

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

INFORME SOBRE LAS CONSULTAS OFICIOSAS ENTRE REUNIONES SOBRE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 REV.2, MM/LD/WG/22/5 REV. Y MM/LD/WG/22/14, Y OTRAS CUESTIONES PERTINENTES CON EL FIN DE DETERMINAR POSIBLES ELEMENTOS DE CONVERGENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

ANTECEDENTES

1. En sus reuniones decimonovena y vigésima segunda, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, el “Grupo de Trabajo” y el “Sistema de Madrid”) examinó los documentos MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 Rev.2, MM/LD/WG/22/5 Rev. y MM/LD/WG/22/14¹. El Grupo de Trabajo convino en realizar consultas oficiosas entre reuniones con los miembros y observadores interesados para examinar las distintas propuestas contenidas en estos documentos y otras cuestiones pertinentes, con el fin de determinar posibles elementos de convergencia².

¹ Véanse los documentos [MM/LD/WG/20/5](#) “La posible convocación de una conferencia diplomática para modificar el Artículo 6 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#) “Propuesta actualizada de las delegaciones de Australia, Chile, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, México y República de Corea”, [MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) “Recopilación de propuestas y observaciones recibidas en materia de dependencia” y [MM/LD/WG/22/14](#) “Propuesta de la delegación de China”.

² Véase el párrafo 15.iii) del documento [MM/LD/WG/22/15](#) “Resumen de la presidencia en funciones”.

2. En el presente documento se informa acerca de las consultas técnicas que la Oficina Internacional ha llevado a cabo de conformidad con la solicitud a la que se hace referencia en el párrafo 1.

CONSULTAS OFICIOSAS CELEBRADAS POR LA OFICINA INTERNACIONAL

3. En febrero de 2023, la Oficina Internacional, por conducto de los coordinadores de los grupos, invitó a los miembros del Sistema de Madrid y de la OMPI a expresar su interés en participar en las consultas oficiosas a las que se hace referencia en el párrafo 1. Los siguientes miembros del Sistema de Madrid expresaron su interés en participar en las consultas oficiosas: Alemania, Austria, Bulgaria, Canadá, Chile, China, España, Francia, Hungría, Jamaica, Japón, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suiza y Unión Europea (16). Asimismo, los siguientes Estados miembros de la OMPI hicieron lo propio: República Dominicana y Sri Lanka (2).

4. La Oficina Internacional celebró consultas oficiosas con funcionarios de los miembros mencionados entre el 17 de junio y el 4 de julio de 2025. En este sentido, preparó y repartió una nota, cuyo texto se reproduce en el Anexo I del presente documento, con el fin de facilitar las consultas oficiosas. En esa nota, la Oficina Internacional recogió varias propuestas y preocupaciones que surgieron de los documentos examinados por el Grupo de Trabajo o que se vienen planteando durante sus deliberaciones, ya desde su segunda reunión celebrada en junio de 2006, tras la presentación de una propuesta de Noruega³, con el fin de determinar posibles elementos de convergencia. En el cuadro I, que figura a continuación, se enumeran esas propuestas y preocupaciones.

Cuadro I: Propuestas examinadas o preocupaciones expresadas en el Grupo de Trabajo:

Propuesta o preocupación
1. Eliminación del requisito de la marca de base – propuesta de eliminar el requisito de presentar previamente una solicitud o registro nacional al presentar una solicitud de registro internacional de marca.
2. Supresión de las disposiciones sobre dependencia y transformación – propuesta de suprimir las disposiciones relativas al período de dependencia de cinco años y a la transformación.
3. Congelación del principio de dependencia – propuesta de suspender la aplicación de las disposiciones en materia de dependencia.
4. Reducción del período de dependencia – propuesta de reducir el período de dependencia de cinco años.
5. Limitación de los motivos de cancelación por cesación de los efectos – propuesta de limitar los motivos de cancelación del registro internacional por cesación de los efectos (por ejemplo limitarla a la mala fe o al interés público) o excluir la falta de uso y los motivos relativos.
6. Armonización de los motivos de cancelación por falta de uso – propuesta de armonizar la interpretación de la falta de uso entre los miembros del Sistema de Madrid con el fin de proteger las marcas de exportación contra la cancelación.

³ Véase el documento [MM/LD/WG/2/9](#) "Propuesta presentada por Noruega".

Propuesta o preocupación
7. Eliminación del efecto automático de la dependencia – propuesta de cancelar el registro internacional tras la cesación de los efectos de la marca de base únicamente a petición de un tercero.
8. Introducción de flexibilidad en el requisito de igualdad de la marca – propuesta de añadir flexibilidad al requisito de que las marcas objeto de las solicitudes internacionales sean idénticas a la marca de base, en particular por motivos de diversidad lingüística.
9. Aumento de la mala fe en el Sistema de Madrid – preocupación por el posible aumento de los registros internacionales obtenidos de mala fe que podría producirse como consecuencia de flexibilizar los requisitos relativos a la marca de base o a la dependencia.
10. Establecimiento de un mecanismo de solución alternativa de controversias (ADR) - propuesta de introducir comisiones de oposición o un mecanismo de ADR administrado por la OMPI que se base en un número reducido de motivos, como la similitud con derechos anteriores, la mala fe o la falta de habilitación.

RESUMEN DE LOS DEBATES MANTENIDOS DURANTE LAS CONSULTAS OFICIOSAS

5. Las delegaciones expresaron opiniones diversas en relación con las propuestas y las preocupaciones, en particular por lo que respecta a la dependencia y a los mecanismos de solución alternativa de controversias (ADR).

