

OMPI



S
MM/LD/WG/6/5
ORIGINAL: Inglés
DATE: 11 de noviembre de 2008

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Sexta reunión
Ginebra, 24 a 28 de noviembre de 2008

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PROPUESTA DE NORUEGA

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. Se recuerda que, en 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid otorgó al Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante “el Grupo de Trabajo”) el mandato actual de examinar las cuestiones relativas al desarrollo jurídico del sistema de Madrid. Se decidió organizar dos reuniones del Grupo de Trabajo para 2008. Se acordó que la segunda reunión – la presente – se dedicaría a examinar las cuestiones planteadas por las delegaciones de Noruega, en 2006, en el documento titulado “Propuesta presentada por Noruega” (MM/LD/WG/2/9), el Japón, en 2007, en el documento titulado “Contribución del Japón” (MM/LD/WG/4/5), además del documento MM/LD/WG/4/5 Corr., así como la propuesta presentada por la Delegación de la República de Corea, también en 2007, y titulada “*Proposal for Improving the Correction System*”. Esta última propuesta informal no será objeto de estudio al haber sido retirada por la Delegación de la República de Corea.

2. Además, el Grupo de Trabajo, al finalizar su tercera reunión (en enero de 2007), pidió a la Oficina Internacional que elaborara un estudio sobre las consecuencias de la propuesta presentada por Noruega. Entre tanto, y para la presente reunión, Noruega ha presentado una propuesta revisada (documento MM/LD/WG/6/2) que, como se explica en el propio documento, se limita esencialmente a las dos cuestiones siguientes:

- a) la supresión del requisito relativo a una solicitud o un registro de base y, subsidiariamente,
- b) la designación de la Oficina de origen del titular en el marco del sistema actual.

3. Asimismo, durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en mayo de 2008, la Delegación del Japón, reconociendo la dificultad del aspecto de la diversidad lingüística de su propia contribución, sugirió que la mejor solución sería suprimir el requisito de una marca de base, como se plantea en la propuesta de Noruega. Esta conclusión queda ahora claramente reflejada en la nueva propuesta que el Japón ha presentado a la presente reunión (documento MM/LD/WG/6/3), si bien en el propio documento se recomienda encarecidamente que un cambio tan crucial para el sistema de Madrid sea estudiado con la debida cautela.

4. El presente documento preparado por la Oficina Internacional es la primera aportación al estudio solicitado. Su objetivo es propiciar el debate del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones de la propuesta revisada, presentada por Noruega, identificando las preguntas, más que intentando encontrar las respuestas. Así, y para respetar una cierta jerarquía entre las cuestiones planteadas, como se ha podido deducir de lo expuesto hasta ahora, se hará hincapié en la cuestión de la supresión del requisito de una marca de base, se abordará la cuestión de la autodesignación de una manera menos exhaustiva, y se concluirá con una serie de consideraciones de índole general.

II. EL REQUISITO DE UNA MARCA DE BASE Y LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE SU REVISIÓN

El requisito de una marca de base en el sistema de Madrid: antecedentes jurídicos

5. El sistema de Madrid se basa en el requisito de una *solicitud de base* presentada ante la Oficina de origen o de un *registro de base* inscrito en la Oficina de origen. Por ello, se suele entender que a la marca objeto de dicha solicitud o registro se la denomine “marca de base”.

6. Este requisito se inspira en el Artículo 1.2) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Artículo 2.1) del Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid¹. Se recuerda que, en el marco del Arreglo, un “nacional”² de cualquier Parte Contratante puede presentar una solicitud internacional para el registro de su marca (“la solicitud internacional”) en *todos* los países que son parte en el Arreglo, siempre que ya haya obtenido el registro de la marca en cuestión en el país de origen (“el registro de base”). En el marco del Protocolo, cuando se presenta una solicitud de registro de una marca ante la Oficina

¹ En adelante “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente. Igualmente, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denominará, en adelante, “Reglamento Común”.

² En virtud tanto del Arreglo como del Protocolo, cualquier persona que tenga un domicilio o disponga de un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de una Parte Contratante, es considerado como nacional de esa Parte Contratante.

de una Parte Contratante (“la solicitud de base”), o cuando una marca ha sido registrada por la Oficina de una Parte Contratante (“el registro de base”), la persona que ha presentado la solicitud, o el titular del registro, puede, a condición de que sea “nacional” de esa Parte Contratante, presentar una solicitud internacional respecto de dicha marca en el territorio de las Partes Contratantes.

7. El requisito de una marca de base lleva implícito una relación de dos fases entre la marca y el registro internacional, como se resume a continuación:

Relación durante la fase de presentación: correspondencia

8. La solicitud internacional debe presentarse a través de la *Oficina del país de origen* (tal como se define en el Artículo 1.3) del Arreglo) o de la *Oficina de origen* (que según el Artículo 2.2) del Protocolo es “la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base”). La Oficina de origen debe certificar que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las de la solicitud de base o el registro de base (Artículo 3.1) del Arreglo y del Protocolo).

9. En particular, y de conformidad con la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, la Oficina de origen debe certificar i) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base; ii) que la marca que es objeto de solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base; iii) que cualquier indicación, como la descripción de la marca, el tipo de marca (marca tridimensional, marca sonora, etc.) o que la marca esté compuesta por un color o combinación de colores, figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base; iv) que si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca, se incluye la misma reivindicación en la solicitud o registro internacional, o que si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base es del color o combinación de colores reivindicada; v) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios de la solicitud de base o en el registro de base (Regla 9.5)d)ii) a vi) del Reglamento Común).

Relación a partir del registro: dependencia

10. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante de dicho registro queda dependiente de la solicitud de base o del registro de base (Artículo 6.2) y 6.3) del Arreglo y del Protocolo, respectivamente)). Como se establece en la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*³, “la protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base, o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha

³ En adelante “la Guía”. Véase el párrafo 77.01 de la Parte B.II.

caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada”. Esta situación se denomina “cesación de los efectos”. De conformidad con el Artículo 6.4) del Arreglo y del Protocolo, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la cesación de los efectos. Asimismo, la Oficina deberá notificar a la Oficina Internacional la división de una solicitud de base o la fusión de varias solicitudes de base que se produzca durante el período de dependencia (Regla 23.1) del Reglamento Común).

11. En el Anexo I se proporciona una lista con las disposiciones del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento Común que incluyen los conceptos de solicitud de base y registro de base.

12. Por tanto, la Oficina de origen participa en las dos fases descritas anteriormente. No obstante, según el Reglamento Común en vigor, el papel de la Oficina de origen en la administración de los registros internacionales es actualmente, en general, más limitado, ya que son escasas las ocasiones en que se pide a los titulares que presenten en la Oficina de origen sus peticiones para nuevas inscripciones que afectan a un registro internacional⁴.

