

## **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**

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS PARA INTRODUCIR EL REQUISITO DE EMITIR UN CERTIFICADO NACIONAL O REGIONAL

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Reglamento”). Las modificaciones propuestas tienen por objeto mejorar la capacidad de hacer valer y utilizar los derechos de marca obtenidos en el marco del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, el “Sistema de Madrid”), al exigir a las Oficinas de los miembros designados que emitan certificados nacionales o regionales al conceder protección y al renovar los registros internacionales.
2. Las modificaciones propuestas también incluyen una disposición transitoria para que los miembros dispongan de tiempo suficiente para adaptar su legislación y sus procedimientos administrativos nacionales o regionales en consecuencia.

### **PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS TITULARES POR CARECER DE CERTIFICADOS NACIONALES O REGIONALES**

3. No existe una práctica uniforme entre las Oficinas de los miembros designados en el marco del Sistema de Madrid en lo que respecta a la emisión de certificados nacionales o regionales para marcas objeto de registros internacionales a los que se ha concedido

protección. Hay Oficinas que no emiten tales certificados, lo que deja a los titulares de registros internacionales desprovistos de documentación reconocida a nivel local que confirme la protección de sus marcas. Otras solo proporcionan certificados previa solicitud, y algunas exigen representación local o el pago de una tasa para su emisión. En algunas jurisdicciones se puede obtener el certificado en línea, y los titulares de registros internacionales pueden así acceder al mismo y descargarlo en formato digital. Por otra parte, hay Oficinas que adoptan un enfoque más proactivo y emiten automáticamente el certificado y lo envían junto con la declaración de concesión de protección.

4. Esas diferencias en la práctica crean incoherencias en la forma en que se documentan y reconocen los registros internacionales en las distintas jurisdicciones, lo que puede generar incertidumbre y dificultades administrativas para los titulares de registros internacionales que dependen de procedimientos uniformes y previsibles para hacer valer y gestionar sus derechos. Subsanan esas disparidades es esencial para garantizar un marco de protección de marcas más coherente y fiable para los usuarios del Sistema de Madrid. A continuación se describen algunos de los retos que pueden plantearse a los titulares de registros internacionales al ejercer o hacer valer sus derechos en jurisdicciones que no emiten certificados nacionales o regionales.

#### OBSTÁCULOS JURÍDICOS Y DE OBSERVANCIA

5. Hay jurisdicciones en las que los titulares de registros internacionales pueden verse obligados a obtener un certificado nacional o regional antes de poder iniciar acciones coercitivas, como una demanda por infracción de marca. Los tribunales y las autoridades administrativas no siempre aceptan las declaraciones de concesión de protección emitidas por las Oficinas de los miembros designados como prueba suficiente de la titularidad. Como resultado, los titulares de registros internacionales pueden encontrarse sin recursos legales adecuados cuando surgen controversias. Esa disparidad impone una carga adicional para esos titulares, que han de sortear complejos procedimientos jurídicos para obtener la documentación necesaria antes de poder hacer valer sus derechos.

#### DIFICULTADES EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y DE NEGOCIOS

6. Muchas transacciones, como los acuerdos de licencia, los acuerdos de franquicia, las fusiones, las adquisiciones y las operaciones financieras, requieren una prueba formal de la titularidad de la marca en forma de certificado nacional o regional. Los socios comerciales, las instituciones financieras y los inversores suelen exigir documentación oficial emitida por una autoridad nacional o regional reconocida para validar la legalidad de una marca. Sin dicha certificación, los titulares de registros internacionales pueden tener dificultades para establecer alianzas, obtener financiación o cerrar con éxito negociaciones comerciales, lo que, en última instancia, obstaculiza sus oportunidades de negocio.

#### MEDIDAS ADUANERAS Y EN FRONTERA

7. Para impedir la importación y venta de productos falsificados, muchas autoridades aduaneras pueden exigir a los titulares de registros internacionales que presenten un certificado nacional o regional antes de permitirles registrar sus derechos a efectos de observancia. La ausencia de dicha documentación podría debilitar en gran medida los esfuerzos para combatir la falsificación, dejando a los titulares con medios limitados para proteger sus marcas contra las infracciones en la frontera. Sin el reconocimiento formal de sus marcas a nivel nacional o regional, los titulares de registros internacionales pueden tener dificultades para hacer valer sus derechos frente a los falsificadores, favoreciendo así que se introduzcan en el mercado productos no autorizados.

## RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO LOCAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

8. En determinadas jurisdicciones, las autoridades pueden dar prioridad a los documentos emitidos a nivel local frente a los suministrados por la Oficina Internacional. Esta preferencia podría crear obstáculos burocráticos para los usuarios del Sistema de Madrid que deseen hacer valer sus derechos o realizar actividades comerciales que requieran documentación oficial sobre marcas. Los titulares de registros internacionales pueden enfrentarse así a retrasos administrativos, requisitos procedimentales adicionales o incluso a la denegación de sus peticiones debido a la falta de certificados reconocidos a nivel local. Estos retos podrían complicar los esfuerzos por establecer y proteger derechos de marca en los distintos mercados, lo que podría desalentar a las empresas para expandirse a nivel internacional.

## **EMITIR CERTIFICADOS NACIONALES O REGIONALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA**

9. Las modificaciones propuestas al Reglamento tienen por objeto dar respuesta a los problemas descritos anteriormente, introduciendo el requisito de que las Oficinas de los miembros designados emitan certificados nacionales o regionales en el momento de conceder la protección y en el momento de la renovación. Estos certificados se emitirían en el formato y en el idioma habitual en cada Oficina. La introducción de este requisito tiene por objeto mejorar la transparencia, agilizar los procedimientos administrativos y proporcionar a los titulares de registros internacionales una documentación clara y que pueda hacerse valer para facilitar la protección y la gestión de sus marcas. Las ventajas de aplicar esta medida son múltiples y tendrían repercusiones positivas tanto para los titulares de registros internacionales como para las autoridades nacionales o regionales.

## MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA

10. La emisión normalizada de certificados nacionales o regionales proporcionaría a los titulares de registros internacionales un documento oficial y legalmente reconocido que confirmaría la validez de sus derechos en cada jurisdicción designada. Esta medida reduciría considerablemente la ambigüedad en cuanto a la situación y la fuerza legal de una marca en un registro internacional, garantizando que las empresas, los profesionales del derecho y los organismos encargados de hacer cumplir la ley dispongan de un punto de referencia claro para determinar el alcance de la protección. En muchas jurisdicciones pueden surgir litigios debidos a incoherencias en la documentación o a la falta de un mecanismo de reconocimiento formal a nivel nacional o regional. Si se hace obligatoria la emisión de esos certificados, los titulares de registros internacionales tendrán la garantía de una norma uniforme que se ajusta al marco jurídico de cada jurisdicción, lo que reforzará su capacidad para hacer valer y defender sus derechos de marca.

## FACILITAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES

11. Un certificado nacional o regional de registro de marca reconocido facilitaría en gran medida las transacciones comerciales, al proporcionar a las empresas, los inversores y las instituciones financieras un documento material y fiable que acredite la titularidad y la protección jurídica. En las fusiones, adquisiciones y acuerdos de licencia, los derechos de marca suelen ser un activo clave que debe evaluarse para determinar su validez jurídica. La existencia de un certificado normalizado simplificaría los procesos de diligencia debida, facilitando a las empresas la evaluación del valor y la seguridad de los activos de marca. Además, las instituciones financieras que conceden préstamos o financiación basados en activos de propiedad intelectual se beneficiarían de un sistema más transparente y fiable que les permitiera evaluar los riesgos y tomar decisiones de préstamo bien fundadas.

En definitiva, esta medida favorecería las negociaciones comerciales y los acuerdos contractuales relacionados con los derechos de marca.

## MEDIDAS MÁS EFICACES DE PROTECCIÓN EN FRONTERA

12. Los productos falsificados suponen una amenaza importante para los negocios legítimos, ya que causan pérdidas económicas y dañan la reputación de la imagen de marca. Las autoridades aduaneras desempeñan un papel crucial para impedir la entrada de productos falsificados en los mercados, pero su eficacia se ve a menudo obstaculizada por la falta de documentación normalizada para verificar la titularidad del registro de marcas. Al exigir a las Oficinas de los miembros designados que emitan certificados nacionales o regionales, las autoridades aduaneras dispondrían de una referencia clara y fiable para confirmar la legitimidad de los derechos de marcas que se hagan valer. Ello les permitiría adoptar medidas oportunas y decisivas contra los productos falsificados, mejorando así los esfuerzos de protección de la marca y salvaguardando los intereses de los consumidores. Un certificado nacional o regional reconocido también podría fomentar una mayor cooperación entre los organismos nacionales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley, lo que reforzaría la lucha mundial contra la infracción de marcas y la falsificación.

