

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

Vigésima tercera reunión
Ginebra, 22 a 26 de septiembre de 2025

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

Documento preparado por la Secretaría

1. En una comunicación con fecha de 16 de septiembre de 2025, la Oficina Internacional recibió una propuesta de las delegaciones de Australia, Chile, los Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, México 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 tercera reunión, que se celebrará en Ginebra, del 22 al 26 de septiembre de 2025.
2. Esta propuesta es una versión actualizada de la que figura en el documento [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#).
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 AMERICA, FILIPINAS, GHANA, MÉXICO Y LA REPUBLICA DE COREA

INTRODUCCIÓN

1. Tras más de una década de debates en el Grupo de Trabajo de Madrid (en adelante, el “Grupo de Trabajo”) orientados a alcanzar un consenso sobre una **única** opción para abordar las dificultades que plantea el principio de dependencia del Protocolo de Madrid, Australia, Chile, los Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, México y la República de Corea copatrocinaron una propuesta para que las Partes Contratantes del Sistema de Madrid (en adelante, los “miembros”) pudieran elegir entre una **lista** de opciones la que mejor se adaptara a las necesidades de sus partes interesadas. Véase el documento [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#).

2. En este documento se actualiza la propuesta anterior mediante la inclusión de dos opciones adicionales, fruto de los debates del Grupo de Trabajo, a saber: limitar los motivos para el ataque central y suspender la dependencia. También se aclaran algunos malentendidos en relación con la propuesta que se pusieron de manifiesto durante los debates celebrados en la vigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo.

ANTECEDENTES

3. 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 uno o más miembros. 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. La combinación de esas disposiciones ha planteado dificultades a algunas partes interesadas.

4. En 2006, Noruega propuso un objetivo a largo plazo para el Protocolo de Madrid y solicitó al Grupo de Trabajo 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, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que hasta la fecha se haya llegado a un consenso.

5. La presente propuesta reconoce las dificultades a las que se enfrentan los titulares de marcas y se ajusta a la realidad de la actividad empresarial en la economía mundial del siglo XXI. Asimismo, reduce las limitaciones y complicaciones del actual Protocolo de Madrid que impiden un mayor uso del Sistema, y aborda el riesgo de que se vuelva redundante. Los avances en las tecnologías de la información, como la inteligencia artificial o la traducción automática, pueden suponer que las ventajas de utilizar el Sistema de Madrid disminuyan con el tiempo. Cada vez podría haber más solicitantes que decidieran presentar sus solicitudes directamente para evitar los problemas que presenta actualmente el Protocolo de Madrid.

6. Ahora bien, una modernización del Protocolo de Madrid podría mantenerlo en su posición privilegiada como único mecanismo que permite presentar una solicitud de registro de marca en varios países mediante una única solicitud internacional, con las ventajas adicionales en términos de eficiencia que supone la gestión centralizada de los registros en todo el mundo. Esta propuesta ofrece una opción de futuro que da cabida a las diversas posiciones y necesidades de los miembros y sus partes interesadas, y armoniza el Protocolo de Madrid con algunas de las flexibilidades que ofrece Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, un sistema análogo de presentación y registro de la OMPI, desarrollado y perfeccionado a partir de los mismos conceptos y atributos del Protocolo de Madrid.

PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

7. Los usuarios del Sistema de Madrid han encontrado dificultades a la hora de tramitar y gestionar sus registros de marcas debido a los estrictos requisitos de dependencia en relación con la marca de base. A continuación se ofrecen algunos ejemplos ilustrativos de estas dificultades, que quedarían resueltas con la aplicación de la presente propuesta de actualización del Protocolo de Madrid.

8. **Marcas de exportación (idioma o alfabeto extranjero):** Las marcas destinadas a ser utilizadas en mercados extranjeros (marcas de exportación) suelen estar en los idiomas/alfabetos de los mercados en cuestión y no en el idioma/alfabeto local. Las marcas de exportación plantean dificultades para 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 en los mercados de dichas Oficinas. También se puede obligar a los titulares a aportar pruebas del uso de las marcas de base en las Oficinas de origen durante el período de dependencia. La falta de uso de la marca 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 de uso de la marca en un mercado para preservar los derechos correspondientes en otro mercado ya no se ajustan a las prácticas comerciales modernas, en las que las empresas crean sus estrategias de *marketing* en función de cada mercado.