6. Se confirmó el interés por reducir el período de dependencia, que ha sido objeto de debate en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, como un posible ámbito de convergencia. Sin embargo, se plantearon dudas sobre si estaba justificado convocar una conferencia diplomática únicamente con este fin. Algunos participantes sugirieron ampliar el alcance de la conferencia diplomática, en caso de que se convoque, e incluir otras opciones debatidas anteriormente, en concreto la reducción de los motivos de cancelación y la eliminación del efecto automático de la dependencia. Se propuso específicamente excluir de los motivos de cancelación la falta de uso y los motivos relativos.

7. Las reacciones de los participantes ante la propuesta de mecanismo de ADR para hacer frente a los registros obtenidos de mala fe fueron diversas. Varios reconocieron el valor que puede llegar a tener examinar un mecanismo de ADR al margen de la cuestión de la dependencia, pero plantearon muchos interrogantes sobre la forma de ponerlo en práctica. Algunos participantes sugirieron que se elaborara documentación detallada sobre el mecanismo de ADR que se implementaría, con el fin de contribuir a que los debates de las próximas reuniones del Grupo de Trabajo fueran productivos. Al mismo tiempo, se expresó la opinión de que la creación de un mecanismo de ADR podría distraer la atención del problema principal, que es que el actual principio de dependencia favorece excesivamente a los terceros, y se argumentó que un mecanismo de ADR no mejoraría el equilibrio mientras se mantuviera la dependencia. También se sugirió esperar a conocer los resultados de la encuesta sobre la mala fe antes de pensar en la ADR como posible elemento de convergencia⁴.

⁴ Véase el documento [MM/LD/WG/23/5](#) "Conclusiones de la Encuesta sobre la incidencia de la mala fe en el Sistema de Madrid y el uso del ataque central a ese respecto".

8. Las dudas planteadas por las delegaciones acerca de la aplicación de la ADR se centraron en la naturaleza jurídica del mecanismo de ADR, su carácter obligatorio o voluntario, su estructura, su alcance, sus efectos y otras consideraciones de procedimiento. En el Anexo II del presente documento se presentan las preguntas formuladas y algunos comentarios preliminares al respecto, sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda llegar finalmente el Grupo de Trabajo.

POSIBLES ELEMENTOS DE CONVERGENCIA

9. Sobre la base de los resultados de las consultas oficiosas, la Oficina Internacional propone cuatro posibles elementos de convergencia para su ulterior examen por el Grupo de Trabajo, a saber: reducir el período de dependencia, limitar los motivos de cancelación por cesación de los efectos, eliminar el efecto automático de la dependencia y establecer un mecanismo de ADR. El debate sobre estos posibles elementos no excluiría el examen que se está llevando a cabo de otros elementos contenidos en propuestas formales o en comentarios por escrito presentados por diversas delegaciones o planteados durante las reuniones del Grupo de Trabajo.

REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

10. Durante la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo los miembros mostraron una gran predisposición a reducir el período de dependencia de cinco a tres años.

11. Para aplicar este cambio es necesario introducir una modificación formal en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Protocolo de Madrid”) en el marco de una conferencia diplomática. El Grupo de Trabajo examinó previamente esta posibilidad durante su vigésima reunión, y reconoció los requisitos de procedimiento específicos que conlleva modificar un tratado⁵.

12. La propuesta de reducción a tres años aumentaría la seguridad jurídica de los titulares de registros de marcas al reducir la vulnerabilidad de un registro internacional derivada de su posible cancelación por cuestiones que afecten a la marca de base en el mercado nacional.

13. La reducción del período de dependencia beneficiaría a los usuarios, especialmente en el caso de los registros internacionales basados en solicitudes nacionales, ya que el marco de tres años reduciría considerablemente el riesgo de cancelación por falta de uso. Aunque los registros internacionales basados en solicitudes nacionales seguirían estando sujetos a anulación con este período más corto, esta medida reduciría la vulnerabilidad general de los registros en su conjunto.

LIMITACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CANCELACIÓN POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE

14. El Artículo 6.3) del Protocolo de Madrid establece un marco detallado en el que se describen los hechos y decisiones específicos que pueden provocar que la marca de base deje de surtir efecto. Esto tiene consecuencias considerables, ya que los titulares pierden la protección que les otorga el registro internacional en todos los territorios designados. El Protocolo de Madrid establece además que la Oficina de origen tiene la obligación de solicitar la cancelación del registro internacional, con independencia de los motivos por los que la marca de base haya dejado de surtir efecto.

⁵ Véase el documento [MM/LD/WG/20/5](#) “La posible convocación de una conferencia diplomática para modificar el Artículo 6 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”.

15. Las marcas de base pueden dejar de surtir efecto por diversas razones. Puede ser por medidas que haya adoptado el propio titular, como el abandono o la retirada de la solicitud de base, o por decisiones de las autoridades competentes, bien actuando de oficio, bien en respuesta a impugnaciones presentadas por terceros. Entre estas últimas se incluyen las denegaciones por la Oficina de origen tras el examen de fondo o los procedimientos de oposición. Curiosamente, estos hechos desencadenantes están relacionados a menudo con cuestiones que son específicas de la jurisdicción de la Oficina de origen, pero que actualmente afectan a la protección internacional de las marcas en todos los territorios designados.

16. La modificación del Protocolo de Madrid para limitar los motivos de cancelación por cesación de los efectos de la marca de base reforzaría la seguridad jurídica de los titulares de registros de marcas. Se podrían introducir modificaciones que limitarían la cancelación del registro internacional a motivos específicos, como la mala fe. Este enfoque reduciría notablemente los efectos indiscriminados que actualmente establece el Artículo 6.3) del Protocolo de Madrid, y brindaría una protección más justa y previsible en varias jurisdicciones, al tiempo que preservaría todo el conjunto de mecanismos legítimos de impugnación de la marca de base. Cabe entender que, de este modo, el Sistema de Madrid estaría aún más en consonancia con el principio de independencia de la protección que establece el Artículo 6.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos cambios impedirían que cuestiones técnicas o de procedimiento de ámbito local afectaran innecesariamente a una cartera internacional de PI creada, por lo demás, con esmero.