## MAYOR ARMONIZACIÓN Y EFICACIA ADMINISTRATIVA

13. Una de las principales ventajas de aplicar un requisito uniforme para los certificados nacionales o regionales es la armonización de los procedimientos administrativos entre las diferentes jurisdicciones. En la actualidad, las disparidades en los requisitos de documentación y los plazos de tramitación generan ineficiencias tanto para los titulares de registros internacionales como para las autoridades nacionales o regionales. Con la introducción de un enfoque normalizado, las Oficinas de los miembros designados se beneficiarían de un flujo de trabajo más racionalizado, lo que reduciría las cargas administrativas y agilizaría la emisión de documentos de protección de marcas. Esta medida también promovería una mayor armonización con las mejores prácticas mundiales. Para los titulares de registros internacionales, la reducción de la complejidad en la gestión de sus carteras en múltiples jurisdicciones se traduciría en un ahorro de costos y una mayor eficacia operativa, lo que les permitiría centrarse en la gestión estratégica de la marca y la expansión del mercado.

14. Las modificaciones propuestas al Reglamento, que obligarían a emitir certificados nacionales o regionales en el momento de la concesión de la protección y la renovación, ofrecen ventajas sustanciales para los titulares de registros internacionales, las autoridades competentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Al mejorar la seguridad jurídica, facilitar las transacciones comerciales, mejorar las medidas de protección en frontera y promover la eficacia administrativa, esta iniciativa contribuiría a un marco de protección de las marcas más sólido y armonizado.

## CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO

### EQUIVALENCIA CON LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO NACIONALES O REGIONALES

15. El certificado emitido para un registro internacional debe ser idéntico en su presentación, diseño y formato al certificado de registro nacional o regional emitido por las Oficinas de los miembros designados. Esta uniformidad es esencial para garantizar que los registros internacionales se integren perfectamente en el marco jurídico y administrativo local. Si los certificados internacionales se diseñaran de forma diferente a los certificados nacionales o regionales, podrían crear confusión entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley,

los socios comerciales y los organismos reguladores, lo que podría dar lugar a inspecciones innecesarias, retrasos o incluso al rechazo de su validez. Al hacer que los certificados sean prácticamente idénticos, las autoridades y las partes interesadas los reconocerán inmediatamente como documentos oficiales, lo que eliminará cualquier duda sobre su autenticidad y fuerza legal.

16. Además, el certificado debe estar redactado en un idioma utilizado por la Oficina del miembro designado, a fin de garantizar que sea fácilmente comprendido y aceptado por las autoridades, las empresas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Si los certificados se emiten en un idioma distinto al que utilizan habitualmente las instituciones locales, podrían generarse cargas administrativas adicionales, ya que sería necesario traducirlos o verificar su autenticidad antes de aceptarlos. Esto podría retrasar los trámites legales y comerciales, lo que supondría una desventaja para los titulares de registros internacionales. Un certificado idéntico a los certificados nacionales o regionales, tanto en su diseño como en su idioma, garantizaría su uso sin necesidad de trámites adicionales, y facilitaría así que puedan hacerse valer y reconocerse los derechos.

## PUNTUALIDAD EN LA EMISIÓN

17. Para ser eficaz, el certificado no debe emitirse ni más rápida ni más lentamente que un certificado nacional o regional. Mantener la paridad en los plazos de emisión es fundamental para garantizar que los titulares de registros internacionales no se vean en desventaja con respecto a los titulares de registros de marcas nacionales o regionales. Si se retrasa la emisión del certificado, los titulares pueden encontrar obstáculos para hacer valer sus derechos, ya que las acciones legales, el registro aduanero y las transacciones comerciales a menudo dependen de la presentación oportuna de la documentación. Estos retrasos podrían dar lugar a la pérdida de oportunidades, al debilitamiento de los esfuerzos de observancia y a un mayor riesgo de falsificación o de uso no autorizado.

18. Por el contrario, si los certificados se emiten con demasiada rapidez, podría crearse un desequilibrio entre los titulares de registros internacionales y los solicitantes locales. Para mantener la equidad y la coherencia, ambos grupos deben seguir el mismo proceso y calendario, garantizando que los registros internacionales no se aceleren indebidamente ni se sometan a retrasos innecesarios. Este enfoque garantiza que todos los titulares, independientemente de la vía de registro que elijan, reciban un trato equitativo y puedan confiar en un sistema previsible y transparente para obtener la certificación. Al armonizar el procedimiento de emisión tanto para los titulares de registros internacionales como para los solicitantes locales, las autoridades reforzarán la confianza en el sistema de marcas y garantizarán la observancia y las operaciones comerciales sin trabas.

