

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

Vigésima cuarta reunión
Ginebra, 5 a 9 de octubre de 2026

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA
DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO.

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su vigesimotercera reunión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de septiembre de 2025, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominados, en adelante, el “Grupo de Trabajo” y el “Sistema de Madrid”) examinó el documento [MM/LD/WG/23/4](#) “Propuesta de la delegación del Reino Unido”.
2. El Grupo de Trabajo “acordó proseguir los debates sobre la posible introducción de un mecanismo centralizado de sustitución, renovación parcial y designación posterior para las solicitudes internacionales en tramitación y pidió a la Oficina Internacional que prepare, en coordinación con la delegación del Reino Unido, un documento en el que se expliquen más detalladamente y se examinen las consecuencias jurídicas y operacionales y otras repercusiones prácticas de esas propuestas¹”. El presente documento, redactado en colaboración con dicha delegación, explica en detalle las propuestas anteriormente mencionadas.

¹ Documento [MM/LD/WG/23/14](#) “Resumen de la presidencia”, párrafo 15.i).

RENOVACIÓN PARCIAL

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO

3. La propuesta de la delegación del Reino Unido señala que el actual marco jurídico exige a los titulares la renovación de los registros internacionales en su totalidad, sin prever la renovación parcial de determinadas clases. Los procedimientos actuales exigen que los titulares presenten una petición antes de la renovación para eliminar las clases no deseadas, lo que genera cargas administrativas y costes adicionales para una protección que ya no es necesaria. La propuesta indica que la renovación parcial proporcionaría beneficios significativos al permitir a los titulares seleccionar solo las clases para las que sigue siendo necesario mantener la protección en el momento de la renovación, lo que se traduce en ahorros de costos y eficiencias administrativas especialmente valiosas cuando los requisitos de la cartera evolucionan durante el ciclo de vida del registro.

4. En la propuesta se reconoce que las limitaciones actuales derivan del Artículo 7.2) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Protocolo” y “el Arreglo”), que se introdujo para evitar que se añadieran designaciones o productos y servicios durante la renovación, pero tiene la consecuencia no deseada de impedir la supresión de clases. Mientras que las Partes Contratantes designadas pueden darse de baja durante la renovación sin que ello constituya un cambio en el registro internacional, no existe una flexibilidad similar para los productos y los servicios.

5. En la propuesta se sugiere modificar las Reglas 30.2) y 31 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Reglamento”) para establecer la modificación parcial. Las modificaciones propuestas introducirían mecanismos para que los titulares especifiquen los productos y servicios objeto de la renovación, establecerían procedimientos de notificación y garantizarían una adecuada inscripción, manteniendo al mismo tiempo fechas efectivas de renovación uniformes para todas las designaciones.

OPINIONES EXPRESADAS DURANTE LOS DEBATES

Apoyo generalizado y ventajas para los usuarios

6. La propuesta recibió apoyo y las delegaciones reconocieron sus posibles ventajas para los usuarios. Varias delegaciones reconocieron que la renovación parcial ofrecería opciones económicas y flexibles a los titulares de marcas, permitiéndoles mantener la protección solo para las clases en las que sigue siendo necesario mantenerla. Se consideró que la propuesta aborda necesidades prácticas de gestión de la cartera, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que desean gestionar carteras de marcas de forma estratégica y eficiente.

Desafíos de aplicación y cuestiones técnicas

7. Se expresó preocupación por las repercusiones técnicas y financieras de la aplicación de procedimientos de renovación parcial. Una delegación expresó incapacidad para apoyar la propuesta debido a los profundos, extensos y costosos cambios que es necesario introducir en los sistemas existentes de tecnologías de la información (TI), señalando que los actuales procesos de renovación funcionan por medio de sistemas electrónicos automatizados sin necesidad de revisión manual. Otra delegación destacó que la aplicación impondría modificaciones considerables, duraderas y costosas de la infraestructura de TI, sobre todo en el caso de los sistemas diseñados con arreglo al Artículo 7 del Protocolo, que prohíbe los cambios durante la renovación.

8. Se sugirieron enfoques alternativos de aplicación para abordar los desafíos técnicos y, al mismo tiempo, lograr beneficios para los usuarios. Una delegación propuso combinar el procedimiento actual, de dos etapas, en una única transacción de “renovación parcial” a través de servicios en línea, basándose en el éxito de la experiencia nacional con los sistemas automatizados que permiten la selección de clases enteras para su renovación con la declaración de que se desea cancelar las clases no renovadas. Otra delegación sugirió que, aunque la presentación centralizada podría ser beneficiosa, el examen debería seguir siendo competencia de las Oficinas nacionales, para mantener la compatibilidad con los sistemas y procedimientos existentes.

Marco jurídico y consideraciones procedimentales

9. Se reconocieron cuestiones de índole jurídica y procedimental que hacen necesario un análisis más detallado antes de la aplicación. Una delegación solicitó un análisis exhaustivo de las referencias cruzadas entre las disposiciones del Protocolo y del Reglamento, en particular en relación con los posibles conflictos con el Artículo 7.2). Se plantearon inquietudes sobre las implicaciones jurídicas de la eliminación de clases, en concreto si esos actos constituirían una cancelación o limitación parcial, y la determinación de las fechas de entrada en vigor de la eliminación. Otra delegación hizo hincapié en la necesidad de abordar los procedimientos de notificación para la Parte Contratante designada en relación tanto con los actos de renovación como con los de eliminación de clases.