El Tratado relativo al Registro de Marcas: un primer intento hacia un sistema internacional de registro sin requisito de marca de base

Antecedentes

13. Tras varios borradores y exámenes de tres Comités de Expertos y varios grupos consultivos, el 12 de junio de 1973 se firmó el texto final del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT) en una Conferencia Diplomática en Viena⁵. En la conferencia estuvieron representados 50 Estados y 31 organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales). El TRT quedó abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1973, fecha en la que 14 Estados se convirtieron en signatarios. Entre ellos, los Estados Unidos de América, Reino Unido y Suecia, todos importantes actores comerciales que no eran parte del Arreglo de Madrid. Finalmente, el TRT entró en vigor en 1980, con cinco Estados Contratantes, a saber, Burkina Faso, Congo, Gabón, Togo y Unión Soviética.

14. Durante los 11 años siguientes a la entrada en vigor del TRT, solo se inscribieron dos registros en virtud del Tratado. Ambos a nombre del mismo titular y que expiraron en el 11 de agosto de 1991. Como el titular decidió no renovarlos, la Asamblea de la Unión para el

⁴ En virtud de la Regla 24.2)a)i) y ii) del Reglamento Común, la Oficina de origen debe presentar a la Oficina Internacional una designación posterior cuando se aplique la Regla 7.1) del Reglamento Común, tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001 – que es sólo cuando Suecia sea el país de origen – o cuando cualquiera de las Partes Contratantes es designada en virtud del Arreglo. Además, según la Regla 25.1)c), cuando una renuncia o cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación *debe* ser presentada por la “Oficina de la Parte Contratante del Titular”, que normalmente sería la Oficina de origen.

⁵ Documento TRT/DC 3 CU.

Registro Internacional de Marcas (Unión del TRT), en su séptima reunión celebrada en septiembre/octubre de 1991, presentó al Director General de la OMPI un Memorando en el que proponía congelar el Tratado. Esta propuesta fue aceptada y adoptada por la Asamblea en la mencionada reunión⁶.

15. Por tanto, bien por defectos inherentes al propio Tratado o porque era un Tratado demasiado avanzado a su tiempo, lo cierto es que el TRT fue un fracaso. Sea como fuere, merece la pena tener en cuenta este relevante precedente de un sistema sin requisito de solicitud o registro de base y explicar la historia de su evolución.

Objetivos del TRT

16. El Tratado relativo al Registro de Marcas estaba destinado a ser un sistema más moderno que el Arreglo de Madrid y a ofrecer más ventajas a los propietarios de marcas. Se intentó evitar los aspectos controvertidos del Arreglo de Madrid que obstaculizaban la extensión territorial del sistema internacional de registro⁷. Los debates giraron esencialmente en torno al requisito de un registro de base en el sistema de Madrid y al principio de la dependencia, siendo este último el que más resultados injustos parecía producir.

17. Como se señaló en el documento MM/I/2, *Questions for Possible Consideration by the Committee of Experts* (en inglés), los conceptos de registro de base y dependencia eran considerados como problemáticos para los usuarios, por estas razones:

a) Si se había denegado el registro de una marca en el país de origen, aún cuando los motivos de denegación no fueran válidos en los demás Estados Contratantes, ya no podía presentarse una solicitud internacional.

b) Aunque los motivos de nulidad se refirieran únicamente al país de origen, la protección finalizaba también en los demás Estados Contratantes.

c) Los solicitantes cuyo país de origen sometía a sus marcas a un estricto procedimiento de examen eran vistos en una situación de desventaja respecto de los solicitantes de otros países que tenían procedimientos de examen más flexibles.

d) Aún cuando un titular de una marca no tenía intención de utilizarla en el país de origen (como en el caso de una marca de exportación), el titular estaba obligado a registrar la marca en dicho país.

⁶ Véanse, respectivamente, los documentos TRT/A/VII/1 – *Situation of the TRT Union – Memorandum to the Director General* y TRT/A/VII/2 (en inglés) – *Report adopted by the Assembly*. En el párrafo 3 del documento anterior se indicó que “era evidente que el TRT...no había “despegado”, y que nada indicaba que lo acabaría haciendo algún día”. (*Traducción de la Oficina Internacional*).

⁷ En la fecha de adopción del TRT, en 1973, el Arreglo solo contaba con 19 Partes Contratantes, a saber, Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza y Viet Nam.

- e) En el caso de una marca de exportación, si la utilización de la marca era obligatoria en el país de origen, el titular de la marca se vería obligado a utilizarla en ese país para, simplemente, no perder la protección en el país de origen y, por ende, en todos los demás Estados Contratantes designados.
- f) El requisito de registro nacional anterior implicaba más formalidades y mayores costes.
- g) El propietario estaba obligado a mantener dos registros. En el caso de cesión de la marca de base en el período de dependencia, el titular del registro internacional corría un riesgo, puesto que ya no tenía el control sobre la marca de base.
- h) asimismo, en caso de cesión del registro internacional, con independencia de la marca de base, el cesionario podía perder la protección en todos los Estados Contratantes designados si el cedente no actuaba con la debida diligencia para mantener la protección en el país de origen durante el período de dependencia.
- i) en países de origen en los que se realizaba el examen de una marca era a veces difícil concluir el examen a tiempo para que la solicitud de registro internacional llegara a la Oficina Internacional dentro de los seis meses del período de prioridad a contar desde la fecha de presentación de la solicitud nacional.

Principales características del Tratado relativo al Registro de Marcas, en su forma adoptada

18. El TRT estaba destinado a crear un tratado multilateral de marcas, que simplificara los procedimientos para adquirir, administrar y mantener los efectos del registro nacional de marca en otros países mediante la presentación de una única solicitud, que resultara en la inscripción de un único registro internacional en un registro internacional central. Como en el sistema de Madrid, se trataba de un registro internacional que englobaba inscripciones de un “conjunto de derechos nacionales”, más que un derecho de propiedad aislado.

19. Salvo excepciones⁸, los aspectos sustantivos de los derechos los regularía cada Estado Contratante según su legislación nacional. Las principales características del Tratado, en la medida en que divergen de las disposiciones del Arreglo de Madrid eran, esencialmente, las siguientes:

Presentación de la solicitud

20. Un nacional o un residente de un Estado Contratante, podía presentar *directamente* ante la Oficina Internacional de la OMPI una solicitud internacional designando a los Estados en los que se pretende la protección de la marca (Artículo 5.2)). No obstante, la legislación

⁸ Véase, especialmente, el Artículo 19 (en inglés), que establecía que ningún Estado podía recurrir a denegación o cancelación por no utilización de una marca durante un periodo inicial de tres años contados a partir de la fecha de presentación”.

nacional de cualquier Estado Contratante podía establecer que las solicitudes internacionales de cualquiera de sus residentes se presentaran por conducto de la Oficina nacional de dicho Estado (Artículo 5.3)⁹). En otras palabras, al contrario que en el sistema de Madrid, no era obligatorio presentar una solicitud por conducto de la Oficina de origen como tal.