ELIMINACIÓN DEL EFECTO AUTOMÁTICO DE LA DEPENDENCIA

17. El Artículo 6.3) del Protocolo de Madrid prevé un proceso de cancelación automática que afecta a los registros internacionales. Cuando se cumplen las condiciones que se exigen en este Artículo, el registro internacional deja de surtir efecto inmediatamente sin necesidad de adoptar ninguna otra medida. En ese momento, el titular pierde toda protección en los miembros designados del Sistema de Madrid. La solicitud de cancelación del registro por la Oficina de origen no hace sino confirmar algo que jurídicamente ya es una realidad, es decir, que el registro ha dejado de surtir efecto.

18. Este efecto automático de la dependencia puede tener consecuencias no deseadas, ya que puede dar lugar a la cancelación de registros internacionales por motivos no relacionados con la marca en los miembros designados del Sistema de Madrid, y sin que ningún tercero haya solicitado expresamente dicha cancelación en las jurisdicciones en cuestión. Las modificaciones propuestas del Artículo 6.3) y 6.4) del Protocolo de Madrid podrían eliminar este efecto automático, dando lugar a que las cancelaciones solo se produzcan a petición expresa de un tercero que haya impugnado con éxito la marca de base.

19. La eliminación del efecto automático de la dependencia podría funcionar independientemente de la limitación de los motivos de cancelación por cesación de los efectos o juntamente con ella. Con este cambio, solo se producirían cancelaciones de los registros internacionales cuando hubiera un tercero realmente interesado en ello, lo que proporcionaría más seguridad a los titulares de registros de marcas y, al mismo tiempo, mantendría un mecanismo para impugnar legítimamente los registros internacionales.

ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS (ADR)

20. Las organizaciones observadoras han expresado su preocupación por el posible aumento de los registros internacionales de marca obtenidos de mala fe, especialmente si se elimina el requisito de la marca de base o se flexibiliza el principio de dependencia.

21. Ante estas preocupaciones, el Grupo de Trabajo podría estudiar la posibilidad de implementar un mecanismo de ADR diseñado específicamente en respuesta a las solicitudes internacionales presentadas de mala fe. Este planteamiento presenta varias ventajas en el contexto de los debates sobre la reforma del Sistema de Madrid. Se podría introducir dicho mecanismo de forma que, en lugar de sustituir al actual sistema de dependencia, funcionara en paralelo a él. De este modo, las preocupaciones en torno a la mala fe se podrían tratar sin alterar fundamentalmente el marco de dependencia existente, que goza de gran valoración entre muchas partes interesadas. Los terceros afectados podrían seguir impugnando la marca de base en este marco u optar por el nuevo mecanismo de ADR.

22. Un aspecto especialmente interesante de esta propuesta es que para implementar un mecanismo de ADR no sería necesario convocar una conferencia diplomática, algo que sí sería imprescindible para introducir cambios de más calado en el propio Protocolo de Madrid. La introducción de un mecanismo de ADR se podría efectuar por medio de modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Reglamento”), lo cual, además de constituir una vía de aplicación más ágil, proporcionaría una protección eficaz contra los registros obtenidos de mala fe.

23. Por otra parte, la modificación del Reglamento a fin de incorporar un mecanismo de ADR administrado por la OMPI sería coherente con los cambios introducidos anteriormente en el Sistema de Madrid en respuesta a las necesidades de los usuarios. Este enfoque ya se ha utilizado para implementar de forma satisfactoria características nuevas e importantes, como las medidas de subsanación por incumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor, la introducción de requisitos de uso en los miembros designados del Sistema de Madrid, la designación posterior resultante de una transformación, y la inscripción de restricciones, licencias y división.

24. En lugar de desarrollar un marco de solución de controversias completamente nuevo, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de ADR administrado por la OMPI, siguiendo el modelo de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. La Política Uniforme se ha consolidado como un mecanismo eficaz para dar respuesta a los registros de nombres de dominio obtenidos de mala fe, y sus principios se podrían adaptar al contexto de las marcas. Con un sistema de este tipo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, “el Centro de la OMPI”) podría administrar los casos de forma similar a como gestiona actualmente las controversias en el marco de la Política Uniforme, aprovechando su amplia experiencia en este ámbito.

Descripción breve de la Política Uniforme y del proceso

25. La Política Uniforme, establecida por la OMPI y adoptada por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) en 1999, resuelve de manera eficaz las controversias en materia de nombres de dominio entre los titulares de nombres de dominio y los titulares de registros de marcas en relación con los registros de nombres de dominio presuntamente abusivos. Se aplica a todos los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), tales como .COM y .NET, así como a numerosos dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD) que han adoptado voluntariamente la Política Uniforme u otras variantes de esta.

26. En el marco de la Política Uniforme, cualquier titular de una marca registrada o de una marca no registrada que esté debidamente acreditada puede presentar una demanda contra un nombre de dominio que considere que infringe sus derechos. Los demandantes deben demostrar tres elementos esenciales, a saber, que el nombre de dominio objeto de la controversia es idéntico a su marca o similar a ella hasta el punto de poder inducir a confusión;

que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos sobre este; y que el nombre de dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe. En la Política Uniforme se describen específicamente las circunstancias que constituyen prueba de que se ha actuado de mala fe, como registrar un nombre de dominio principalmente para venderlo al titular del registro de la marca a un precio inflado, impedir que el titular del registro de la marca la utilice en un dominio, interferir en la actividad comercial de un competidor o crear confusión intencionadamente con fines de lucro.

