

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

**Vigésima primera reunión  
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2023**

**PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE AUSTRALIA, CHILE, LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA, FILIPINAS, GHANA Y LA REPÚBLICA DE COREA**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En una comunicación con fecha de 13 de octubre de 2023, la Oficina Internacional recibió una propuesta de las delegaciones de Australia, Chile, los Estados Unidos de América y la República de Corea relativa a la dependencia, a los fines de su examen por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su vigésima primera reunión, que se celebrará en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2023.
2. En una comunicación fechada el 9 de noviembre de 2023 se indicaba que las delegaciones de Filipinas y Ghana solicitaban ser añadidas a la lista de copatrocinadores.
3. La propuesta figura en el anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

## PROPUESTA PARA MODERNIZAR EL PROTOCOLO DE MADRID PRESENTADA POR LAS DELEGACIONES DE AUSTRALIA, CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FILIPINAS, GHANA Y LA REPUBLICA DE COREA

### ANTECEDENTES

1. En el Protocolo de Madrid se exige una solicitud o registro nacional o regional (marca de base) a los fines de presentar una solicitud internacional para pedir la extensión de la protección a una o más Partes Contratantes. También se estipula que el registro internacional resultante y todas las designaciones dependan de esa marca de base durante cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional. Esas disposiciones han planteado dificultades a algunas partes interesadas.
2. En 2006, Noruega propuso un objetivo a largo plazo para el Protocolo de Madrid y solicitó al Grupo de Trabajo de Madrid que debatiera varios aspectos futuros del Sistema de Madrid que fueran en beneficio de los solicitantes y titulares, las oficinas nacionales y la Oficina Internacional. En dicha propuesta se contemplaba la eliminación de la marca de base y la posibilidad de que un solicitante designara el territorio de la Oficina de origen en la solicitud internacional. El Grupo de Trabajo ha debatido varias propuestas sin llegar a un consenso.

### RESUMEN DE LA PROPUESTA

3. En la propuesta se pide al Grupo de Trabajo que considere la posibilidad de introducir las siguientes **modificaciones en el Protocolo de Madrid**, que ofrecerían mayor flexibilidad a las Partes Contratantes para:
  - mantener el requisito de la marca de base, pero reducir el período de dependencia de cinco a tres años;
  - mantener el requisito de la marca de base pero eliminar el principio de dependencia; y
  - eliminar tanto el requisito de marca de base como el principio de dependencia.
4. Si se modifica el Protocolo, cada Parte Contratante podría continuar con la práctica actual o hacer una **declaración** voluntaria para elegir una nueva opción. Ello se asemejaría a las declaraciones que ya contempla el Protocolo para elegir un plazo de 18 meses para responder a las denegaciones provisionales y elegir tasas individuales. Esta propuesta **no** obliga a las Partes Contratantes a decidir inmediatamente si eligen una de las nuevas opciones o qué opción elegir. Más bien, solo tienen que acordar que el Protocolo se modifique para ofrecer esas flexibilidades, y recomendar la adopción oficial de las modificaciones por la Asamblea de la Unión de Madrid.
5. Dado que las modificaciones propuestas suponen un cambio significativo del Protocolo, se convocaría una **Conferencia Diplomática** si se alcanza un consenso en el Grupo de Trabajo. La posibilidad de convocar una Conferencia Diplomática se mantendrá en el orden del día de la reunión del Grupo de Trabajo y podrá seguir examinándose mientras se debaten las ventajas de esta propuesta.

6. En la propuesta se reconocen las dificultades que se plantean a los titulares de registros de marcas y se prevé modernizar el Protocolo para reflejar las realidades de la actividad empresarial en la economía mundial del siglo XXI. En ella se tienen en cuenta las propuestas anteriores, las observaciones de las Partes Contratantes y el aliciente de la Secretaría del Grupo de Trabajo de Madrid de que las propuestas no tienen por qué excluirse mutuamente. Además, se adoptan varias flexibilidades del **Sistema de La Haya** para el registro de la propiedad industrial, con el fin de alinear mejor ambos sistemas. Por consiguiente, en la propuesta se ofrece un camino a seguir que da cabida a las distintas posiciones y necesidades de las Partes Contratantes, al tiempo que se mejora y moderniza el Sistema de Madrid.

## PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

7. **Marcas de exportación (idioma o alfabeto extranjero):** Las marcas destinadas a ser utilizadas en mercados extranjeros (marcas de exportación) suelen estar en idiomas/alfabetos de los mercados en cuestión y no en el idioma/alfabeto local. Las marcas de exportación plantean verdaderos retos a los titulares porque, para utilizar el Sistema de Madrid, se ven obligados a protegerlas en las Oficinas de origen (como marcas de base) aunque no tengan intención de utilizarlas allí. También se puede obligar a los titulares a aportar pruebas del uso de las marcas de base en las Oficinas de origen durante el periodo de dependencia. La falta de uso puede desencadenar un procedimiento de cancelación por falta de utilización, con la consiguiente cancelación de los registros internacionales y de todas las designaciones. Estos requisitos ya no se ajustan a las prácticas comerciales modernas, en las que las empresas crean sus estrategias de marketing en función de cada mercado.

8. **Motivos de denegación:** Se ha planteado la cuestión de si una denegación o cancelación de la marca de base en una Oficina de origen debe dar lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las designaciones. Por ejemplo, una marca de base puede ser denegada en la legislación nacional de una Oficina de origen por ser descriptiva, pero no así en la legislación de una Parte Contratante designada. Además, una marca de base denegada sobre la base de un riesgo de confusión en la Oficina de origen da lugar a la cancelación de la protección en todas las Partes Contratantes designadas. Así ocurre incluso cuando la marca anterior en la Oficina de origen no goza de protección en ninguna de las Partes Contratantes designadas y, aunque la marca anterior estuviera protegida, el titular del registro anterior no tiene interés en que la marca del solicitante obtenga protección en los territorios designados. Hay quien se pregunta si los motivos de denegación aplicables en las Oficinas de origen contradicen el principio de territorialidad, así como la soberanía de las Partes Contratantes designadas.

9. **Identificación de productos y servicios:** Hay Partes Contratantes que exigen una identificación muy específica de los productos y servicios (por ejemplo, "camisetas, pantalones y chaquetas" y no "prendas de vestir"). Las identificaciones específicas en las marcas de base limitan el alcance de los productos y servicios en los registros internacionales y en todas las designaciones. Esto supone una desventaja singular para algunos titulares frente a sus competidores extranjeros. Los titulares se ven obligados a elegir entre 1) utilizar el Sistema de Madrid para presentar solicitudes en varios territorios pero renunciar a la mayor protección disponible en los territorios que lo permiten, o 2) presentar solicitudes en cada territorio por separado para obtener la mayor protección disponible pero renunciar a la eficacia y el ahorro de costos del Sistema de Madrid.

10. **Dependencia:** La OMPI ha compartido la información obtenida de estudios y encuestas sobre experiencias de adhesión, cesación de efectos, ataque central, transformación y dependencia, así como observaciones formuladas por los usuarios en consultas, seminarios, webinarios y reuniones. Ello pone de manifiesto que, para algunos titulares, la dependencia es un obstáculo notable para utilizar el Sistema de Madrid y se considera menos una salvaguardia y más un problema, por ejemplo:

- **Cesación de los efectos:** no parece muy frecuente; la mayoría de las veces no se debe al ataque central de terceros sino a la denegación de oficio, a la inacción del titular o a la acción de terceros cuando no hay interés en anular las designaciones; y los motivos de denegación solo son pertinentes en la Oficina de origen no en las Partes Contratantes designadas;
- **Transformación:** niega los beneficios atribuidos al ataque central; es complicado; su solicitud conlleva costos adicionales; y el resultado es incierto;
- **Costos en vano:** los costos de presentar una solicitud internacional y designar Partes Contratantes son en vano si se cancelan la marca de base y todas las designaciones;
- **Costos adicionales:** se incurre en costos adicionales para mantener la marca de base en la Oficina de origen durante la dependencia aun cuando el titular no tenga ningún interés en ella;
- **Inseguridad jurídica:** los derechos del titular se ven amenazados durante el periodo de dependencia; riesgo de cancelación por falta de uso de la marca de base que pone fin al registro internacional y a todas las designaciones; y fomenta una sensación de vulnerabilidad; y
- **Desequilibrio de intereses:** se favorecen los derechos e intereses de terceros con respecto a los de los titulares y la inversión que han realizado en su marca.

Aunque la **reducción del periodo de** dependencia disminuye estos problemas, no los elimina.

## DETALLES DE LA PROPUESTA

11. La propuesta consiste en **modificar el Protocolo de Madrid** para permitir que cada Parte Contratante, en su calidad de Oficina de origen, mantenga la práctica actual o elija, mediante una declaración, una de las opciones que se explican a continuación y que mejor satisfaga las necesidades de sus titulares de registros de marcas.

### No cambiar - No hacer nada

12. La propuesta permite que las Partes Contratantes mantengan el requisito de la marca de base y el principio de dependencia de cinco años. Esta sería la **práctica por defecto** y no sería necesaria ninguna declaración para que una Parte Contratante continuara con ella.