Marca de base

21. No existía el requisito de registrar una marca de base antes de presentar una solicitud internacional. Sin embargo, la legislación nacional de cualquier Estado Contratante podía establecer que, cuando el derecho para presentar la solicitud dependía de dicho Estado, solo podría presentarse una solicitud internacional si la marca objeto de solicitud internacional era, en el momento de presentar la solicitud, el objeto de una solicitud de registro en el registro nacional de marcas de dicho Estado, o había sido registrada ya en el mencionado registro (Artículo 4.6)).

Ámbito territorial

22. No existían restricciones en cuanto al número de Estados Contratantes que podían ser designados. Por tanto, también el Estado del que el solicitante era nacional podía ser designado.

Adopción del Protocolo de Madrid y requisito de una marca de base: contexto actual

23. El Protocolo de Madrid se adoptó en 1989 – es decir, dos años antes de que se tomara la decisión de congelar el TRT – con el objetivo de eliminar los obstáculos para la adhesión de algunos países al Arreglo de Madrid. En este sentido, si el TRT fue un fracaso, el Protocolo ha sido un éxito indiscutible. A fecha del presente documento, sus 76 miembros ya han superado a los del Arreglo, e incluso los han absorbido¹⁰. Conviene recordar también que, tras la derogación de la conocida como “cláusula de salvaguardia”, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2008, es el Protocolo, y ya no el Arreglo, el que rige en las relaciones entre los Estados Contratantes obligados por ambos tratados. Dicho esto, todos los indicadores, así como las previsiones de futuras adhesiones y las simulaciones llevadas a cabo por la Oficina Internacional, hacen presagiar que el sistema de Madrid en su conjunto va a estar, inexorablemente, gobernado únicamente por un único tratado, el Protocolo¹¹.

⁹ El Artículo 7.1) (en inglés), establece además que la fecha en que la solicitud se presentó en la Oficina en cuestión se convertiría en la fecha del registro internacional.

¹⁰ De un total de 83 Partes Contratantes del sistema de Madrid, 27 son parte del Protocolo y solo 7 únicamente del Arreglo. A fecha de publicación del presente documento, se espera que estos números se actualicen a 84, 28 y 6, respectivamente, como consecuencia del depósito del instrumento de adhesión al Protocolo por parte de Santo Tomé y Príncipe y Bosnia-Herzegovina.

¹¹ Por ejemplo, de no aplicarse la cláusula de salvaguardia, el 95% de las 199.586 designaciones inscritas en el Registro Internacional durante los primeros 8 meses de 2008 habrían estado gobernadas por el Protocolo.

24. Recuérdese también que, al contrario de lo que ocurre con el Arreglo, el Protocolo permite presentar una solicitud internacional basada en una solicitud presentada ante la Oficina de origen. Con el Protocolo se abandona también el principio de “cascada”, que se aplicaba en virtud de Arreglo, para dar a los solicitantes más libertad al seleccionar su país de origen. Tomadas separada o conjuntamente, estas características mitigan algunos de los inconvenientes que planteaba el Arreglo de Madrid durante los debates del TRT, sobre todo en cuanto al riesgo de pérdida de derechos de prioridad (en particular cuando una Oficina de origen realizaba un examen de oficio basado en motivos relativos y absolutos).

25. Se recuerda además que, para mitigar los inconvenientes provocados por el principio de dependencia, el Protocolo introdujo también la posibilidad de la transformación. En concreto, el Artículo 9*quinquies*, establece que en el caso de que un registro internacional sea cancelado como consecuencia de cesación de los efectos – un riesgo que aumenta si la solicitud de base está conectada al registro internacional – se puede “transformar” una designación en una solicitud nacional o regional en las Partes Contratantes en que el registro internacional surtía efectos, beneficiándose cada uno de la fecha del registro internacional y, según el caso, de su fecha de prioridad¹².

26. A pesar de ello, la transformación no es la panacea y el número de casos de cesación de los efectos (total o parcial) que se inscribe cada año está aumentando sostenidamente, aunque aún es bajo si se compara con el número de registros internacionales¹³.

27. Además, los costes, la complejidad y los inconvenientes de tener que presentar dos solicitudes, sigue siendo una realidad en el marco del Protocolo, como recuerda la propuesta revisada de Noruega. Como se sugiere también en la contribución del Japón sobre flexibilidad lingüística, parece que los problemas para las marcas de exportación – si bien ya se identificaron en la época del TRT – se están agudizando, a medida que el sistema de Madrid se va transformando en un verdadero sistema mundial de registro.

28. En cuanto al funcionamiento actual del sistema de Madrid, el debate sobre las consecuencias de la supresión del requisito de una marca de base debería orientarse principalmente hacia objetivos de economía, simplicidad y flexibilidad.

¹² El Artículo 9 del TRT establecía un mecanismo análogo para los casos en que la Oficina Internacional rechazaba una solicitud internacional.

¹³ El número de cesaciones de los efectos inscritas en el Registro Internacional entre 2000 y 2007 aumentó en un 1229%, de 140 a 1.861. A pesar de que no se ha establecido una correlación estricta entre estas dos cifras, cabe destacar que durante el mismo período el número de registros internacionales inscritos en el Registro Internacional aumentó solo un 67%, de 22.968 a 38.471. Sin embargo, es interesante señalar que la proporción de esos registros internacionales que estaban basados en una solicitud de base, en oposición al registro de base, han aumentado de un 6% en 2000 a un 25% en 2007. Además, de las 1.861 cesaciones de los efectos inscritas en 2007, el 56% se refería a registros internacionales basados en una solicitud, comparado con el 42% de 2000.

III. CONSECUENCIAS DE LA SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE LA MARCA DE BASE

Una cuestión preliminar: opciones en la fase de presentación de la solicitud

29. Una de las cuestiones preliminares que debería abordarse es la del procedimiento de presentación de la solicitud. ¿Hasta que punto un sistema de registro internacional sin requisito de marca de base implica necesariamente una presentación directa ante la Oficina Internacional?

30. Con el precedente del TRT, sería fácil pensar que una cosa lleva a la otra. Sin embargo, es interesante analizar cómo durante los debates previos a su adopción, aunque se sugirió la supresión del requisito de solicitud nacional previa, se reafirmó al mismo tiempo la necesidad de que la solicitud internacional siguiera presentándose ante la Oficina de origen, la cual llevaría a cabo un examen limitado basado en motivos previstos en el propio Tratado¹⁴. No obstante, dicha previsión obligaría a la Oficina de origen a realizar dos tipos diferentes de examen y, además, la decisión sobre algunos puntos objeto de examen “internacional” dependería de la legislación nacional y de conceptos locales, lo cual no garantizaba un resultado uniforme en todos los países. A fin y al cabo, el TRT, en su forma adoptada, era un sistema directo de presentación de solicitudes con la posibilidad añadida, para la legislación nacional de cualquier Estado Contratante, de establecer que las solicitudes internacionales de residentes de los Estados en cuestión pudieran presentarse por conducto de la Oficina nacional del mencionado Estado, “a fin de que los residentes en países alejados de Ginebra pudieran presentar las solicitudes con la misma celeridad que los residentes en países cercanos a Ginebra”¹⁵.