10. Se propusieron medidas para garantizar la integridad del sistema y evitar la ampliación del alcance. Una delegación sugirió limitar la renovación parcial a la eliminación de clases enteras antes que de determinados productos y servicios dentro de las clases, argumentando que la eliminación parcial dentro de las clases podría dar lugar a limitaciones que excederían el alcance original. Se expresó la preocupación de que si se permitiera eliminar determinados productos y servicios al mismo tiempo que la renovación, sería necesario aplicar procedimientos de verificación para garantizar que no se amplía el alcance, lo que podría causar demoras en la tramitación de la renovación. Varias delegaciones solicitaron aclaraciones sobre cómo se reflejaría la renovación parcial en los certificados y los procedimientos de notificación para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

EXCLUSIÓN DE CAMBIOS SIMULTÁNEOS A LA RENOVACIÓN

Del sistema pre-Niza hasta el marco jurídico actual

11. Antes de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, la renovación en el marco del Arreglo daba lugar a lo que se consideraba prácticamente un nuevo registro internacional. Los titulares debían cumplir las mismas formalidades que para la presentación inicial, se expedía un nuevo número de registro, se volvía a publicar y las administraciones podían examinar si la marca renovada difería de la versión anterior. Dado que la renovación se asemejaba a una nueva presentación, el antiguo Artículo 7 del Arreglo contenía disposiciones que permitían la denegación si la marca había sido modificada, en particular cuando se veía afectado el carácter distintivo. Esas disposiciones preservaban las salvaguardias de examen, pero creaban cargas administrativas importantes para la Oficina Internacional, las Oficinas y los titulares.

12. La Conferencia Diplomática de Niza adoptó una simplificación procedimental en virtud de la cual la renovación ya no supondría volver a crear el registro, sino simplemente prorrogar su duración mediante el simple pago de las tasas prescritas². La reforma eliminó los requisitos de nuevo número de registro, nuevo examen, publicación y examen por las Oficinas nacionales. En los *travaux préparatoires* se indica expresamente que estos trámites se suprimieron para

² *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Rapport général sur l'Article 7*, página 210.

reducir la carga administrativa y facilitar el mantenimiento de los derechos³. Esa modificación transformó la renovación, que pasó de ser un procedimiento basado en el examen a ser la continuación meramente administrativa de los registros existentes.

Coherencia jurídica y prohibición de modificaciones

13. Una vez que la renovación se redujo al pago de tasas, sin necesidad de examen, permitir modificaciones en el registro internacional dejó de guardar coherencia, desde el punto de vista jurídico, con el nuevo marco jurídico. Las oficinas que ya no examinaban las renovaciones no podían evaluar si las modificaciones alteraban el carácter distintivo de la marca. El informe de la Conferencia explica que los antiguos párrafos relativos a las marcas modificadas se suprimieron del Artículo 7 del Arreglo precisamente porque ahora la renovación solo se hacía efectiva mediante el pago de tasas⁴.

14. Las delegaciones expresaron su preocupación por el hecho de que permitir cambios durante la renovación simplificada permitiría a los solicitantes introducir marcas esencialmente diferentes, evitar los procedimientos normales de presentación de solicitudes y eludir los mecanismos de denegación en las Partes Contratantes designadas. Por ello, la Conferencia adoptó una norma explícita que establece que la renovación no puede incluir ninguna modificación con respecto al registro anterior, preservando así la seguridad jurídica y las garantías de procedimiento.

Artículo 7 del Protocolo

15. El Artículo 7 del Protocolo mantenía los principios jurídicos fundamentales establecidos en la disposición correspondiente del Arreglo tras la Conferencia Diplomática de Niza de 1957. Ambos instrumentos sostienen que la renovación se limita a extender la duración del registro internacional existente sin crear un nuevo registro, prohíben modificar la marca o la lista de productos y servicios y establecen que la renovación no reabre los procedimientos de denegación ni el examen por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Esta continuidad garantiza que la renovación es un procedimiento puramente administrativo basado en tasas que prolonga el registro internacional en su estado actual.

Coherencia de la Regla 30.2.e) con el Artículo 7.2) del Protocolo

16. La Regla 30.2.e) del Reglamento establece que la no renovación de un registro internacional respecto de determinadas Partes Contratantes designadas no constituye una modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Protocolo. Esa disposición no debe entenderse como una excepción al Artículo 7.2), sino como una aclaración de su ámbito de aplicación.

17. El Artículo 7.2) prohíbe que la renovación entrañe “ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente”, una prohibición concebida para evitar que los titulares amplíen el alcance de la protección alterando el carácter distintivo de la marca o modificando productos y servicios durante el procedimiento simplificado de renovación basado en tasas.

³ *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Proposition avec exposé des motifs*, página 83.

⁴ *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Rapport explicatif sur l'Article 7*, página 248.