27. La Política Uniforme brinda una alternativa eficaz a la vía judicial tradicional para solucionar las controversias en materia de marcas, ya que ofrece un proceso simplificado y rápido basado en una única ronda de alegatos, lo que reduce considerablemente tanto el tiempo como el costo de la solución de controversias. Los casos son resueltos por especialistas con experiencia en derecho de marcas y en controversias en materia de nombres de dominio, lo que garantiza una decisión bien fundamentada. El carácter internacional de la Política Uniforme permite solucionar las controversias independientemente del lugar en que se encuentren las partes, y las decisiones favorables las ejecutan directamente registradores de nombres de dominio, con lo que se evitan problemas de cumplimiento. Es importante señalar que la Política Uniforme no impide a ninguna de las partes entablar acciones ante los tribunales antes, durante o después del procedimiento con arreglo a ella, preservando así el acceso a los recursos judiciales.

28. El 2 de diciembre de 1999, el Centro de la OMPI recibió su primera demanda en relación con un nombre de dominio. Desde entonces, ha gestionado más de 73 000 casos con arreglo a la Política Uniforme, relativos a más de 130 000 nombres de dominio de Internet, y en los que se han visto implicadas partes de 185 países⁶.

29. A diferencia de los mecanismos tradicionales de ADR, las decisiones relativas a las demandas presentadas con arreglo a la Política Uniforme están a disposición del público, lo que crea un corpus de precedentes transparente y accesible que constituye un recurso inestimable para conocer y detectar pautas de mala fe al registrar nombres de dominio⁷.

De qué manera podría funcionar en el Sistema de Madrid un mecanismo de ADR inspirado en la Política Uniforme para hacer frente a los registros internacionales obtenidos de mala fe

30. Para implementar en el Sistema de Madrid un mecanismo de ADR inspirado en la Política Uniforme, sería necesario modificar el Reglamento. Estas nuevas reglas definirían el procedimiento, los tipos de disputas, los criterios para determinar la mala fe y los requisitos para la presentación de demandas. Además, se especificaría el procedimiento administrativo basado en grupos de especialistas, se esbozarían los requisitos de presentación, se establecerían las consecuencias de las conclusiones negativas y se fijaría el sistema de tasas.

31. La gestión de estos procedimientos se delegaría en el director general a través del Centro de la OMPI, con autoridad para establecer un reglamento adicional. Este enfoque permitiría aprovechar la experiencia de la OMPI en la gestión de procesos similares de solución de controversias, al tiempo que garantizaría una atención adecuada a las necesidades específicas del Sistema de Madrid.

⁶ En la dirección <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html> se puede consultar un resumen de los casos gestionados por la OMPI.

⁷ Sinopsis de las opiniones de los grupos de especialistas de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>.

32. El Grupo de Trabajo podría elaborar una definición cabal de lo que se entiende por mala fe, basándose en diversas fuentes reconocidas, entre ellas los marcos jurídicos existentes y los precedentes judiciales establecidos en varias jurisdicciones, los principios de la Política Uniforme y la jurisprudencia del Centro de la OMPI.

33. Para presentar una solicitud internacional o pedir la inscripción de un cambio de titularidad, el solicitante o el nuevo titular deberían aceptar explícitamente someterse al nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias. Todos los formularios pertinentes se actualizarían a fin de incluir una cláusula de consentimiento que deberían aceptar los solicitantes o nuevos titulares, de modo que todos los participantes en el Sistema de Madrid comprendieran este mecanismo de solución de controversias y lo aceptaran antes de proceder con el proceso de registro internacional.

34. Se propone que el nuevo mecanismo de ADR se aplique únicamente a los registros internacionales obtenidos de mala fe. El Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de ampliar este mecanismo a fin de que abarcara otras cuestiones relacionadas con el Sistema de Madrid cuya solución centralizada sería beneficiosa, por ejemplo las reivindicaciones de derechos en las que intervengan cesionarios o las impugnaciones de reivindicaciones de prioridad. Con todo, esta ampliación sería más problemática en el caso de asuntos que dependieran de la legislación local, como el carácter distintivo o las cuestiones de orden público.

35. Si bien el objetivo de la ADR administrada por la OMPI sería proporcionar un mecanismo expeditivo y rentable para impugnar los registros internacionales obtenidos de mala fe, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de introducir ciertas características destinadas a prevenir la presentación de demandas infundadas, manteniendo al mismo tiempo una alternativa rentable a la vía judicial, por ejemplo hacer que la carga de la prueba recayera en el demandante, que debería aportar pruebas claras de la mala fe, así como exigir que este corriera con los gastos iniciales del procedimiento.

36. Los terceros afectados podrían presentar las demandas directamente ante la Oficina Internacional con arreglo al nuevo mecanismo, o podrían utilizar el mecanismo de dependencia que ya se prevé en el Artículo 6 del Protocolo de Madrid. El mecanismo de ADR administrado por la OMPI y el principio de dependencia funcionarían en paralelo, reservando funciones diferenciadas a las autoridades nacionales y regionales, y al mecanismo internacional.

37. La cesación de los efectos de la marca de base según lo dispuesto en el Artículo 6 del Protocolo de Madrid seguiría dando lugar a la cancelación del registro internacional, aunque contradijera las conclusiones de un grupo de especialistas en ADR. Por el contrario, si un grupo de especialistas resolviera que un registro internacional se ha obtenido de mala fe, dicho registro se anularía sin que la marca de base se viera afectada en su jurisdicción de origen.