31. Los argumentos a favor y en contra de la presentación directa de solicitudes deberían ser revisados, atendiendo al contexto actual y con un criterio general de simplicidad como objetivo. En particular, las interfaces de presentación electrónica de solicitudes, con bases de datos de términos aceptables y equivalentes lingüísticos, son cada vez más comunes, y sirven para potenciar una gradual automatización en la obtención de la protección de una marca. Además, los procedimientos de registro de marcas son hoy más homogéneos debido a las disposiciones contenidas en tratados como el Acuerdo de los ADPIC, el TLT o el Tratado de Singapur. Llegado el caso, deberían tomarse también en cuenta las conclusiones del próximo estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos idiomas de presentación en el sistema de Madrid, recientemente autorizado por la Asamblea de Madrid¹⁶.

¹⁴ Véase el documento MM/1/7/7 – *Draft Report – Dependence or Independence of the International Registration (en inglés)*.

¹⁵ La cita corresponde a Ladas, quien añade: “el argumento ... parece especioso”. (*Traducción de la Oficina Internacional*). Véase el documento *Patents, Trademarks and Related Rights*, párrafo 808 (*en inglés*). Aunque resultara especioso en aquel momento, dicho argumento ha perdido hoy, en un mundo electrónico, casi todo su valor.

¹⁶ Véase el documento MM/A/40/2 – *Propuesta de elaboración de un estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “Idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid*, de 31 de julio de 2008.

32. En esta fase de los debates, se pide únicamente al Grupo de Trabajo que no descarte, sin más, la posibilidad de que la presentación indirecta de solicitudes siga siendo el procedimiento normal, aunque se decida suprimir el requisito de la marca de base. La cuestión debería ser, más bien, si las Oficinas de las Partes Contratantes deben seguir desempeñando su labor como “Oficinas de origen”, si el requisito de la marca de base debe suprimirse y, de ser el caso, cuál sería el papel que desempeñaría dicha Oficina. No obstante, habría que preguntarse en qué medida el papel de la Oficina de origen ha sido ya reducido como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento Común en abril de 2002. En particular, como consecuencia de dichas modificaciones, los titulares ya pueden presentar directamente a la Oficina Internacional una petición de inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios, es decir, sin que la Oficina de origen tenga control alguno¹⁷.

Consecuencias para los contenidos y el examen de una solicitud internacional

Contenidos obligatorios de una solicitud internacional y facultad de examen de la Oficina Internacional

33. Si se suprime el requisito de la marca de base, ¿aumentarían los elementos o documentos de una solicitud internacional que tendría que examinar la Oficina Internacional? Lo que se propone analizar, en primer lugar, es el alcance de la labor de certificación de la Oficina de origen, de conformidad con la Regla 9.5) del Reglamento Común, dado que la supresión del requisito de la marca de base entrañaría la desaparición de dicha certificación.

Elementos objeto de certificación

34. En los párrafos 8 y 9 del presente documento se analiza la labor de certificación de la Oficina de origen. En relación con esa labor, conviene destacar, en primer lugar, que el único caso en que la certificación implica cierto grado de examen original de la solicitud internacional por parte de la Oficina de origen es cuando se incluye en la solicitud internacional una reivindicación de color que no fue incluida en la marca de base.

35. En cuanto a los demás elementos, el papel de la Oficina de origen consiste en certificar que los contenidos de la solicitud internacional *se corresponden con los de la solicitud de base o del registro de base*. Por otro lado, en la medida en que la solicitud de base o el registro de base consisten en una solicitud o registro nacional corrientes, elementos como la naturaleza de la marca, la descripción o la reivindicación de color, ya habrían sido objeto de algún tipo de examen; así, de dicho examen se beneficia indirectamente la solicitud internacional. Además, mediante un sistema de solicitud electrónica se puede alimentar una solicitud internacional con datos previamente recabados – aunque no examinados – de una solicitud de base, obteniendo así una certificación sin casi intervención humana alguna. En

¹⁷ Regla 25.1)b). Además, que la inscripción no se notificará a la Oficina de origen (Regla 27.1)a)).

cuanto a la Oficina Internacional, aunque tendría que esforzarse en identificar errores flagrantes de la solicitud internacional para comunicarlos a la Oficina de origen (y evitar así inscripciones que tendrían que ser corregidas con posterioridad), no tiene facultad o criterios jurídicos claros para abordar estos elementos y, por tanto, no los examinaría *per se*¹⁸.

36. Por tanto, si se suprime el requisito de la marca de base, la cuestión a determinar es cómo abordar la parte de examen “indirecto”.

Elementos que quedan fuera del alcance de la certificación

37. En vista de lo anterior, puede ser útil recordar que las Reglas 9.4) y 5), que tratan del contenido de la solicitud internacional, incluyen una serie de elementos importantes que no quedan fuera del alcance de la certificación; además, la Oficina Internacional no tiene la responsabilidad de realizar un examen sustantivo.

38. Por ejemplo, si no se proporciona la transcripción que requiere la Regla 9.4)a)xii), la Oficina Internacional podría ejercer su facultad general para, en virtud de la Regla 11.2), enviar al propio solicitante una carta de irregularidad pidiéndole directamente dicho elemento. No obstante, la Oficina Internacional no entraría a valorar la exactitud de la transcripción, como tal.

39. Dos ejemplos más, de distinta naturaleza, que también requieren análisis. El primero de ellos se refiere al derecho del solicitante a presentar una solicitud (Regla 9.5)a) o b) y c)). En este caso, la Oficina Internacional verifica que se han enviado las indicaciones requeridas, y que no hay incoherencias entre las indicaciones enviadas y las indicaciones del país cuya Oficina es la Oficina de origen, en especial cuando rige el principio de “cascada”. No obstante, la Oficina Internacional no podrá en duda dichas indicaciones ni pedirá documentos justificativos. El segundo ejemplo se refiere a la reivindicación de prioridad. A este respecto, la Oficina Internacional verifica que se han enviado todas las indicaciones pertinentes y, en particular, que la fecha de la solicitud anterior está dentro del plazo de los seis meses. Sin embargo, la Oficina Internacional no pondrá en duda los aspectos sustanciales de la reivindicación, ni pedirá documentos justificativos.

40. Por tanto, el derecho a presentar una solicitud internacional y la reivindicación de prioridad no forman parte de las actividades de certificación de la Oficina de origen. No obstante, habría que preguntarse si el requisito de una marca de base no lleva a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas a concluir que la legitimidad de las indicaciones proporcionadas por el solicitante, en relación con los dos elementos en cuestión, ya ha sido, de alguna manera, comprobada por la Oficina de origen. Este aspecto es importante en cuanto a la reivindicación de prioridad, la cual debería estar, lógicamente, incluida en la solicitud de base.