18. La posibilidad de limitar el alcance geográfico del registro internacional no renovando la protección en determinadas Partes Contratantes no constituye una “modificación” prohibida en el sentido del Artículo 7.2) del Protocolo. La reducción voluntaria de la cobertura territorial representa la decisión de un titular de renunciar a los derechos y no de modificarlos o ampliarlos, lo que difiere fundamentalmente de las adiciones o alteraciones que exigirían el examen de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

19. Los elementos sustantivos del registro internacional, la propia marca, los productos y servicios y la identidad del titular, permanecen inalterados; solo se reduce el alcance territorial de la protección mediante la decisión del titular de no mantener los derechos en determinadas jurisdicciones.

20. Esta interpretación se ajusta al objetivo de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957 de impedir que la renovación funcione como vehículo de modificación sustantiva, reconociendo al mismo tiempo que los titulares conservan el derecho a reducir voluntariamente el alcance de la protección. Por tanto, la Regla 30.2)e) confirma, y no contradice, el Artículo 7.2) del Protocolo, aclarando que la reducción geográfica mediante la no renovación selectiva queda fuera del ámbito de las modificaciones prohibidas porque supone una renuncia voluntaria y no una modificación o ampliación de los derechos protegidos.

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA RENOVACIÓN PARCIAL Y ENFOQUE PRÁCTICO PROPUESTO

21. Permitir que los titulares reduzcan la lista de productos y servicios no iría en contra del principio de que la renovación extiende el registro internacional en lugar de recrearlo, ya que las limitaciones voluntarias reducen la materia protegida en lugar de modificarla. Sin embargo, la aplicación de esta solución se toparía con obstáculos prácticos porque, como ya se ha mencionado, la mayoría de las Oficinas no examinan las solicitudes de renovación de registros nacionales o regionales e internacionales y los sistemas automatizados no pueden dar cabida a la tramitación simultánea de limitaciones. Además, varias delegaciones manifestaron oposición a cualquier cambio que afecte a la renovación, subrayando que el proceso actual preserva la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

22. A pesar de esos obstáculos, algunas Oficinas han aplicado soluciones prácticas a escala nacional o regional que permiten la cancelación de clases enteras junto con las solicitudes de renovación mediante sistemas de tramitación automatizada. Esos enfoques mantienen el proceso de dos etapas por el que la cancelación precede a la renovación, pero combinan ambas acciones en una sola operación, lo que aumenta la eficiencia sin necesidad de modificaciones de índole jurídica.

23. Basándose en estas experiencias, la Oficina Internacional podría introducir una solución práctica similar a través de la nueva plataforma eMadrid sin modificar el Reglamento. Según este enfoque, las peticiones de renovación en línea presentadas antes de la fecha de vencimiento de la renovación por titulares o mandatarios inscritos incluirían la opción de cancelar clases enteras del registro internacional respecto de todas las Partes Contratantes designadas o de limitar clases enteras respecto de una o varias Partes Contratantes designadas. Esta opción no estaría disponible durante el plazo de gracia, cuando solo es posible la renovación del registro internacional tal como está inscrito.

24. La Oficina Internacional calcularía las tasas de renovación excluyendo las clases canceladas o limitadas, tramitaría la cancelación o limitación con pronta notificación a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, y posteriormente tramitaría la petición de renovación. La notificación de renovación se retrasaría por un período razonable para garantizar que las Oficinas tomen nota de la inscripción de la cancelación o la limitación antes de tomar nota de la renovación.

25. En caso de que el Grupo de Trabajo apoye este enfoque, la Oficina Internacional introduciría esas funciones en eMadrid e informaría sobre el progreso de su aplicación en futuras sesiones, proporcionando una solución que responda a las necesidades de los usuarios y que respete las limitaciones jurídicas y operativas, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades prácticas de los usuarios reconocidas durante las deliberaciones.

26. La solución práctica propuesta no impondría modificar el Reglamento. Desde la perspectiva de las Partes Contratantes designadas, la solución no alteraría los procedimientos ni los protocolos de notificación, puesto que las Oficinas seguirían recibiendo comunicaciones independientes para cancelaciones, limitaciones y renovaciones. La aplicación exigiría tan solo modificar los sistemas administrativos y de cara al público de la Oficina Internacional, incluidas las funciones de interfaz de usuario dentro de la plataforma eMadrid que permiten la selección de clases durante la presentación de la renovación, el cálculo automático de tasas, excluyendo las clases canceladas, y la gestión del flujo de trabajo, coordinando el procesamiento secuencial y el calendario de notificación.

SUSTITUCIÓN CENTRALIZADA

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO

27. En la propuesta de la delegación del Reino Unido se recordaba que el actual procedimiento de sustitución exige que los titulares presenten peticiones separadas en las Oficinas de cada Parte Contratante designada, lo que genera cargas administrativas tanto para los usuarios como para las Oficinas. Los datos estadísticos de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido muestran un volumen variable de peticiones de sustitución, habiéndose recibido entre 2013 y 2020 solo cinco peticiones, seguidas de 180 peticiones durante los años 2021 a 2023 debido a circunstancias relacionadas con el Brexit, y 91 peticiones de enero de 2024 a julio de 2025. En la propuesta se reconocía que varias Oficinas reciben anualmente pocas peticiones de sustitución, lo que limita las oportunidades de adquirir conocimientos especializados en este procedimiento.