9. **Motivos de denegación:** Existen dudas acerca 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 de miembros. Por ejemplo, una marca de base podría resultar denegada en una Oficina de origen por ser descriptiva de acuerdo con su legislación nacional, aunque no lo habría sido de acuerdo con la legislación de un miembro designado, de haberse presentado en esa jurisdicción al margen del Protocolo de Madrid. Por otro lado, la denegación de una marca de base por riesgo de confusión en la Oficina de origen da lugar a la cancelación de la protección en todos los miembros designados. Ocurre así incluso aunque la marca anterior de la Oficina de origen no goce de protección en ninguno de los miembros designados o, aun estando protegida, el titular del registro anterior no tenga interés en si la marca del solicitante obtiene 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 los miembros designados.

10. **Identificación de productos y servicios:** Hay miembros 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.

11. **Dependencia:** La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (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, webinaros y reuniones. Cabe destacar que, según estos estudios y encuestas, algunos titulares consideran que la dependencia es un obstáculo importante para utilizar el Sistema de Madrid y la ven más como un problema que como una salvaguardia, por ejemplo, en relación con las siguientes cuestiones:

- **Cesación de los efectos:** La cesación de los efectos de la marca de base debido a un ataque central de terceros no parece ser muy frecuente. La mayoría de las veces se debe a la denegación de oficio, a la inacción del titular o a la acción de terceros cuando no hay interés en anular las designaciones. Por otro lado, los motivos de denegación de la marca de base solo son relevantes en la Oficina de origen y no en los miembros designados.
- **Costos en vano:** Los costos de presentar una solicitud internacional y designar a miembros son en vano si se cancelan la marca de base, el registro internacional y todas las designaciones.
- **Transformación:** La posibilidad de transformar las designaciones canceladas en solicitudes nacionales de las Oficinas designadas niega los beneficios atribuidos al ataque central. Además, la transformación es complicada, conlleva costos adicionales para el titular que presenta las solicitudes de transformación y el resultado es incierto en cuanto a si la marca estará protegida o se denegará en cada país designado.
- **Costos adicionales:** El titular incurre en costos adicionales para mantener la marca de base en la Oficina de origen durante el período de dependencia, aun cuando no tenga ningún interés en ella.
- **Inseguridad jurídica:** los derechos del titular se ven amenazados durante el período de dependencia, ya que existe el riesgo de que se cancele la marca de base, lo que pondría fin al registro internacional y a todas las designaciones.
- **Desequilibrio de intereses:** La opinión predominante es que se favorecen los derechos e intereses de terceros con respecto a los de los titulares y a la inversión que estos han realizado en sus marcas.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

12. Para abordar estas dificultades, se solicita al Grupo de Trabajo que considere la posibilidad de incluir las siguientes flexibilidades en el Sistema de Madrid, a fin de que pueda utilizarse de manera más eficaz. El cuadro que figura a continuación, titulado “Propuesta de modernización del Protocolo de Madrid: comparación de opciones”, proporciona información adicional sobre las características de las opciones entre las que podrían elegir los Estados miembros a la hora de aplicar el Protocolo.

- 1) **Eliminar la marca de base y la dependencia**
No existiría ningún requisito básico en materia de marcas, por lo que el proceso comenzaría con la presentación por parte del titular de una solicitud internacional en la que se designaría a uno o varios miembros para la protección de la marca. La OMPI llevaría a cabo un examen de forma, subsanaría cualquier irregularidad, expediría un registro internacional y lo remitiría a los miembros designados. A continuación, cada miembro designado llevaría a cabo un examen con arreglo a su legislación nacional y concedería o denegaría la protección con arreglo a la práctica vigente. No habría dependencia ni incertidumbre jurídica. La Oficina de origen no acordaría ninguna cesación de efectos que diera lugar a la cancelación del registro internacional y de las extensiones de la protección. *Este enfoque es similar al adoptado en el Sistema de La Haya.*
- 2) **Mantener la marca de base pero eliminar la dependencia y la transformación**
El requisito de la marca de base se mantendría, y la Oficina de origen y la OMPI desempeñarían sus funciones respectivas. No habría dependencia ni incertidumbre jurídica. La Oficina de origen no acordaría ninguna cesación de efectos que diera lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las extensiones de la protección. El titular de la marca ya no tendría que gastar recursos adicionales para transformar las extensiones canceladas.

