación de oficio de la solicitud por motivos absolutos o relativos aplicables únicamente en el territorio de origen, o
- iii) la acción de un tercero sin interés particular por el registro internacional en sí ni por los derechos en ninguna de las Partes Contratantes designadas.

27. Para equilibrar más adecuadamente los intereses de terceros y los de los titulares de registros internacionales, podría eliminarse el efecto automático de la dependencia. A la vez que no se limitarían los motivos que podrían dar lugar a la cesación de los efectos de la marca de base, el registro internacional podría cancelarse únicamente por petición de un tercero.

28. Los terceros estarían obligados a pedir a la Oficina de origen que notificara a la Oficina Internacional la cesación de los efectos de la marca de base y solicitara la cancelación del registro internacional en cuestión. El registro internacional se cancelaría únicamente cuando un tercero tuviera un interés real en la cancelación. De esa forma, los terceros no perderían la ventaja táctica de que disfrutaban a la hora de negociar posibles acuerdos de conciliación, ventaja señalada como un importante factor de las negociaciones, y un motivo para mantener la dependencia.

LA POSIBLE VÍA A SEGUIR

29. En cuanto a la forma de avanzar en esta cuestión, el Grupo de Trabajo tal vez estime oportuno centrarse en la necesidad de establecer el equilibrio adecuado entre los derechos de los titulares de registros internacionales y los de terceros. Las opciones descritas anteriormente no se excluyen mutuamente. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de limitar el período de dependencia y los motivos que podrían dar lugar a la cancelación del registro internacional así como de eliminar el efecto automático de la dependencia.

30. En caso de que el Grupo de Trabajo decida recomendar que se adopte una de las opciones descritas en el presente documento: reducción de los años; limitación de los motivos o eliminación del efecto automático de la dependencia, o una combinación de las mismas, para introducir la correspondiente modificación del Artículo 6 del Protocolo será necesario convocar una Conferencia Diplomática. Además, también podría ser necesario que las Partes Contratantes modifiquen sus legislaciones.

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

- i) examinar el presente documento y formular observaciones al respecto, y*
- ii) proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre la posible labor futura.*

[Fin del documento]