28. En la propuesta se sugería un sistema centralizado de sustitución por el que los titulares presentarían una única petición de sustitución directamente a la Oficina Internacional para su examen centralizado. Este enfoque agilizado eliminaría la existencia de múltiples peticiones en las Partes Contratantes designadas y reduciría la carga administrativa de las Oficinas, mejorando al mismo tiempo y la eficacia en el costo para los usuarios. La aplicación impondría modificar el Reglamento, como se detalla en las propuestas de modificación de las Reglas 21.1), 21.2) y 21.3)c) del Reglamento. La propuesta hacía hincapié en que este enfoque centralizado concentraría los conocimientos especializados en la Oficina Internacional en lugar de distribuir la responsabilidad entre Oficinas que, tal vez, no tramiten muy a menudo peticiones de sustitución, mejorando así la eficiencia y coherencia general del sistema.

OPINIONES EXPRESADAS DURANTE LOS DEBATES

Desafíos técnicos y lingüísticos

29. Varias delegaciones expresaron preocupación por la viabilidad técnica de un examen centralizado por la Oficina Internacional. Se observó que la mayoría de los registros nacionales y regionales de marca se mantienen en idiomas que no son los que se utilizan en el Sistema de Madrid, lo que crea desafíos sustanciales para la comparación precisa de productos y servicios entre los registros nacionales o regionales y los internacionales. Las delegaciones hicieron hincapié en que para garantizar el cumplimiento del Artículo 4*bis*.1) del Protocolo es necesario verificar con precisión que los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional sustituido se correspondan exactamente con los del registro internacional, sin dar lugar a una ampliación inaceptable del alcance de la protección.

30. También se expresó preocupación por la capacidad de la Oficina Internacional para realizar comparaciones fiables de productos y servicios entre distintos sistemas lingüísticos y de clasificación. Se observó que esas comparaciones exigen un conocimiento especializado de las prácticas y taxonomías nacionales o regionales, lo que puede plantear desafíos operativos para los procedimientos de examen centralizados.

Autoridad examinadora y marco procedimental

31. Varias delegaciones expresaron preferencia por mantener la autoridad de examen en las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en lugar de centralizar esa función. Aunque apoyan el concepto de un mecanismo de presentación centralizado para reducir la carga administrativa, varias delegaciones argumentaron que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas siguen siendo las más indicadas para llevar a cabo el examen de fondo de las peticiones de sustitución basándose en su conocimiento de los registros nacionales o regionales, las prácticas de clasificación y los requisitos jurídicos.

32. Se sugirieron enfoques alternativos, incluido un sistema híbrido por el que la Oficina Internacional recibiría y tramitaría las solicitudes de forma centralizada, remitiendo las responsabilidades de examen a las Oficinas pertinentes. Se consideró que este enfoque podía combinar las ventajas de eficiencia de la presentación centralizada con los conocimientos técnicos de los procedimientos de examen nacionales o regionales.

Cuestiones relativas a la aplicación

33. Se solicitaron aclaraciones sobre diversos aspectos procedimentales del sistema centralizado propuesto, incluidos los requisitos relativos a los plazos para presentar peticiones en múltiples jurisdicciones con diferentes plazos de examen, las metodologías para el análisis del alcance y la disponibilidad de mecanismos de apelación para las decisiones centralizadas. Se buscó información adicional sobre posibles mejoras en la eficiencia y análisis de costos y beneficios de la aplicación de procedimientos de examen centralizados.

EVOLUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN

34. La disposición de sustitución figura en el Artículo 4*bis* del Protocolo. Como se indica en la Propuesta Básica presentada a la Conferencia Diplomática de Madrid de 1989, este Artículo “es esencialmente el mismo que el que figura en el Acta de Estocolmo [del Convenio], pero se ha redactado de nuevo para mayor claridad.” El Artículo 4*bis* consta de dos párrafos. El párrafo 1) se refiere al procedimiento de sustitución, mientras que el párrafo 2) se refiere a la petición de que la Oficina en cuestión tome nota en su registro nacional o regional.

Artículo 4*bis*.1): sustitución

35. El Artículo 4*bis*.1) dispone que una marca que sea objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará sustituida, en determinadas condiciones, por un registro internacional de la misma marca, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional.

36. La disposición fue adoptada e incluida en el Arreglo en la Conferencia Diplomática de Bruselas de 1900. La preocupación que motivó su adopción fue la posibilidad de que un registro internacional pudiera ser denegado por la Oficina de una Parte Contratante designada alegando que la marca en cuestión ya estaba protegida a escala nacional en ese territorio. Tales denegaciones habrían socavado considerablemente la eficacia del Sistema de Madrid.