- 3) Mantener la marca de base, pero suspender temporalmente la dependencia (añadido)**
Se mantendría el requisito de la marca de base, y la Oficina de origen y la OMPI desempeñarían sus funciones respectivas. Sin embargo, la dependencia se suspendería temporalmente y no se aplicaría. La Oficina de origen no acordaría ninguna cesación de los efectos que diera lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las extensiones de la protección.
- 4) Mantener la marca de base, pero reducir el período de dependencia de cinco a tres años**
Al igual que en la práctica actual, se mantendrían tanto la marca de base como la dependencia, y la Oficina de origen y la OMPI desempeñarían sus funciones respectivas. Se mantendría la dependencia, pero el período correspondiente se reduciría de cinco a tres años.
- 5) Mantener la marca de base, pero limitar los motivos para cancelar el registro internacional (añadido)**
Se mantendría el requisito de la marca de base, y la Oficina de origen y la OMPI desempeñarían sus funciones respectivas. Se mantendría la dependencia, pero se limitarían los motivos para cancelar la marca de base, el registro internacional y todas las extensiones de la protección. La denegación de oficio de la marca de base por motivos que solo se aplican en la Oficina de origen no daría lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las extensiones de la protección.
- 6) Mantener la marca de base, pero eliminar el efecto automático de la dependencia**
Se mantendría el requisito de la marca de base, y la Oficina de origen y la OMPI desempeñarían sus funciones respectivas. La dependencia se mantendría durante el período de dependencia de cinco años. Sin embargo, si la marca de base fuera denegada o cancelada en la Oficina de origen debido a la acción de un tercero, ello no daría lugar automáticamente a la cesación de los efectos del registro internacional y de todas las extensiones de la protección. La Oficina de origen solo acordaría dicha cesación si el tercero solicitara la cancelación del registro internacional y de todas las extensiones de la protección.

ACLARACIÓN DE MALENTENDIDOS SOBRE LA PROPUESTA

13. Las intervenciones de los miembros durante las reuniones del Grupo de Trabajo pusieron de manifiesto varios malentendidos sobre la propuesta copatrocinada. A continuación se ofrecen algunas aclaraciones en relación con dichos malentendidos:

- Las opciones presentadas no afectan a las Oficinas designadas, solo se refieren a las solicitudes internacionales que se transmiten de la Oficina de origen a la Oficina Internacional.
- Las Oficinas de PI y sus partes interesadas no necesitan saber qué opción ha elegido una Oficina de origen extranjera o una Oficina designada, puesto que las opciones solo afectan a las solicitudes internacionales y no a las designaciones; sin embargo, esta información puede facilitarse en las declaraciones y notificaciones de la OMPI, así como en las páginas de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid.
- En algunos casos, pueden introducirse modificaciones mínimas en las legislaciones nacionales para adoptar una opción.
- Si un miembro opta por mantener la marca de base, pero eliminar el requisito de dependencia, dicha marca se utilizará para certificar la solicitud internacional y resolver cualquier irregularidad.

- Las Oficinas designadas seguirán examinando las solicitudes con arreglo a su legislación nacional: nada cambia en este aspecto.
- Mantener el requisito de la marca de base puede no ser útil para los mercados de exportación. Eliminarlo podría resolver el problema que plantea la diversidad lingüística cuando deben utilizarse otros idiomas en los mercados de exportación.
- El requisito de la marca de base no impide la presentación de mala fe. De hecho, si la marca de base se presenta de mala fe, todas las designaciones se considerarán presentadas de mala fe.
- Esta propuesta prevé que el Grupo de Trabajo determine la lista final de opciones que se ofrecerán a los Estados miembros para su selección y aplicación.
- El Grupo de Trabajo solo tiene que acordar que se permita a los miembros elegir entre una determinada lista de opciones.
- Los miembros no tienen que decidir en este momento qué opción elegirían, en su caso.

Aunque se adopte la propuesta, los miembros pueden decidir seguir con el actual Protocolo de Madrid.

POSIBLE VÍA DE ACCIÓN

14. Los usuarios del Sistema de Madrid han expresado su frustración por el hecho de que algunas disposiciones heredadas del sistema, no incorporadas en los posteriores sistemas internacionales de presentación de solicitudes y registros, sigan frustrando la ampliación del uso, los beneficios y los resultados que podría ofrecer el Protocolo de Madrid. Teniendo en cuenta el deseo de muchas jurisdicciones de dar respuesta a las necesidades de los usuarios, ha llegado el momento de llegar a un acuerdo sobre una o varias soluciones.