## TASAS Y RECUPERACIÓN DE COSTOS

19. Las Oficinas que cobran una tasa por los certificados nacionales o regionales y han declarado que aplican tasas individuales en el marco del Sistema de Madrid podrían incluir este costo en su tasa individual, haciendo así más eficaz la recuperación de costos. Con este mecanismo se permitiría a las Oficinas de los miembros designados preservar su estabilidad financiera sin dejar de prestar este servicio esencial a los titulares de derechos.

## DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA OBSERVANCIA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

20. Es esencial que la información relativa a la situación de los registros internacionales a los que se ha concedido protección se ponga a disposición del público de la misma manera que la relativa a los registros nacionales o regionales. Garantizar la igualdad de acceso a esta información permite a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, a los socios comerciales y a otras partes interesadas verificar los derechos de marca de manera eficiente y sin obstáculos administrativos innecesarios.

21. Además de la disponibilidad, el certificado que confirma la concesión de la protección debe poder obtenerse de la misma manera y a través de los mismos canales que un certificado nacional o regional. Por ejemplo, muchas autoridades aduaneras utilizan sistemas en línea para verificar los derechos de marca a la hora de evaluar la aplicación de medidas coercitivas contra los productos falsificados. Si los registros internacionales no están integrados en esos sistemas, los titulares pueden tener dificultades para proteger sus derechos en la frontera.

22. Análogamente, los demás mecanismos de verificación utilizados por los tribunales, los organismos gubernamentales y las instituciones financieras deberían proporcionar un acceso sin trabas a los datos de los registros internacionales, garantizando que los titulares de registros internacionales no se vean en desventaja con respecto a los titulares de registros de marcas nacionales o regionales. Al normalizar el acceso a esta información fundamental, las autoridades y las empresas pueden tomar decisiones fundamentadas y reducir al mismo tiempo los obstáculos administrativos para los titulares de registros de marcas que operan en el marco del Sistema de Madrid.

## EMISIÓN DE UN CERTIFICADO NACIONAL O REGIONAL TRAS LA RENOVACIÓN

23. Cuando se renueva un registro internacional con respecto a un miembro designado que emite un certificado de renovación para las marcas registradas por su Oficina, sería esencial que dicha Oficina también emita un certificado de renovación para los registros internacionales a los que ha concedido protección, a fin de proporcionar a los titulares de derechos una prueba clara y oficial de la continuidad de la validez de su marca en esa jurisdicción.

24. Sin dicha documentación, los titulares de registros internacionales pueden tener dificultades para demostrar la existencia ininterrumpida de sus derechos, especialmente en contextos jurídicos y de observancia. Los tribunales, los órganos administrativos y las autoridades reguladoras suelen exigir pruebas de que una marca sigue vigente cuando evalúan demandas por infracción, tramitan procedimientos de oposición o gestionan registros aduaneros.

25. Un certificado de renovación nacional o regional emitido por la Oficina local elimina cualquier duda sobre la protección vigente de las marcas objeto de registros internacionales, lo que garantiza que los titulares puedan hacer valer sus derechos tan eficazmente como los titulares de registros de marcas nacionales o regionales.

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

26. Se propone modificar la Regla 18ter del Reglamento añadiendo un nuevo párrafo 6). En el nuevo apartado a) se exigiría a las Oficinas que envíen un certificado junto con las declaraciones previstas en los párrafos 1), 2) o 4) en las que se concede protección a la marca. El certificado deberá estar redactado en el idioma, el formato y el diseño utilizados por la Oficina y de manera que permita hacer valer los derechos derivados del registro internacional. En un nuevo apartado b) se exigiría a la Oficina Internacional que transmita una copia de dicho

certificado al titular. Varias Oficinas ya no envían certificados a los titulares, sino que ponen a su disposición versiones electrónicas de los mismos. En tales casos, en virtud del apartado c) propuesto, las Oficinas podrían facilitar información sobre cómo acceder al certificado en las declaraciones mencionadas anteriormente.

27. En el nuevo párrafo 7) de la Regla 18ter del Reglamento se exigiría a las Oficinas de los miembros designados que pusieran a disposición cuanto antes la información relativa a los registros internacionales y a la situación de la protección, del mismo modo que facilitan la información sobre las marcas registradas por dichas Oficinas. Se modificaría en consecuencia el título de la Regla 18ter.