¹⁸ Por el contrario, a pesar de que la declaración de la Oficina de origen certificaría que el nombre del solicitante internacional es el mismo que el nombre del solicitante de la solicitud de base o del titular del registro de base, cuando no se facilitaran las indicaciones que permiten identificar al solicitante la Oficina Internacional emitiría una irregularidad que retrasaría la fecha del registro internacional.

41. Lo que cabría preguntarse es si, en ausencia de Oficina de origen, se da por hecho que la Oficina Internacional llevará a cabo un examen más detallado de los dos elementos en cuestión. En este sentido, puede que merezca la pena volver al ejemplo del TRT y que se estudie el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales¹⁹.

Precedentes del TRT y el sistema de La Haya

42. Durante los debates del TRT se plantearon varias cuestiones al Comité de Expertos, incluida la de si “dado que se debía publicar el registro internacional, la Oficina Internacional podría realizar un breve examen de la marca de manera que pudiera denegar algunas solicitudes que fueran consideradas inaceptables por todas las Partes Contratantes²⁰”. Entre las marcas cuya protección podría ser denegada por la Oficina Internacional cabría incluir las marcas que, por su especial naturaleza, no pudieran constituirse como marcas, las marcas contrarias a la moralidad y al orden público, o las marcas que vulneraran el Artículo 6ter del Convenio de París.

43. Sin embargo, estas sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Se decidió que la Oficina Internacional examinaría las solicitudes en cuanto a la forma, y que los aspectos sustantivos serían, en principio, tratados por los países en los que se solicitara la protección. No hay que olvidar que este procedimiento en el examen se correspondía con una función que la Oficina Internacional desempeñaba según el Arreglo de Madrid, y que en la actualidad se rige por las disposiciones del Arreglo y del Protocolo. A pesar de este interesante planteamiento, en el TRT ya se había previsto que cuando la Oficina Internacional rechazara una solicitud internacional el solicitante tendría la posibilidad de, en el plazo de dos meses, presentar una petición ante la Oficina nacional de cualquier país designado para que la Oficina Internacional, respecto de dicho Estado, siguiera adelante con el procedimiento de solicitud o, como alternativa, presentara una solicitud de registro directamente ante el registro nacional, conservando la fecha de presentación de la solicitud internacional²¹.

44. Concebido inicialmente como un sistema de presentación directa sin requisito de base, el sistema de La Haya no prevé específicamente una función para las Oficinas de origen. A pesar de ello, la Oficina Internacional no tiene mayor responsabilidad en cuanto al examen de elementos como el derecho a presentar una solicitud internacional o la reivindicación de la prioridad de la que tiene en el ámbito del sistema de Madrid. Cuando en el marco del sistema de Madrid se abordan cuestiones relacionadas con la certificación realizada por la Oficina de origen, es fácil constatar que en el sistema de La Haya esa figura de la certificación simplemente no existe. Por ejemplo, la Oficina Internacional no cuestiona la identidad del solicitante y tampoco existen criterios para la admisibilidad de una descripción. La Oficina Internacional dispone de la facultad general de plantear una irregularidad si estima que la solicitud no cumple con los requisitos aplicables; así, en el caso de la descripción, la pregunta de si “cumple con los requisitos aplicables” se convierte en una cuestión de sentido común.

¹⁹ En adelante, “sistema de La Haya”.

²⁰ Véase el documento MM/I/2, en inglés.

²¹ Véase el Artículo 9.

Esta se corresponde con la forma en que la Oficina Internacional ejerce su facultad en virtud de la Regla 11.2) del Reglamento Común del sistema de Madrid cuando, por ejemplo, pide que se le envíe una nueva reproducción de la marca porque la que se adjuntó a la solicitud no era de buena calidad.

Mecanismo de revisión y transformación

45. Si la Oficina Internacional tuviera que realizar un examen más sustantivo que el que realiza hoy día y pudiera rechazar una solicitud en base a motivos específicos, cabría preguntarse si debería introducirse en el sistema un mecanismo de revisión. Quizá un órgano independiente o un órgano de solución de controversias alternativo. Estas cuestiones se tratan más adelante en relación con el ataque central. Cabría también la posibilidad de redactar una disposición similar a la del Artículo 9 del TRT. En virtud de dicha disposición, si la Oficina Internacional rechazaba una solicitud internacional el solicitante podía, en el plazo de dos meses, presentar una petición ante la Oficina de cualquier país designado para que la Oficina Internacional, respecto de ese Estado, siguiera adelante con el procedimiento de solicitud o, como alternativa, presentar una solicitud de registro directamente ante el registro nacional.

Corrección de irregularidades que afectan a una solicitud internacional

46. Hay tres categorías distintas de irregularidades que afectan a la solicitud internacional, para cuya subsanación se siguen varias reglas, a saber,

- irregularidades respecto a la clasificación (Regla 12.1));
- irregularidades respecto a la indicación de productos y servicios (Regla 13.1));
- irregularidades “que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación” (Regla 11).

47. En las dos primeras categorías participa la Oficina de origen. En cuanto a la tercera categoría, la Regla 11.4) establece que la Oficina de origen ha de subsanar las siguientes irregularidades:

- a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial pertinente, éste no está escrito a máquina de escribir u otro tipo de máquina, o no contiene la firma de la Oficina de origen;
- b) en el caso de que se haya enviado la solicitud internacional por fax, la página original en la que figura la marca no se ha recibido;
- c) cuando, respecto de la información contenida en la solicitud, el solicitante no parece cumplir las condiciones previstas en el Artículo 1.3) del Arreglo y el Artículo 2.1) del Protocolo en lo que se refiere a la Oficina de origen a través de la cual se ha presentado la solicitud;

- d) falta alguno de los siguientes elementos en la solicitud:
- indicaciones que permitan identificar al solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con él o con su representante;
 - las indicaciones relativas a la conexión del solicitante con la Oficina de origen:
 - la fecha y el número del registro de base o de la solicitud de base;
 - una reproducción de la marca;
 - la lista de productos y servicios;
 - una indicación de las Partes Contratantes designadas;
 - una certificación de la Oficina de origen.

48. Es evidente que la supresión del requisito de la marca de base acabaría con las irregularidades relacionadas con dicha marca de base, como la falta de datos relativos a la marca o la ausencia de certificación. En cuanto a otro tipo de irregularidades, la responsabilidad de su corrección dependería de si se concibe el sistema sin marca de base como un sistema de presentación directa o no. Nótese que en el caso del Artículo 11.2) algunas irregularidades “que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación” ya las subsana el solicitante. Por tanto, la ventaja de un sistema de presentación directa sería su simplificación, ya que la Oficina Internacional solo tendría un interlocutor para las correcciones, a saber, el propio solicitante.