### Nuevas opciones

13. Una Parte Contratante puede **elegir, mediante declaración**, una de las siguientes opciones:

1. mantener el requisito de la marca básica, pero reducir el periodo de dependencia de cinco a tres años;
2. mantener el requisito de la marca de base pero eliminar el principio de dependencia; y
3. eliminar tanto el requisito de marca de base como el principio de dependencia.

14. **Opción 1 - Reducir la dependencia:** Todo seguiría igual que en el sistema actual, salvo que el periodo de dependencia se reduciría de cinco a tres años. Esta opción había recabado apoyos a lo largo de los años, pero parece que ello obedecía en parte al interés por alcanzar un compromiso y avanzar. No obstante, es una opción viable para las Partes Contratantes que prefieran mantener la marca de base pero reducir la dependencia.

15. **Opción 2 - Mantener la marca de base pero eliminar la dependencia:** El requisito de la marca de base se mantendría pero, si la marca de base dejara de surtir efecto, no daría lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las designaciones. Esto aliviaría el temor de algunas Partes Contratantes a perder ingresos si se suprime el requisito de la marca de base. Podrían mantener la marca de base porque es una fuente de ingresos, pero se eliminaría la inseguridad jurídica que conlleva el actual requisito de dependencia.

16. **Opción 3 - Eliminar la marca de base y la dependencia:** El titular del registro de la marca solo tendría que presentar una solicitud internacional y designar los territorios para su protección, de forma similar al Sistema de La Haya. Como hasta ahora, cada Parte Contratante designada examinaría la petición de extensión de la protección con arreglo a su legislación nacional y decidiría si concede o deniega la protección. Sin marca de base y sin dependencia, serían improcedentes los problemas de las marcas de exportación y los motivos de denegación pertinentes únicamente en las Oficinas de origen. Las ventajas para los titulares incluyen la libertad de no tener que someterse a las limitaciones de las marcas de base, la libertad de no sufrir la inseguridad jurídica de la dependencia y la libertad de registrar marcas de exportación adaptadas a cada mercado. Las oficinas y la Oficina Internacional también podrían beneficiarse de un menor trabajo y un mayor ahorro de costos al no tener que certificar las solicitudes internacionales y transmitir notificaciones posteriores cuando se produzcan determinados hechos relativos a las marcas de base.

### **Consideraciones adicionales**

17. A continuación se exponen consideraciones adicionales, aunque no todas, que el Grupo de Trabajo podría debatir en relación con las nuevas opciones mencionadas y objeto de posibles **declaraciones**.

18. **Presentación indirecta o directa:** La solicitud internacional puede presentarse en la **Oficina de origen**, como se exige actualmente, o en la **Oficina Internacional (IB)**, como en el Sistema de La Haya. Se tiene presente que las oficinas prestan distintos niveles de servicio a sus usuarios que están pensando en utilizar, o utilizan ya, el Sistema de Madrid. Esas oficinas pueden preferir seguir prestando esos servicios y aceptar solicitudes internacionales y transmitirlos a la Oficina Internacional. Si las oficinas cobran actualmente tasas de tramitación y dependen de esos ingresos para financiar esos servicios, pueden seguir cobrándolas. Otras oficinas prefieren no aceptar solicitudes internacionales y que los usuarios las presenten directamente ante la Oficina Internacional.

19. **Designación de la Parte Contratante del solicitante:** Los titulares que no dispongan de marcas de base en sus Oficinas de origen podrán designar en las solicitudes internacionales sus territorios de origen así como otras Partes Contratantes, de forma similar al Sistema de La Haya. Un titular podría obtener protección en su país y en el extranjero en una única solicitud internacional, seguir su evolución y mantener y renovar las designaciones con un único registro internacional. También se disiparían las inquietudes sobre la posible pérdida de ingresos derivada de la eliminación del requisito de la marca de base, ya que las Partes Contratantes seguirían recibiendo designaciones y las tasas conexas de protección a nivel nacional.

20. **Ataque central de terceros:** Podría mantenerse el mecanismo de ataque central, aunque de forma diferente, si se suprimen los requisitos de marca de base y dependencia. En lugar de que terceros se opongan al registro de las marcas de base o lo anulen, pueden atacar de forma central los **registros internacionales**. En caso de éxito, se cancelarían los registros internacionales y todas las designaciones. En el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI podría crearse un órgano central e independiente de solución de esas controversias. La idea de una autoridad en la OMPI se presentó al Grupo de Trabajo en 2008 y 2010 y merece la pena volver a examinarla.

Por consiguiente, se solicita encarecidamente que el Grupo de Trabajo debata esta propuesta, con el objetivo de incorporar las modificaciones anteriormente descritas en el Protocolo de Madrid.

[Fin del Anexo y del documento]