Artículo 4*bis*.2): tomar nota de una sustitución

37. El Artículo 4*bis*.2) establece que la Oficina en cuyo registro nacional o regional esté inscrita la marca está obligada, previa solicitud, a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

38. Este párrafo fue adoptado para su inclusión en el Arreglo en la Conferencia Diplomática de Londres de 1934. El objetivo de esta disposición complementaria fue proporcionar certidumbre y seguridad adicionales al titular de un registro internacional y facilitar la puesta a disposición de la información a las partes interesadas.

39. Cabe señalar que la formalidad de que una Oficina tome nota, en su registro, de un registro internacional, de conformidad con el Artículo 4*bis*.2), no es una condición previa para la sustitución. El Artículo se limita a establecer que una Oficina, “previa petición”, deberá tomar nota. En otras palabras, siempre que se cumplan las condiciones del párrafo 1)a), la sustitución se produce automáticamente.

40. Aparte de la salvedad relativa a los derechos adquiridos y de las disposiciones sobre el derecho a presentar la petición y la obligación de inscribir el registro, ni el Arreglo ni el Protocolo profundizan en los principios que rigen la sustitución, sus efectos, los requisitos para presentar una petición o las normas para tramitarla.

Regla 21: obligación de notificar cuando se toma nota

41. La Regla 21 del Reglamento, en su forma original, se introdujo en el Reglamento común del Arreglo y el Protocolo de 1996. No existía una norma similar en el Reglamento del Arreglo. En virtud de la nueva Regla, las Oficinas que hubieran tomado nota en virtud del Artículo 4*bis*.2) debían notificarlo a la Oficina Internacional, que debía inscribir esta información en el Registro Internacional.

42. La nueva obligación se introdujo en previsión de que la adopción del Protocolo llevara a la expansión geográfica de la Unión de Madrid a países en los que ya se habían registrado marcas en solicitudes o registros internacionales. No obstante, al adoptar esta nueva obligación, se dejó claro que la Oficina Internacional no desempeñaría ninguna función particular en la aplicación del Artículo 4*bis*, que los titulares debían presentar las peticiones directamente a la Oficina en cuestión, y que dichas peticiones no podían realizarse en la solicitud internacional ni en la designación posterior.

Regla 21 modificada: principios que rigen la sustitución

43. Si bien la sustitución existe desde 1900, la obligación de tomar nota desde 1934 y el requisito de notificar a la Oficina Internacional desde 1996, la sustitución sigue siendo una característica del Sistema de Madrid poco utilizada, en parte porque algunas Oficinas aún no han puesto en marcha procesos para tramitar las peticiones presentadas en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo.

44. Para hacer frente a esta situación, en octubre de 2019, la Asamblea de la Unión de Madrid adoptó modificaciones a la Regla 21 del Reglamento para especificar los principios que rigen la sustitución y proporcionar orientación a las Partes Contratantes sobre la aplicación de este mecanismo. La Regla modificada explicita que las peticiones de que se tome nota pueden presentarse a la Oficina de que se trate a partir de la fecha de notificación del registro internacional o de la designación posterior, y que la Oficina debe examinar la petición.

45. A pesar de las medidas descritas, la sustitución sigue siendo un mecanismo poco utilizado. En 2015, se había inscrito al menos una notificación de sustitución respecto de 52 registros internacionales; en 2025, esa cifra había aumentado a 67.

Cuadro I - Número de registros internacionales con al menos una notificación de sustitución, 2015-2025

Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Número de registros internacionales	52	30	46	45	31	39	67	78	95	72	67

INTRODUCCIÓN DE UN MECANISMO CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN

46. Desde la adopción de las modificaciones de la Regla 21 del Reglamento, la Oficina Internacional ha recabado comentarios de varios titulares que han presentado peticiones en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. Esa experiencia confirma que, si bien algunas Oficinas han puesto en marcha procedimientos para tramitar esas peticiones, los titulares siguen encontrando serias dificultades ante otras Oficinas. Esas dificultades incluyen la falta de procedimientos para gestionar dichas peticiones, información contradictoria o errónea transmitida por los mandatarios locales y retrasos desproporcionados en la adopción o notificación de decisiones.
47. La introducción de un mecanismo de examen centralizado no parece viable debido a las preocupaciones planteadas por varias delegaciones durante la reunión anterior del Grupo de Trabajo y porque el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo establece que la obligación de tomar nota de la sustitución afecta al registro de cada Oficina nacional o regional, lo que debe hacerse de conformidad con la legislación vigente. Sin embargo, el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo no excluye la posibilidad de introducir un sistema centralizado de presentación de peticiones en virtud de este Artículo.
48. Las ventajas de un sistema de presentación centralizado serían, entre otras, la simplificación de los procedimientos para los titulares, la reducción de la carga administrativa de las Oficinas nacionales y regionales, la mejora de la coherencia en la tramitación de las peticiones de sustitución, la mejora del seguimiento y el mantenimiento de registros a escala internacional y, potencialmente, un mayor uso de la sustitución. Dicho sistema permitiría a la Oficina Internacional recibir y transmitir las peticiones en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas de que se trate, dejando al mismo tiempo el examen propiamente dicho y la anotación en los registros a cada Oficina, de conformidad con su legislación nacional o regional.
49. En virtud del sistema de presentación centralizada propuesto, un solicitante o titular podría formular la petición en la propia solicitud internacional, en una designación posterior o más tarde, como petición independiente. La Oficina Internacional inscribiría cada petición como parte del trámite de registro internacional, de la designación posterior o como una inscripción independiente en el Registro Internacional. La Oficina de que se trate deberá notificar a la OMPI si ha tomado nota en su registro o no y, en este último caso, indicar los motivos de la denegación e informar al titular de cualquier posibilidad de apelar esa decisión, con arreglo a la legislación nacional o regional.
50. La Regla 21 del Reglamento podría modificarse para establecer un mecanismo de presentación centralizada. Sin embargo, hay varias cuestiones que exigen un debate más profundo. Una de las consideraciones es si debería existir una tasa estándar para cada petición por Parte Contratante designada, o si las Oficinas deberían fijar individualmente sus propias tasas. Además, debe considerarse la posibilidad de establecer un plazo para que las Oficinas informen a la OMPI de su decisión de tomar nota o denegar. Esto plantea la cuestión conexa de qué consecuencias deben aplicarse si una Oficina no responde, si el silencio debe considerarse aceptación o rechazo, o si debe aplicarse un procedimiento de recordatorio antes de tomar cualquier determinación.
51. Además, la introducción de un mecanismo centralizado de presentación de peticiones en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo exigiría una aplicación uniforme en todas las Partes Contratantes. Un sistema dual que permitiera tanto la presentación centralizada a través de la Oficina Internacional como la presentación directa ante las distintas Oficinas no podría existir, ya que crearía inseguridad jurídica en cuanto al procedimiento aplicable, socavaría el objetivo de racionalizar los procedimientos de sustitución y generaría incoherencias de procedimiento en lugar de resolverlas. En consecuencia, la aplicación de la presentación centralizada excluiría las disposiciones sobre aplazamiento de la entrada en vigor, los mecanismos de aceptación

expresa que permiten la participación selectiva, o los acuerdos de exclusión expresa que permiten a las Oficinas mantener sistemas de presentación directa.

52. Las Partes Contratantes tendrían que adaptar los sistemas informáticos para recibir y tratar las notificaciones de la Oficina Internacional y, posiblemente, modificar los marcos nacionales o regionales para dar cabida a los flujos de trabajo de presentación centralizada. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo tendría que determinar una fecha de entrada en vigor adecuada que dé a las Partes Contratantes tiempo suficiente para llevar a cabo las adaptaciones legislativas, administrativas y técnicas necesarias.

DESIGNACIÓN POSTERIOR PARA SOLICITUDES INTERNACIONALES TRÁMITE

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO

53. La propuesta de la delegación del Reino Unido señalaba que para las peticiones de designación posterior, la Regla 24 exige que se indique el número de registro internacional. El sistema actual crea un vacío procedimental por el que los solicitantes no pueden presentar peticiones de designación posterior durante el período que transcurre entre la presentación de la solicitud y la asignación del número de registro internacional, que puede prolongarse varios meses. Esta limitación ocasiona molestias a los usuarios y posibles repercusiones en la gestión estratégica de la cartera y en las consideraciones de prioridad durante la fase de solicitud pendiente.

54. La propuesta reconocía que los actuales sistemas de TI de la OMPI exigen el número de registro internacional para tramitar la designación posterior, lo que hace necesario introducir modificaciones informáticas para dar cabida a sistemas de referencia alternativos. Reconociendo que los recursos de TI disponibles se centran adecuadamente en la implantación de la nueva plataforma eMadrid, la propuesta sugería utilizar los números de referencia únicos ya proporcionados por la Oficina Internacional antes de la asignación del número de registro internacional. Una futura reconfiguración del sistema podría permitir la aceptación de números de registro internacional o números de referencia únicos durante la fase de tramitación, lo que permitiría proceder sin demora a las designaciones posteriores. En la propuesta se solicitaba que prosiguieran los debates para determinar si desafíos similares afectan a otras Partes Contratantes y para explorar procesos alternativos que pudieran agilizar la asignación de números de registro internacional o permitir procedimientos de designación provisional.

OPINIONES EXPRESADAS DURANTE LOS DEBATES

Reconocimiento de las limitaciones del sistema actual

55. Varias delegaciones reconocieron los desafíos que se plantean a los solicitantes en el marco jurídico actual, en el que las designaciones posteriores solo pueden pedirse una vez registrada la marca. Las delegaciones reconocieron que el requisito de un número de registro internacional, tal como se especifica en la Regla 24 del Reglamento, crea retrasos e inconvenientes a los usuarios, en particular cuando transcurren lapsos considerables entre la presentación de la solicitud y la asignación de los números de registro. Una delegación señaló que esto crea una laguna procedimental por la que los solicitantes no pueden designar miembros adicionales durante la fase de tramitación, lo que los obliga a presentar solicitudes de registro internacional por separado, con los consiguientes costos y retrasos, o a esperar a que se complete el registro.