38. El Grupo de Trabajo deberá determinar si la elección del mecanismo del Artículo 6 impediría el uso posterior del nuevo mecanismo de ADR. Además, tendrá que establecer un posible plazo para la presentación de las demandas, el cual se podría hacer coincidir con el período de dependencia actual, con el fin de mantener la coherencia y la claridad.

39. En caso de presentación de una demanda por un tercero, se notificaría sin demora al titular del registro internacional en cuestión y se crearía un grupo de especialistas encargado de dirimir la controversia. El Grupo de Trabajo tendría que seleccionar a los especialistas que integrarían el grupo, atendiendo a criterios de especialización, imparcialidad y rentabilidad.

40. Las demandas que se resolvieran a favor del demandante conllevarían la cancelación del registro internacional, bien automáticamente o bien a petición expresa de este. Las decisiones de los grupos de especialistas afectarían únicamente al registro internacional, no a la marca de base en el Estado miembro de origen. Por otra parte, si bien la transformación seguiría siendo posible tras la cancelación por la cesación de los efectos, no lo sería en el marco de un mecanismo de ADR administrado por la OMPI si se concluyera que el registro internacional se obtuvo de mala fe. La transformación se concibió con el objetivo de proteger a los titulares legítimos de marcas de la pérdida de derechos por cuestiones técnicas o de procedimiento, no para servir de red de seguridad a quienes actúen de mala fe.

41. Se solicita al Grupo de Trabajo que:

i) examine el contenido del presente documento;

ii) indique si estaría de acuerdo con proseguir los debates sobre los posibles elementos de convergencia que se describen en los párrafos 9 a 40 del presente documento, o sobre otros elementos; y,

iii) proporcione orientaciones a la Oficina Internacional sobre la labor que se podría llevar a cabo en el futuro en relación con los elementos mencionados.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I: NOTA A FIN DE FACILITAR LAS CONSULTAS OFICIOSAS SOBRE LA DEPENDENCIA Y OTRAS CUESTIONES PERTINENTES

ANTECEDENTES

1. En su vigésima segunda reunión, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que realizara “consultas oficiosas entre reuniones con los miembros y observadores interesados para examinar las distintas propuestas contenidas en los documentos mencionados en el párrafo 14¹, y otras cuestiones pertinentes con el fin de determinar posibles elementos de convergencia”².
2. La presente nota, preparada por la Oficina Internacional, tiene por objeto facilitar las consultas oficiosas solicitadas por el Grupo de Trabajo en relación con la dependencia y otras cuestiones pertinentes.

POSIBLES ELEMENTOS DE CONVERGENCIA

3. La Oficina Internacional ha recogido las siguientes propuestas y preocupaciones que surgieron de los documentos examinados por el Grupo de Trabajo o que se vienen planteando durante sus deliberaciones, ya desde su segunda reunión celebrada en junio de 2006, tras la presentación de una propuesta de Noruega³. Estos elementos podrían servir para determinar posibles elementos de convergencia.

Propuesta o preocupación
1. Eliminación del requisito de la marca de base – propuesta de eliminar el requisito de presentar previamente una solicitud o registro nacional al presentar una solicitud de registro internacional de marca.
2. Supresión de las disposiciones sobre dependencia y transformación – propuesta de suprimir las disposiciones relativas al período de dependencia de cinco años y a la transformación.
3. Congelación del principio de dependencia – propuesta de suspender la aplicación de las disposiciones en materia de dependencia.
4. Reducción del período de dependencia – propuesta de reducir el período de dependencia de cinco años.
5. Limitación de los motivos de cancelación por cesación de los efectos – propuesta de limitar los motivos de cancelación del registro internacional por cesación de los efectos (por ejemplo limitarla a la mala fe o al interés público) o excluir la falta de uso y los motivos relativos.
6. Armonización de los motivos de cancelación por falta de uso – propuesta de armonizar la interpretación de la falta de uso entre los miembros del Sistema de Madrid con el fin de proteger las marcas de exportación contra la cancelación.

¹ En el párrafo 14 del documento [MM/LD/WG/22/15](#) “Resumen de la presidencia en funciones”, se recuerda que los debates “se basaron en los documentos [MM/LD/WG/20/5](#), [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#), [MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) y [MM/LD/WG/22/14](#)”. Estos documentos tratan sobre la dependencia y sobre otras propuestas destinadas a modernizar el Sistema de Madrid.

² Véase el párrafo 15.iii) del documento [MM/LD/WG/22/15](#) “Resumen de la presidencia en funciones”.

³ Véase el documento [MM/LD/WG/2/9](#) “Propuesta presentada por Noruega”.

Propuesta o preocupación
7. Eliminación del efecto automático de la dependencia – propuesta de cancelar el registro internacional tras la cesación de los efectos de la marca de base únicamente a petición de un tercero.
8. Introducción de flexibilidad en el requisito de igualdad de la marca – propuesta de añadir flexibilidad al requisito de que las marcas objeto de las solicitudes internacionales sean idénticas a la marca de base, en particular por motivos de diversidad lingüística.
9. Aumento de la mala fe en el Sistema de Madrid – preocupación por el posible aumento de los registros internacionales obtenidos de mala fe que podría producirse como consecuencia de flexibilizar los requisitos relativos a la marca de base o a la dependencia.
10. Establecimiento de un mecanismo de solución alternativa de controversias (ADR) - propuesta de introducir comisiones de oposición o un mecanismo de ADR administrado por la OMPI que se base en un número reducido de motivos, como la similitud con derechos anteriores, la mala fe o la falta de habilitación.

UNA POSIBLE VÍA

4. Si bien el Grupo de Trabajo aún no ha alcanzado el consenso respecto del futuro del principio de dependencia, parece haber cierta convergencia en principio sobre la posibilidad de reducir el período de dependencia, para lo cual sería necesario convocar una conferencia diplomática a fin de modificar el Protocolo de Madrid.