Consecuencias relacionadas con los motivos de denegación disponibles para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas

49. El Artículo 5.1) del Protocolo establece el derecho de la Oficina de una Parte Contratante a declarar, mediante una notificación de denegación, que no puede concederse la protección resultante de un registro internacional. Esta misma disposición establece que “tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos aplicables según el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en dicha Oficina (...)”²². Normalmente se entiende que esta disposición se refiere a una serie limitada de motivos de denegación enumerados en el Artículo 6*quinquies*.B). Sin embargo, dado que párrafo A.1) del Artículo 6*quinquies* establece que esta disposición se aplica cuando la marca en cuestión ha sido *registrada* en el país de origen, la cuestión es que, si se suprime el requisito de la marca de base, se perdería el beneficio de la limitación en la lista de posibles motivos de denegación. No obstante, quizá una vez analizada esta cuestión en profundidad el problema no sea tal.

²² El tenor del Artículo 5 del Arreglo es casi idéntico.

50. Lógicamente, las condiciones del párrafo A.1) del Artículo 6*quinquies* para la aplicación del párrafo B se cumplen siempre respecto de un registro internacional regido por el Arreglo. Este último no solo requiere un registro anterior sino que, además, en virtud tanto del Arreglo como del Convenio de París, el país de origen queda determinado según el mismo principio, es decir, el principio de “cascada”²³. En virtud del Protocolo, el registro internacional puede sin embargo basarse en una simple solicitud y, además, da libertad para elegir el país de origen entre todos en los que el solicitante tenga derecho. De esta forma, en virtud del Protocolo el titular puede perfectamente tener su marca de base en un país distinto del que, a efectos del Artículo 6*quinquies*, sería su país de origen. De hecho, podría no disponer de registro alguno en dicho país.

51. Por tanto, no se puede afirmar que el Artículo 5 del Protocolo incorpora el Artículo 6*quinquies* del Convenio de París tal cual. Simplemente establece, a efectos de referencia, cuáles son los motivos de denegación que pueden utilizar las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, entre ellos los motivos limitados que se enumeran en el Artículo 6*quinquies*, así como los motivos resultantes de la aplicación de otras disposiciones del Convenio de París²⁴. En consecuencia, la supresión del requisito de la marca de base podría incluso plantearse sin que necesariamente tenga un impacto en el alcance de los motivos de denegación ya previstos en el Artículo 5.

52. Por otra parte, conviene recordar que el Artículo 6*quinquies* se refiere únicamente a la forma de la marca, y no a los elementos complementarios, como la descripción o la reivindicación de colores. Como ya se ha señalado, actualmente el tratamiento de los elementos corresponde a la actividad de certificación de la Oficina de origen. Además, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no pueden basar una denegación en dichas formalidades. No obstante, la supresión del requisito de la marca de base suprimiría dicha certificación y, a no ser que se atribuyera mayor responsabilidad a la Oficina Internacional en el examen de dichos elementos, habría que dotar de mayor flexibilidad a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas para emitir denegaciones. Dicho de otra manera, no quedaría más remedio que alcanzar un equilibrio.

Consecuencias para terceros interesados

53. Hay que referirse al párrafo 10, en el que se explica el principio de la dependencia. Es evidente que la supresión del requisito de una marca de base conllevaría la desaparición de este principio. Por tanto, lo primero que hay que preguntarse es si el principio en si mismo sigue siendo necesario en el sistema de Madrid.

²³ Véase el Artículo 6*quinquies*.A)2) del Convenio de París.

²⁴ Especialmente, rigen también los Artículos 6*bis*, 6*ter* y 6*septies*. Véase G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, BIRPI, 1969, página 114, ahora publicación N.º 611 de la OMPI, (en inglés). (*Traducción de la Oficina Internacional*). Además, no se podrían denegar registros internacionales de marca por motivos que no fueran aplicables a las solicitudes nacionales.

54. En este sentido, hay que recordar que la supresión de la dependencia ya se planteó como posibilidad en la historia del sistema de Madrid. Cuando se adoptó el Arreglo de Madrid en 1891, la dependencia era perpetua. En la Conferencia de Niza de 1957 se arguyó que este principio era difícilmente compatible con el Convenio de París, que establece que “cuando una marca ha sido regularmente registrada en el país de origen, y posteriormente en uno o más países de la Unión, cada una de esas marcas nacionales serán consideradas, desde la fecha de registro, independientes de la marca del país de origen”...²⁵”. Fue así como se propuso suprimir los términos del Artículo 6 en que se basa el principio de dependencia.

55. Como se indicaba en el informe *The First Hundred Years of the Madrid Agreement*²⁶, “la propuesta fue calificada de muy radical, pues que pasaba de una total dependencia a la independencia total. En particular, se consideró que un único procedimiento, como el del sistema de Madrid, significaba no sólo una única solicitud, plazos uniformes, una única renovación y un único grupo de procedimientos para la transferencia del registro, sino también un único procedimiento para el ataque e invalidación del registro internacional (...). La preocupación por proteger los beneficios de un único procedimiento que, en este contexto, se conoce como la posibilidad del “ataque central”, resultó en el compromiso de una dependencia limitada en el tiempo. El registro internacional se convertiría en independiente pasados cinco años desde la fecha del registro internacional.

56. Sin embargo, no hay que olvidar que la figura de la transformación, que fue introducida en el Protocolo para suavizar los inconvenientes (para el titular) del principio de dependencia en general, quizá reduce el interés terceros por recurrir al ataque central. En cualquier caso, mientras el ataque central siga considerándose un recurso útil para el sistema, la cuestión subsidiaria es cómo compensar la pérdida de este mecanismo si se suprime el requisito de la marca de base.

57. A lo largo del proceso de elaboración del TRT se plantearon varias alternativas al ataque central, aunque sin éxito, y finalmente se aprobó el TRT sin ningún mecanismo central para proteger los intereses de terceros. En concreto, fueron varias las propuestas para dotar a la Oficina Internacional de la responsabilidad de supervisión de las solicitudes a fin de identificar las marcas conflictivas en el Registro Internacional, o cualquier marca conflictiva en general²⁷.

58. Otra propuesta – la de la AIPPI – planteó la posibilidad de que los “propietarios de registros internacionales anteriores pudieran defenderse ante registros internacionales similares de otras empresas” presentando objeciones a los nuevos registros internacionales en base a sus derechos anteriores mediante procedimientos simples de oposición²⁸. Además, se propuso que cualquier parte interesada pudiera oponerse a un registro internacional en base a

²⁵ Artículo 6.D del Acta de Londres, cuyo equivalente es, en el Acta actual (Estocolmo), el Artículo 6.3)

²⁶ Publicación de la OMPI N.º 880, 1991, páginas 45 y 46 (en inglés). (*Traducción de la Oficina Internacional*).

²⁷ Véase, en particular, el documento TRT/I/8 – *Proposition submitted by the ICC delegation in considering Article 7 of the draft treaty*, TRT/WG/1/1 – *Proposal presented by the United Kingdom* and TRT/WG/1/2 – *Proposal presented by the Netherlands* (en inglés).