Soluciones propuestas y cuestiones de aplicación

56. Se apoyó la exploración de soluciones para abordar la laguna procedimental reconocida, y una delegación manifestó que el concepto de permitir números de referencia provisionales es una solución práctica digna de consideración. Sin embargo, se expresó preocupación por las

posibles complicaciones operativas, en concreto la necesidad de evitar confusiones o duplicaciones a escala nacional. Otra delegación se mostró partidaria de permitir las designaciones posteriores mediante números de referencia únicos para dar mayor flexibilidad al sistema, destacando al mismo tiempo la necesidad de una aplicación cuidadosa para mantener la integridad del sistema.

Requisitos de análisis jurídico y operativo

57. Se expresó preocupación por las consecuencias para el marco jurídico de los cambios propuestos. Una delegación solicitó aclaraciones sobre los posibles conflictos con el Artículo 3 del Protocolo, que aborda el momento de presentar las solicitudes de extensión, ya sea en la solicitud internacional o tras el registro internacional. Se observó que esas modificaciones podrían requerir modificaciones de la legislación nacional, lo que exigiría un análisis cuidadoso del alcance y el significado previstos de las disposiciones pertinentes del Protocolo.

58. Se reconocieron problemas operativos detallados en relación con el calendario y la mecánica de aplicación de los procedimientos de designación posteriores para las solicitudes pendientes. Una delegación hizo hincapié en que el contenido del registro internacional solo queda fijado tras la certificación de la Oficina de origen y la validación de la Oficina Internacional en cuanto a la ausencia de irregularidades, momento en el que es posible evaluar adecuadamente el cumplimiento de la Regla 24 del Reglamento. Se solicitó un análisis más detallado sobre la determinación de la fecha de entrada en vigor de una designación posterior, sobre todo teniendo en cuenta que las fechas de registro internacional pueden cambiar de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo y la Regla 15 del Reglamento. Sin embargo, se apoyó la elaboración por la Oficina Internacional de propuestas de aplicación para abordar los aspectos técnicos y procedimentales de esta iniciativa.

INTRODUCCIÓN DE LA DESIGNACIÓN POSTERIOR EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 3^{ter}.

59. Antes de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, el Sistema de Madrid funcionaba de una forma rígida según la cual la protección territorial debía fijarse al presentar una solicitud internacional, y la ampliación de esa protección exigía presentar una nueva solicitud internacional. Por consiguiente, se revisó el Artículo 3^{ter} del Arreglo para introducir una evolución territorial flexible, estableciendo que los titulares pueden solicitar protección en otras Partes Contratantes tras el registro internacional. Este mecanismo permitía a la Oficina Internacional inscribir nuevas designaciones en registros internacionales existentes transmitiéndose una notificación solo a los países recién designados, mientras que los países designados anteriormente no se veían afectados.

60. En las actas de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957 se subraya que las designaciones posteriores no se tratan como nuevos registros, sino como extensiones de registros internacionales existentes cuyos efectos comienzan solo tras la inscripción de la designación posterior⁵. Los *travaux préparatoires* aclaraban que el Artículo 3^{ter} del Arreglo no podía utilizarse para modificar la marca o cambiar la lista de productos y servicios, y que cada nuevo miembro designado conserva el derecho a denegar.

61. El nuevo Artículo 3^{ter} del Arreglo transformó el registro internacional, que pasó de ser un acto estático de presentación a ser un registro fundamental estable que funciona como un contenedor jurídico capaz de crecer territorialmente con el tiempo, transformando a su vez el Sistema de Madrid, que pasó de un mecanismo de presentación rígido a un sistema dinámico de gestión de carteras que responde a la evolución de las necesidades comerciales.

⁵ *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 1957, página 257.*

62. El Artículo 3^{er} del Protocolo preserva el marco jurídico fundamental relativo a los procedimientos de extensión territorial. Sin embargo, en lo que respecta a las designaciones posteriores, el Protocolo eliminó el requisito obligatorio de que estas se presenten por conducto de la Oficina de origen y sustituyó “registrada” por “inscrita” para mayor claridad.

INTRODUCCIÓN DE LA DESIGNACIÓN POSTERIOR PARA SOLICITUDES INTERNACIONALES EN TRÁMITE.

63. El Artículo 3^{er} del Protocolo establece que la designación puede efectuarse con posterioridad al registro internacional, pero no prohíbe expresamente la presentación de solicitudes de designación durante la fase de tramitación. La disposición puede interpretarse en el sentido de que regula cuándo se producen los efectos jurídicos y no cuándo pueden presentarse las solicitudes, estableciendo una condición de eficacia antes que de admisibilidad. Según esta interpretación, las designaciones posteriores podrían aceptarse durante la fase de tramitación, pero solo surtirían efecto jurídico tras la inscripción del registro internacional. Esta lectura se apoya en el principio de que la fecha de un registro internacional se atribuye retroactivamente a la fecha de recepción por la Oficina de origen, lo que sugiere que los actos procedimentales pueden hacer referencia a un registro que existirá jurídicamente a partir de una fecha anterior. Podrá decirse que la restricción actual puede reflejar limitaciones administrativas más que una inevitable formulación del tratado.