15. Para aquellos que prefieran que el sistema siga como está, al menos en lo que respecta a su jurisdicción, es importante señalar que la propuesta actual permite a los miembros que consideren satisfactoria la práctica existente mantener sus prácticas actuales, al tiempo que permite a otras jurisdicciones la posibilidad de actualizar dichas prácticas. Por lo tanto, las delegaciones arriba mencionadas solicitan al Grupo de Trabajo que examine y considere la posibilidad de avanzar en esta propuesta de opciones múltiples sobre la dependencia en el Sistema de Madrid.

Propuesta de modernización del Protocolo de Madrid: comparación de opciones

N.º	OPCIÓN	BENEFICIO PARA LA OFICINA DE ORIGEN	BENEFICIO PARA LA OFICINA DESIGNADA	BENEFICIO PARA EL TITULAR DE LA MARCA	VÍA DE REPARACIÓN PARA LA PARTE INTERESADA
1	Eliminar la marca de base y la dependencia	<ul style="list-style-type: none"> - No hay certificación - No hay cesación de efectos - No hay correcciones - No hay irregularidades - Se simplifica la legislación nacional * Ayuda/tasa por SI *Se requiere autodesignación 	<ul style="list-style-type: none"> - No hay cancelaciones por cesación de efectos - No hay que tramitar transformaciones - No hay que tramitar correcciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Las designaciones no se anulan por cancelación de la marca de base/no hay transformación - Libertad para utilizar un idioma diferente para el mercado de exportación - Sin restricciones en cuanto a identificación y clasificación de productos o servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Opción de ADR de la OMPI para cancelar el RI y sus designaciones, también en caso de mala fe.
2	Mantener la marca de base pero eliminar la dependencia	<ul style="list-style-type: none"> - Tasa por la marca de base - No hay cesación de efectos 	<ul style="list-style-type: none"> - No hay cancelaciones por cesación de efectos - No hay que tramitar transformaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Las designaciones no se anulan por cancelación de la marca de base/no hay transformación - Sin restricciones en cuanto a identificación y clasificación de productos o servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Opción de ADR de la OMPI para cancelar el RI y sus designaciones, también en caso de mala fe.
3	Mantener la marca de base, pero suspender temporalmente la dependencia	<ul style="list-style-type: none"> - No hay cesación de efectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Menos cancelaciones por cesación de efectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Las designaciones no se anulan por cancelación de la marca de base/no hay transformación - Sin restricciones en cuanto a identificación y clasificación de productos o servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Opción de ADR de la OMPI para cancelar el RI y sus designaciones, también en caso de mala fe.

N.º	OPCIÓN	BENEFICIO PARA LA OFICINA DE ORIGEN	BENEFICIO PARA LA OFICINA DESIGNADA	BENEFICIO PARA EL TITULAR DE LA MARCA	VÍA DE REPARACIÓN PARA LA PARTE INTERESADA
4	Mantener la marca de base, pero reducir a tres años el período de dependencia	- Tasa por la marca de base - Es posible que haya menos cesaciones de efectos	- Es posible que haya menos cancelaciones por cesación de efectos	- Reduce el tiempo durante el que se puede cancelar la marca de base	- AC o la opción de ADR de la OMPI para cancelar el RI y sus designaciones
5	Mantener la marca de base, pero limitar los motivos para el ataque central	- Menos cesaciones de efectos, pero la Oficina podría tener que crear un sistema de seguimiento de los motivos	- Menos cancelaciones por cesación de efectos	- Menos designaciones anuladas por cancelación de la marca de base	- AC o la ADR de la OMPI, a petición del opositor
6	Mantener la marca de base, pero eliminar el efecto automático de la dependencia	- Menos cesaciones de efectos; solo a petición de terceros	- Menos cancelaciones por cesación de efectos	- Menos designaciones anuladas por cancelación de la marca de base	- AC o la opción de ADR de la OMPI, pero se debe solicitar la cancelación del RI

* – consideraciones adicionales que podrían beneficiar a la Oficina de origen

SI: solicitud internacional; RI: registro internacional; ADR: solución alternativa de controversias; AC: ataque central.

[Fin del Anexo y del documento]