²⁸ Documento TRT/I/9 – *Tentative Suggestions for a System of Opposition Proceedings at WIPO as an Alternative to the Proposals Concerning Central Attack* (en inglés).

la falta de legitimidad de un tercero. No obstante, a este respecto la propuesta no llegó tan lejos como para precisar “si era necesario – y de ser el caso en que modo – exigir las pruebas sobre la existencia o no de la requerida legitimidad al oponente o al propietario del registro internacional objeto de oposición”.

59. La propuesta precisaba que el efecto de las decisiones de los procedimientos favorables “debería limitarse estrictamente a la cancelación formal del registro internacional”. Así, se consideró que la decisión no tendría efectos como precedente jurídico que pudiera alterar la situación en caso de que el solicitante reafirmara sus reivindicaciones a través de una solicitud nacional. Por el contrario, la propuesta aclaraba que la posibilidad del mecanismo de “transformación”, previsto en el Artículo 9 del TRT, quedaría abierta como consecuencia de dicha cancelación.

60. Por último, la propuesta de la AIPPI planteaba también que los procedimientos se desarrollarían ante “una autoridad ligada a la OMPI, que llevaría a cabo su labor de manera independiente y ajena a cualquier instrucción, salvo para cuestiones administrativas”. Lo que se pretendía entonces era un órgano permanente, bien como mecanismo de solución de controversias alternativo, integrado por expertos acreditados por la Oficina Internacional y cuyas decisiones fueran vinculantes.

Consideraciones conexas

Derecho de prioridad

61. Si se suprime el requisito de la marca de base, parece improbable que exista una primera presentación unionista. Según el TRT la presentación regular de una solicitud internacional equivaldría a la presentación regular de una solicitud nacional, a los efectos de la reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París de una primera solicitud para registrar la misma marca (Artículo 28). Asimismo, en el sistema de La Haya existen disposiciones en virtud de cada una de las tres Actas, por las que se establece el valor de los registros internacionales como una primera presentación en otros países de la Unión de París²⁹. Habrá que considerar si, en virtud del sistema de Madrid, la supresión del requisito de la marca de base requiere introducir una disposición de este tipo.

Base de datos de términos aceptables para la lista de productos y servicios

62. La Oficina Internacional está elaborando una base de datos de términos aceptables, con el objetivo de erradicar los riesgos de irregularidades en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. La base de datos se ha creado a partir de la lista alfabética de la *Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas en virtud del Arreglo de Niza*, de la entrada diaria de nuevos términos aceptados por la Oficina

²⁹ Artículo 4.4) del Acta de 1934, respecto del cual puede ser útil referirse a la Guía para la aplicación del Convenio de París, de Bodenhausen, *supra*, nota a pie de página 24, pág. 39. El Artículo 7.1) del Acta de 1960 es menos explícito. El Artículo 6.2) del Acta de Ginebra, que en virtud del Artículo 2, se extiende también a los miembros de la Organización Mundial del Comercio, es más explícito.

Internacional en el marco de las actividades de registro, así como de las bases de datos utilizadas por algunas Oficinas con las que coopera la Oficina Internacional. A pesar de ello, es posible que el solicitante deba, respecto de algunos productos y servicios de su marca de base, utilizar los términos de la lista asociada a esa marca, en lugar de los términos aceptados en la base de datos. No obstante, si se suprime el requisito de la marca de base, una base de datos global de términos aceptables cumpliría sus objetivos de manera óptima.

IV. AUTODESIGNACIÓN

63. Con el término “autodesignación” se hace referencia a la posibilidad de que, respecto de una determinada solicitud internacional o registro internacional resultante de la misma, la Parte Contratante de la que nace el derecho de designación pueda convertirse, a su vez, en Parte Contratante designada.

64. La segunda frase del Artículo 3*bis* del Protocolo prohíbe que un solicitante internacional, o el titular de un registro internacional, designe a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. En el Arreglo de Madrid rige el mismo principio, si bien la prohibición es indirecta.³⁰ Por ello se suele afirmar que el sistema de Madrid no permite la autodesignación.

65. Resulta obvio que si se suprime la marca de base, la prohibición, como consecuencia, también desaparecería, dando por hecho que tampoco existiría Oficina de origen. Este principio podría mantenerse como característica opcional del sistema de Madrid, sujeto a una declaración de las Partes Contratantes, como ocurre en el Arreglo de La Haya³¹.

66. No obstante, sería aún más interesante si la prohibición de la autodesignación pudiera suprimirse, aunque no se suprimiera el requisito de la marca de base. Como es lógico, esto requeriría la modificación del Artículo 3*bis*. En caso de considerarse esta posibilidad, habría que tomar en cuenta al menos dos cuestiones.

67. La primera se refiere al examen de la marca internacional en la Parte Contratante designada cuya Oficina fuese la Oficina de origen de la marca. En teoría, sólo se aplicarían procedimientos simplificados, ya que los procedimientos ordinarios ya se habrían aplicado a la marca de base. Es decir, la marca ya habría sido examinada en cuanto al fondo por la Oficina en cuestión, lo que normalmente lleva a cabo en cuanto a las presentaciones directas.

³⁰ Esta prohibición deriva de los términos “Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países, la protección de sus marcas (...)”, de la primera frase del Artículo 1.2).

³¹ Véase, en particular, el Artículo 14.3) del Acta de 1999.

68. La segunda cuestión se refiere a la sustitución. Se recuerda que el Artículo 4bis1) del Arreglo y del Protocolo de Madrid establece que una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará que, bajo ciertas condiciones³², será sustituida por un registro internacional de la misma marca. En especial, la sustitución se produce en una Parte Contratante designada siempre que “la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2)”. La modificación de esta última disposición del Protocolo permitiría, en consecuencia, la aplicación de la sustitución en el país de origen³³, a menos que el propio Artículo 4bis se enmendara también a fin de evitar dicha consecuencia. En cualquier caso, las consecuencias de la sustitución en el principio de dependencia deberían ser objeto de análisis pormenorizado.

V. OTRAS CONSIDERACIONES

69. En el caso de que el Grupo de Trabajo decidiera examinar otras consecuencias de la supresión del requisito de la marca de base, hay otros aspectos del sistema de Madrid que podrían ser tomados en consideración.

Sustitución

70. Como se sugiere en la propuesta de Noruega, una de estas cuestiones es la sustitución. A ese respecto se recuerda que el TRT contiene una disposición bastante elaborada que prevé que si, en la fecha del registro internacional el solicitante fuera al mismo tiempo titular de un registro nacional para la misma marca y los mismos productos y servicios respecto de un Estado designado, además de los derechos derivados del TRT, le asistirían también los derechos ya existentes en virtud del registro nacional. La disposición establece claramente también la inmunidad frente a denegaciones y describe cómo sería la situación tras la expiración del registro nacional. Al contrario que en el sistema de Madrid, el TRT incluía una disposición que obligaba al solicitante a efectuar una declaración en la solicitud internacional respecto de cualquier marca registrada con anterioridad y, a ese particular, le exigía que aportase prueba certificada. El reglamento del TRT especificaba, además, los contenidos de dicha declaración, aunque no parece que incluyera la posibilidad de que la Oficina Internacional realizara un examen específico de la misma.