64. La diferencia de fondo entre añadir designaciones inmediatamente o hacerlo tras el registro internacional es mínima, ya que ambas situaciones requerirían la notificación a las Partes Contratantes designadas y preservarían los derechos de denegación. La prohibición actual crea un retraso formal sin beneficios jurídicos sustantivos y puede contradecir los principios de modernización subyacentes a la evolución del Sistema de Madrid. Permitir la designación durante la fase de tramitación reflejaría mejor las realidades comerciales en las que los solicitantes reconocen con frecuencia nuevos mercados durante el período de tramitación.

65. La Regla 24.3)a)i) del Reglamento podría modificarse dando a los solicitantes la posibilidad de presentar una solicitud en virtud de dicha Regla indicando el número de referencia único que la OMPI asigna a cada solicitud internacional. Sin embargo, habría que aclarar varias cuestiones. Surgirían incertidumbres en relación con las fechas de entrada en vigor de las designaciones posteriores presentadas durante la fase de tramitación, en particular cuando las fechas de registro internacional puedan cambiar posteriormente en virtud del Artículo 3.4) del Protocolo y de la Regla 15 del Reglamento. Las designaciones posteriores harían referencia a solicitudes internacionales cuyos elementos sustantivos quedan sin fijar a la espera de examen, lo que crearía complicaciones cuando los productos y servicios se modificaran o reclasificaran. El cálculo de las tasas se complicaría por la incertidumbre sobre el recuento final de las clases durante la fase de tramitación. Por último, habría más incertidumbres cuando las solicitudes internacionales subyacentes se consideren abandonadas y no se proceda al registro.

66. La introducción de la designación posterior durante la fase de tramitación no tendría consecuencias directas para las Partes Contratantes designadas en esas solicitudes. Las oficinas de las Partes Contratantes designadas seguirían recibiendo notificaciones solo una vez registrada la designación posterior, y esa notificación marcaría el inicio del plazo de denegación. Desde la perspectiva de las Oficinas nacionales y regionales, las designaciones posteriores presentadas durante la fase de tramitación serían idénticas, en cuanto al procedimiento, a las presentadas inmediatamente después del registro internacional, llegando a través de los mismos canales de notificación con los mismos efectos jurídicos.

67. La principal repercusión operativa sería un eventual aumento de los tiempos de tramitación en la Oficina Internacional. Las solicitudes de designación posterior presentadas durante el periodo de tramitación tendrían que ponerse en espera hasta que se complete

el registro internacional. Esto representa un cambio con respecto a la práctica actual, en la que las designaciones posteriores, presentadas principalmente en línea, se tramitan en unas 48 horas, y las Oficinas reciben la notificación en el plazo de una semana.

68. Cuando la tramitación de una solicitud internacional se prolongue varios meses, las designaciones posteriores experimentarán los correspondientes retrasos antes de la notificación a las Partes Contratantes designadas. La duración de esos retrasos dependerá de la fase del trámite en la que se encuentre la solicitud internacional cuando se presente la designación posterior, así como de si es necesario subsanar alguna irregularidad. El tiempo de tramitación podría verse aún más afectado si las irregularidades en la solicitud internacional se aplicaran también a las designaciones posteriores, por ejemplo, las que conciernen a la lista de productos y servicios.

69. Por lo tanto, las consideraciones relativas a la aplicación se centrarían principalmente en los sistemas administrativos y la gestión del flujo de trabajo de la Oficina Internacional, sin ser necesario introducir modificaciones en los procedimientos de las Oficinas nacionales o regionales.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LAS PROPUESTAS DE ESTE DOCUMENTO

70. La Oficina Internacional está ejecutando actualmente la fase II del proyecto de la nueva plataforma de TI del Sistema de Madrid, que se centra en la sustitución de los antiguos sistemas administrativos por una infraestructura moderna diseñada para apoyar las funciones mejoradas del Sistema de Madrid. Se prevé finalizar esta amplia iniciativa de modernización en 2028; representa una transformación técnica fundamental que afecta a los flujos de trabajo de tramitación centrales, la arquitectura de gestión de datos y las capacidades de integración de sistemas.

71. La introducción de la renovación parcial, de un mecanismo centralizado de presentación de peticiones en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo y de los subsiguientes procedimientos de designación durante la fase de tramitación impondría modificaciones en los sistemas de la Oficina Internacional. A la luz de la complejidad y el alcance del proyecto de sustitución de la plataforma en curso, y la necesidad de garantizar la estabilidad y fiabilidad del sistema durante el período de transición, el plazo más breve posible para implantar estas nuevas funciones sería tras la finalización satisfactoria de la fase II en 2028.

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

i) examinar la información presentada en este documento;

ii) indicar si:

– la Oficina Internacional podrá proceder a la introducción de la solución práctica descrita en los párrafos 21 a 26 que permite a los titulares solicitar la cancelación de clases enteras junto con una petición de renovación;

– el Grupo de Trabajo solicita que la Oficina Internacional presente modificaciones del Reglamento relativas a la posible introducción de un mecanismo centralizado de presentación de peticiones en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo y de la designación posterior respecto de solicitudes internacionales en trámite, para su examen en la próxima sesión; y,

iii) proporcionar más orientación a la Oficina Internacional en relación con las propuestas presentadas en este documento.

[Fin del documento]