5. Además, los miembros del Grupo de Trabajo y las organizaciones observadoras han expresado su preocupación por el aumento de la presentación de solicitudes de mala fe, tanto en el sistema mundial de marcas como en el Sistema de Madrid, lo que, en este último caso podría estar motivado por la flexibilización del principio de dependencia. Dar respuesta a estas preocupaciones brinda una oportunidad valiosa para hallar otro posible elemento de convergencia entre los miembros.

6. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de buscar un mecanismo de solución alternativa de controversias (en adelante, “ADR”) con el fin de hacer frente a la mala fe en las solicitudes internacionales. Este enfoque no afectaría a la dependencia, ya que el mecanismo de ADR se podría introducir en paralelo al actual sistema de dependencia. Asimismo, no sería necesario convocar una conferencia diplomática, pues el enfoque se podría introducir por medio de modificaciones del Reglamento.

7. Con el enfoque propuesto, los solicitantes de registros conforme al Sistema de Madrid tendrían que optar por un proceso de ADR gestionado por la OMPI que permitiera a terceros impugnar los registros internacionales alegando que las solicitudes internacionales correspondientes se presentaron de mala fe. Esto proporcionaría a los usuarios una mayor variedad de vías de recurso, pudiendo recurrir al sistema de dependencia existente o al nuevo mecanismo de ADR para resolver las cuestiones relacionadas con la mala fe.

8. El Grupo de Trabajo examinó ya en 2008 la posibilidad de introducir un mecanismo de ADR administrado por la OMPI⁴. Dicho mecanismo representa una solución flexible que podría modernizar el Sistema de Madrid, preservando al mismo tiempo sus principios fundamentales y su funcionalidad. Este enfoque ofrece las ventajas siguientes:

- permitiría a los usuarios elegir entre el sistema de dependencia tradicional o el nuevo proceso de ADR;
- permitiría a los usuarios impugnar registros obtenidos presuntamente de mala fe ante un grupo de especialistas de la OMPI;
- conciliaría la innovación y la tradición al preservar la estructura básica del Sistema de Madrid;
- daría respuesta a las preocupaciones de los usuarios en relación con la presentación de solicitudes de mala fe sin eliminar la dependencia.

9. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Internacional propone dos posibles ámbitos de convergencia para que el Grupo de Trabajo los siga examinando, a saber, reducir el período de dependencia e introducir un mecanismo de ADR administrado por la OMPI. Con estas consultas informales, la Oficina Internacional pretende conocer la opinión de los participantes acerca de los temas mencionados y de cualquier otro elemento de convergencia que puedan señalar o sugerir.

[Sigue el Anexo II]

⁴ Véase el párrafo 45 del documento [MM/LD/WG/6/5](#) "Consideraciones relativas a la propuesta de Noruega".

ANEXO II: ANEXO II: PREGUNTAS PLANTEADAS DURANTE LAS CONSULTAS OFICIOSAS EN TORNO AL POSIBLE MECANISMO DE ADR

ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN

¿Qué mecanismo de ADR en concreto se introduciría de entre las distintas opciones disponibles (arbitraje, mediación o ambos)?

1. Se propone implementar un mecanismo de ADR administrado por la OMPI que siga el modelo de la Política Uniforme y sea más eficaz y rentable que el arbitraje. Este enfoque se podría implementar fácilmente en el Sistema de Madrid, y sus resultados serían transparentes y estarían a disposición del público.

¿Las controversias relativas al Sistema de Madrid se regirían por las reglas de arbitraje o mediación existentes en la OMPI, o habría que crear reglas nuevas y específicas para el Sistema de Madrid?

2. Sería necesario elaborar un nuevo reglamento específico para el Sistema de Madrid, tomando como modelo el Reglamento de la Política Uniforme y el Reglamento Adicional de la OMPI¹². Estos reglamentos especializados podrían ser aprobados por el director general con miras a atender los aspectos propios de los registros internacionales de marca.

¿Se podría introducir un cambio tan radical en el Sistema de Madrid mediante una simple modificación del Reglamento?

3. El mecanismo de ADR administrado por la OMPI se podría introducir por medio de una modificación del Reglamento, en consonancia con los cambios introducidos anteriormente en el Sistema de Madrid en respuesta a las necesidades de los usuarios. Este enfoque ya se ha utilizado para implementar de forma satisfactoria características nuevas e importantes, como las medidas de subsanación por incumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor, la introducción de requisitos de uso en los miembros designados del Sistema de Madrid, la designación posterior resultante de una transformación, y la inscripción de restricciones, licencias y división.

¿Qué disposiciones se podrían añadir al Reglamento con miras a introducir el mecanismo de ADR administrado por la OMPI?

4. El Grupo de Trabajo tendría que examinar y recomendar modificaciones del Reglamento que obligaran a los solicitantes y a los nuevos titulares a someterse al procedimiento de ADR y definir sus elementos esenciales. Habría que definir en un reglamento adicional aprobado por el director general el marco, el alcance y los requisitos de procedimiento, junto con información detallada en relación con la implementación.

¹² Véanse las actualizaciones del Reglamento de la Política Uniforme y del Reglamento Adicional de la OMPI en https://www.wipo.int/amc/es/domains/resources/updated_udrp_rules.html.

ALCANCE Y JURISDICCIÓN

¿El mecanismo de ADR se aplicaría únicamente a los registros obtenidos de “mala fe”, o podría aplicarse a otros motivos?