³² Estas condiciones se explican claramente en el Protocolo. En la Propuesta Básica en relación con el Protocolo de Madrid, presentada a la Conferencia de Madrid de 1989, en las notas relativas al Artículo 4bis.1), se indicaba que esa disposición, así como el párrafo 2), son esencialmente iguales a las del Acta de Estocolmo, pero habían sido objeto de nueva redacción en aras de mayor claridad. A ese respecto, cabe remitirse al párrafo 133 del documento MM/DC/3. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina Internacional considera que el Arreglo y el Protocolo contemplan las mismas disposiciones en cuanto a las condiciones para que opere la sustitución. Véase, en particular, el párrafo 87.01 de la Guía.

³³ No obstante, como el Artículo 4bis.1)iii) requiere que “la extensión surta efecto *después* de la fecha del registro nacional”, no se produciría la sustitución – en los términos actuales del texto – si la autodesignación se efectúa en una solicitud internacional presentada el mismo día que la solicitud de base.

Listas específicas de designación de listas de productos y servicios

71. Una cuestión más extensa que quizá el Grupo de Trabajo quiera examinar, sobre todo teniendo en cuenta la creciente automatización de los sistemas de marcas, es la introducción de listas de designación específicas. De ser factible, dichas listas ofrecerían a los solicitantes y titulares más flexibilidad para utilizar el sistema, más seguridad jurídica y aportaría mayor claridad en la información, de todo lo cual se beneficiaría el conjunto de la comunidad de marcas. Por último, la supresión del requisito de una marca de base allanaría el camino al sistema de Madrid hacia la administración de nuevos tipos de marcas, dando por hecho que las Oficinas de las Partes Contratantes seguirían ejerciendo el derecho fundamental de denegación de la protección respecto de los aspectos que no fueran acordes con la definición de marca en sus legislaciones nacionales.

Libre elección de la Oficina de origen

72. El Grupo de Trabajo quizá decida también considerar otras fórmulas de flexibilidad que podrían introducirse en el sistema de Madrid sin tener que llegar a la supresión del requisito de la marca de base. Por ejemplo, podría revisarse el concepto de Oficina de origen.

73. Como se indicó en el párrafo 5, el sistema de Madrid se basa en el requisito de una marca de base registrada ante la Oficina de origen. No obstante, otro requisito del sistema es que el solicitante sea nacional de una Parte Contratante (o tenga la nacionalidad de un Estado miembro de una Parte Contratante) o que tenga su domicilio o disponga de establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de una Parte Contratante. El requisito de la “legitimidad” para utilizar el sistema deriva del Artículo 1.3) del Arreglo y del 2.1) del Protocolo.

74. Cabe destacar que el sistema conecta los dos requisitos, de manera que el solicitante necesita estar legitimado a través de una conexión con la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Sin embargo, y en teoría, los dos requisitos podrían dejar de estar conectados. En ese caso, la marca de base ya no tendría que presentarse ante la Parte Contratante que legitima al solicitante, sino ante cualquier Parte Contratante del sistema de Madrid, por ejemplo en un lugar del mundo en el que el solicitante tenga intereses comerciales, a pesar de que no disponga allí de un establecimiento comercial o industrial.

75. En tanto en cuanto los textos actuales no exigen a la Oficina de origen que asegure la certeza de las afirmaciones del solicitante en cuanto a la legitimidad, el impacto en el sistema sería mínimo. En particular, como se seguiría exigiendo la marca de base, se seguiría pudiendo requerir la certificación de todos los contenidos. Además, se podría mantener el mecanismo del ataque central.

76. No obstante, cuando se elaboró el TRT se pensó que adoptando dicha medida los países con procedimientos de examen mucho menos estrictos corrían el riesgo de recibir una avalancha de solicitudes de registro que colapsarían sus registros con marcas que, en su mayoría, nunca serían utilizadas en sus territorios.

Necesidad de una Conferencia Diplomática

77. El Grupo de Trabajo debería tener en cuenta que la supresión del requisito de una marca de base, la introducción de la autodesignación y cualquier otra futura o alternativa consideración planteada en este capítulo no podrá llevarse a cabo sin la celebración de una Conferencia Diplomática en la que se revise el Protocolo.

78. Se invita al Grupo de Trabajo a ampliar las consideraciones anteriormente expuestas a fin de seguir analizando las consecuencias de la propuesta de Noruega, que figura en el documento MM/LD/WG/6/2, y a ofrecer orientación en cuanto a la labor futura en relación con dicha propuesta.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Lista de disposiciones en que se cita los términos “solicitud de base” y “registro de base”

Arreglo de Madrid	
Registro de base	
Art. 1.2)	
Art. 3.1)	
Art. 6.2)	
Art. 6.3)	

Protocolo de Madrid	
Solicitud de base	Registro de base
Art. 2.1)	Art. 2.1)
Art. 2.1)i)	Art. 2.1)i)
Art. 2.1)ii)	Art. 2.1)ii)
Art. 2.2)	Art. 2.2)
Art. 3.1)	Art. 3.1)
Art. 3.1)i)	Art. 3.1)ii)
Art. 6.2)	Art. 6.2)
Art. 6.3)	Art. 6.3)
Art. 6.3)i)	Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)ii)	
Art. 6.3)iii)	

Reglamento Común	
Solicitud de base	Registro de base
Regla 1.xiii)	Regla 1.xiv)
Regla 8.2)	Regla 8.1)
Regla 9.4)a)v)	Regla 8.2)
Regla 9.4)a)vii)	Regla 9.4)a)v)
Regla 9.4)a)vii bis)	Regla 9.4)a)vii)
Regla 9.4)a)viii)	Regla 9.4)a)vii bis)
Regla 9.4)a)ix)	Regla 9.4)a)viii)
Regla 9.4)a)x)	Regla 9.4)a)ix)
Regla 9.4)a)xi)	Regla 9.4)a)x)
Regla 9.5)b)	Regla 9.4)a)xi)
Regla 9.5)d)ii)	Regla 9.5)a)
Regla 9.5)d)iii)	Regla 9.5)b)
Regla 9.5)d)iv)	Regla 9.5)d)ii)
Regla 9.5)d)v)	Regla 9.5)d)iii)
Regla 9.5)d)vi)	Regla 9.5)d)iv)
Regla 9.5)e)	Regla 9.5)d)v)
Regla 11.4)a)vii)	Regla 9.5)d)vi)
Regla 17.2)ii)	Regla 9.5)e)

Reglamento Común (cont.)	
Solicitud de base	Registro de base
Regla 22.1)a)iii)	Regla 11.4)a)vii)
Regla 23.1)	Regla 17.2)ii)
Regla 23.1)i)	Regla 22.1)a)iii)
Regla 23.3)	Regla 23.3)
Regla 24.3)d)	Regla 36.vii)
Regla 36.vii)	

[Fin del Anexo y del documento]