28. Se propone también modificar la Regla 31 del Reglamento añadiendo un nuevo párrafo 5). En un nuevo apartado a) se exigiría a las Oficinas de los miembros designados que emitan un certificado de renovación para las marcas registradas por la Oficina en cuestión y para las que se haya presentado una declaración prevista en la Regla 18ter. 1), 2) o 4) por la que se concede protección a la marca, que envíen a la OMPI un certificado cuando se les notifique la renovación del registro internacional correspondiente. En su lugar, las Oficinas podrían enviar un documento con información sobre cómo descargar una versión electrónica de dicho certificado. En virtud de un nuevo apartado b), la Oficina Internacional tendría que transmitir una copia del certificado o documento al titular. Se modificaría en consecuencia el título de la Regla 31.

29. Se propone además introducir una disposición transitoria mediante la modificación de la Regla 40 del Reglamento. En un nuevo párrafo 9) se dispondría la entrada en vigor diferida de las nuevas disposiciones, a fin de dar tiempo a los miembros para introducir los cambios necesarios en su legislación, sus procedimientos, sus prácticas y sus sistemas. Se propone que el período de entrada en vigor diferida no sea superior a un año a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones propuestas.

## **FECHA DE ENTRADA EN VIGOR**

30. Se recomienda que las modificaciones propuestas entren en vigor el 1 de noviembre de 2026.

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

*i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y*

*ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las modificaciones propuestas de las Reglas 18ter, 31 y 40, tal como se presentan en el Anexo del presente documento o en forma modificada, para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2026.*

[Sigue el Anexo]

## ANEXO: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

en vigor el ~~1 de noviembre de 2024~~ 1 de noviembre de 2026

#### Regla 18ter

Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada; Certificado de protección en la Parte Contratante designada

[...]

#### 6) [Certificado de protección]

- a) La declaración prevista en los párrafos 1), 2) o 4), por la que se concede protección a una marca objeto del registro internacional, deberá ir acompañada de un certificado que:
- i) contenga la misma información que figura en el certificado emitido para la marca registrada por la Oficina de la Parte Contratante designada interesada;
  - ii) esté redactado en el mismo idioma, y tenga el mismo formato y diseño que el certificado emitido para la marca registrada por esa Oficina;
  - iii) haya sido emitido en el mismo plazo que un certificado para la marca registrada por esa Oficina,
  - iv) se suministre sin ningún cargo ni requisito adicional,
  - v) sea suficiente para hacer valer los derechos derivados del registro internacional en la Parte Contratante designada en cuestión.
- b) Al informar al titular con arreglo al párrafo 5), la Oficina Internacional remitirá al titular una copia del certificado mencionado en el apartado a).
- c) Cuando el certificado mencionado en el apartado a) sea accesible al titular por medios electrónicos, en lugar de enviar dicho certificado, la Oficina podrá proporcionar en la declaración mencionada en dicho apartado información sobre cómo obtenerlo.

7) [Disponibilidad de información sobre la situación de la marca] La Oficina de una Parte Contratante designada pondrá a disposición sin demora la información relativa a los registros internacionales y a la situación de la marca en la Parte Contratante interesada, en particular, a los fines de la observancia, de la misma manera que proporciona información sobre las marcas registradas por dicha Oficina.

[...]

### **Regla 31**

#### **Inscripción de la renovación; notificación y certificado; Certificado de continuación de la protección en la Parte Contratante designada**

[...]

##### 5) [Certificado de protección]

- a) La Oficina de una Parte Contratante designada que emita un certificado de renovación respecto de las marcas que haya registrado y haya enviado una declaración en virtud de la Regla 18ter.1), 2) o 4) que haya sido inscrita en el Registro Internacional, enviará a la Oficina Internacional, tan pronto como se le notifique lo dispuesto en el párrafo 3), un certificado de renovación, emitido de conformidad con la Regla 18ter.6)a); o, cuando el certificado sea accesible al titular por medios electrónicos, un documento en el que se indique cómo obtenerlo.
- b) La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular una copia del certificado de renovación o del documento mencionado en el apartado a).

[...]

### **Regla 40**

#### **Entrada en vigor; Disposiciones transitorias**

[...]

- 9) [Disposición transitoria relativa a los certificados de protección nacionales o regionales] Ninguna Oficina estará obligada a enviar o poner a disposición un certificado en virtud de las Reglas 18ter.6) y 31.5) ni a poner a disposición información relativa a los registros internacionales y a la situación de la marca en la Parte Contratante en cuestión en virtud de la Regla 18ter.7) hasta [el 1 de noviembre de 2027].

[Fin del Anexo y del documento]