5. El mecanismo de ADR administrado por la OMPI se aplicaría principalmente a los registros internacionales obtenidos presuntamente de mala fe, proporcionando un foro centralizado para atajar las prácticas de registro que puedan resultar abusivas. El Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de ampliar este mecanismo a fin de que abarcara otras cuestiones relacionadas con el Sistema de Madrid cuya solución centralizada sería beneficiosa, por ejemplo las reivindicaciones de derechos en las que intervengan cesionarios o las impugnaciones de reivindicaciones de prioridad. Con todo, esta ampliación sería más problemática en el caso de asuntos que dependieran de la legislación local, como el carácter distintivo o las cuestiones de orden público.

¿Deberían ser objeto de cancelación mediante el mecanismo de ADR únicamente los registros internacionales, sin que las marcas de base se vieran afectadas?

6. Los efectos del dictamen de un grupo de especialistas en el sentido de que un registro internacional se obtuvo de mala fe se limitarían estrictamente al marco del sistema de registro internacional, por lo que se aplicarían únicamente al registro internacional en sí, y no a la marca de base en la Oficina de origen, que seguiría siendo válida y aplicable en su jurisdicción de origen.

¿La OMPI se tendría que ocupar de cuestiones de fondo en materia de marcas para aplicar este mecanismo de ADR?

7. La gestión administrativa del proceso de ADR correría a cargo de la Oficina Internacional, en tanto que las decisiones de fondo sobre la presunta mala fe recaerían en un grupo de especialistas con experiencia en el ámbito de las marcas internacionales, sobre la base de la definición que se adoptara al efecto en el marco del sistema de registro internacional. La autoridad del grupo de especialistas y sus decisiones se limitarían estrictamente al sistema de registro internacional, centrándose exclusivamente en la mala fe según se define en el Sistema de Madrid. Este proceso sería coherente con la forma en que la Oficina Internacional gestiona actualmente las demandas en materia de nombres de dominio en el marco de la Política Uniforme.

¿Cómo se definiría la “mala fe” en el contexto de los registros internacionales de marca?

8. El Grupo de Trabajo tendría que establecer una definición de mala fe que se adaptara específicamente al contexto del sistema de registro internacional, basándose en las fuentes existentes, como los marcos jurídicos y la jurisprudencia de los miembros del Sistema de Madrid, en la definición de mala fe que figura en la Política Uniforme y en las numerosas decisiones adoptadas en los casos resueltos con arreglo a esta política.

¿Los miembros del Sistema de Madrid estarían obligados a adecuar sus prácticas a la definición de mala fe que resultara del nuevo mecanismo?

9. Si bien los miembros del Sistema de Madrid no estarían obligados a adecuar sus prácticas en materia de marcas a la definición de mala fe que se adoptara en el sistema de registro internacional, esta definición podría servir de referencia a las autoridades nacionales y regionales. A medida que los grupos de especialistas fueran emitiendo resoluciones fundamentadas en el marco del mecanismo de ADR propuesto y administrado por la OMPI, irían examinando distintas manifestaciones de la mala fe en los registros internacionales de marca, lo que podría contribuir a armonizar los enfoques para la determinación de la mala fe en los distintos territorios.

PARTICIPACIÓN Y REQUISITOS

¿Los solicitantes estarían obligados a someterse al mecanismo de ADR o tendrían la opción de decidir sobre su participación?

10. Para presentar una solicitud de registro internacional o inscribir un cambio de titularidad, los titulares de registros internacionales deberán someterse al nuevo mecanismo de ADR administrado por la OMPI. Este requisito de participación obligatoria es fundamental para que el nuevo mecanismo sea eficaz. Al hacer que la presentación sea obligatoria, se asegura que todos los registros internacionales, con independencia de su intención, se sometan a las mismas normas de conducta de buena fe, lo que garantiza la rendición de cuentas e impide que quienes actúan de mala fe eludan el mecanismo en casos concretos.

¿Cuándo asumirían los solicitantes el compromiso de participar: al presentar una solicitud en virtud del Sistema de Madrid o solo si surgiera una controversia?

11. Los titulares estarían obligados a someterse al nuevo mecanismo de ADR administrado por la OMPI en el momento de presentar una solicitud internacional o de pedir la inscripción de un cambio de titularidad, lo cual daría lugar a un acuerdo vinculante por adelantado para participar en cualquier procedimiento futuro. Exigir el consentimiento del titular únicamente cuando se presentara una demanda convertiría de hecho el proceso de ADR en opcional, ya que los titulares que actuaran de mala fe simplemente se negarían a participar cuando se les interpelara.

¿Se impondrían sanciones a los solicitantes que se negaran a participar? En caso afirmativo, ¿qué sanciones serían adecuadas?

12. En caso de que el sometimiento al mecanismo de ADR administrado por la OMPI se convirtiera en un requisito obligatorio para registrar una marca o inscribir un cambio de titularidad, la ausencia de dicho consentimiento impediría a la Oficina Internacional inscribir estas transacciones. El nuevo requisito se integraría en los formularios pertinentes que exigen el consentimiento explícito.

PROCESO Y EFECTOS

¿Cuáles serían las consecuencias para los miembros designados del Sistema de Madrid si se determinara que un registro internacional se obtuvo de mala fe?

13. En caso de que un grupo de especialistas establecido de conformidad con el mecanismo de ADR administrado por la OMPI llegara a la conclusión de que un registro internacional se obtuvo de mala fe, se cancelaría el registro, ya sea de oficio o a petición del demandante. En consecuencia, el registro internacional dejaría inmediatamente de surtir efecto en todos los miembros designados del Sistema de Madrid, haciendo valer el principio de que la mala fe socava la legitimidad de la protección en todos los territorios designados. A efectos prácticos, las consecuencias en las Partes Contratantes designadas serían similares a las de la cancelación del registro internacional resultante de la cesación de los efectos de la marca de base. Las principales diferencias serían que no afectaría a la propia marca de base ni daría derecho al titular a transformar el registro internacional cancelado.

¿Qué ocurriría si las conclusiones del grupo de especialistas contradijeran las determinaciones adoptadas por la autoridad competente de la Oficina de origen? ¿Qué decisión prevalecería?

14. El mecanismo de ADR administrado por la OMPI y el principio de dependencia funcionarían en paralelo, reservando funciones diferenciadas a las autoridades nacionales y regionales y al mecanismo internacional. La cesación de los efectos de la marca de base según lo dispuesto en el Artículo 6 del Protocolo de Madrid seguiría dando lugar a la cancelación del registro internacional, aunque contradijera las conclusiones de un grupo de especialistas en ADR. Por el contrario, si un grupo de especialistas resolviera que un registro internacional se ha obtenido de mala fe, dicho registro se anularía sin que la marca de base se viera afectada en su jurisdicción de origen. El Grupo de Trabajo tendría que decidir si se impediría recurrir al mecanismo de ADR administrado por la OMPI a los terceros que utilizaran el mecanismo previsto en el Artículo 6 del Protocolo de Madrid, y en qué circunstancias.

¿Habría un proceso para revisar la decisión del grupo de especialistas o apelarla?

15. Si bien el objetivo principal de introducir un mecanismo de ADR administrado por la OMPI sería establecer un sistema ágil, eficaz y rentable para dar respuesta a los registros internacionales obtenidos de mala fe, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de incorporar otras características con el fin de mejorar su funcionalidad. Por ejemplo, el proceso podría mejorar con una fase de conciliación obligatoria previa a la decisión formal del grupo de especialistas. Además, el Grupo de Trabajo podría estudiar la posibilidad de implantar un mecanismo de revisión rápida que permitiera subsanar posibles errores o descuidos en las decisiones de los grupos de especialistas sin necesidad de interponer apelaciones completas. Sin embargo, cualquier proceso de revisión de este tipo debería contemplar condiciones y umbrales cuidadosamente elaborados para evitar la presentación de peticiones infundadas que pudieran socavar la eficacia del sistema y ocasionar retrasos innecesarios.

¿Existiría algún tipo de medidas de subsanación (como la transformación) frente a la decisión del grupo de especialistas?

16. Si bien la transformación seguiría siendo posible tras la cancelación por la cesación de los efectos, no lo sería en el marco de un mecanismo de ADR administrado por la OMPI si se concluyera que el registro internacional se obtuvo de mala fe. La transformación se concibió con el objetivo de proteger a los titulares legítimos de marcas de la pérdida de derechos por cuestiones técnicas o de procedimiento, no para servir de red de seguridad a quienes actúen de mala fe.

CONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTO

¿Cómo se ejecutarían los laudos arbitrales o los acuerdos de conciliación en el marco del Sistema de Madrid?

17. Bajo un mecanismo de ADR administrado por la OMPI, no se produciría ningún laudo arbitral ni acuerdo de conciliación. En su lugar, el grupo de especialistas emitiría una decisión, cuyas consecuencias se especificarían en el Reglamento. Si el grupo de especialistas considerara que el registro internacional se obtuvo de mala fe, dicho registro se cancelaría, bien de oficio, bien a petición del demandante.

¿La Oficina Internacional debería realizar inscripciones de oficio para las cancelaciones, o deberían los titulares presentar solicitudes basadas en el resultado del arbitraje?

18. El Grupo de Trabajo debería debatir si la decisión del grupo de expertos en el sentido de que un registro internacional se obtuvo de mala fe supondría la cancelación automática (de oficio) o solo a petición del titular. Permitir la cancelación a petición del titular daría a las partes la oportunidad de solucionar el problema, quizá mediante acuerdos de coexistencia, compensación o retirada gradual. Esta flexibilidad podría resultar útil en situaciones comerciales complejas en las que la cancelación inmediata podría no servir a los intereses de todas las partes implicadas.

¿Cuál sería el plazo para utilizar el mecanismo de ADR?

19. Por motivos de coherencia, este plazo se podría igualar al período de dependencia, que actualmente es de cinco años en el marco del Protocolo de Madrid. De este modo, se crearía un marco temporal coherente dentro del Sistema de Madrid, lo que haría más fácil para los usuarios comprender ambos procesos y desenvolverse en ellos. En cualquier caso, el plazo no debería ser superior al período de dependencia, ya que ampliarlo crearía una inseguridad jurídica prolongada con respecto a la situación de los registros internacionales.

¿El sistema propuesto haría que resultara demasiado fácil para terceros impugnar registros desde cualquier lugar del mundo?

20. Si bien el objetivo de la ADR administrada por la OMPI sería proporcionar un mecanismo expeditivo y rentable para impugnar los registros internacionales obtenidos de mala fe, el Grupo de Trabajo podría considerar la posibilidad de introducir ciertas características destinadas a prevenir la presentación de demandas infundadas, por ejemplo hacer que la carga de la prueba recayera en el demandante, que debería aportar pruebas claras de la mala fe, así como exigir que este corriera con los gastos iniciales del procedimiento.

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES

21. El proceso lo gestionaría la OMPI, probablemente a través del Centro de la OMPI, que ya cuenta con experiencia en la solución de controversias. La cancelación de los registros internacionales se tramitaría como una inscripción con arreglo a la Regla 27 del Reglamento, ajustándose a los procedimientos establecidos. Dicha Regla establece que la inscripción se notificará a la Oficina de origen si se solicita durante el período de dependencia de cinco años y, en todos los casos, a los miembros designados del Sistema de Madrid, que tramitarán estas cancelaciones con arreglo a los procedimientos estándar por los que se rigen las cancelaciones conforme a la Regla 27, sin necesidad de introducir más adaptaciones administrativas.

[Fin del Anexo II y del documento]