

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

Undécima reunión
Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2013

PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2.A) DEL ARTÍCULO 14 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que el 1 de abril de 1996, cuando entró en vigor el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Protocolo” y “el Arreglo”), 40 de los 49 miembros de la Unión de Madrid eran parte únicamente en el Arreglo. Sin embargo, desde el cambio de siglo, el interés en el Arreglo ha disminuido drásticamente. Desde 2001, hubo solamente cuatro adhesiones al Arreglo. De hecho, la última adhesión al Arreglo tuvo lugar el 5 de agosto de 2004, cuando el Arreglo entró en vigor para la República Árabe Siria¹. Asimismo, cabe destacar que la República Árabe Siria posteriormente denunció el Arreglo y que dicha denuncia entró en vigor el 29 de junio de 2013. En cambio, podría decirse que la situación del Protocolo es la opuesta. Hoy en día, tras casi 24 años de su adopción, 91 de los 92 miembros de la Unión de Madrid² son parte en el Protocolo (55 de ambos tratados y 36 únicamente del Protocolo) y solo uno de ellos es parte exclusivamente en el Arreglo.

¹ Aunque el Arreglo entró en vigor respecto de Montenegro el 3 de junio de 2006, posteriormente se depositó en poder del Director General de la OMPI una declaración cuyo efecto fue mantener la aplicación del Arreglo y el Protocolo a Montenegro desde el 3 de junio de 2006, fecha en que dejó de existir la unión entre Serbia y Montenegro.

² El 16 de julio de 2013, el Gobierno de Túnez depositó su instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El Protocolo de Madrid entrará en vigor con respecto a Túnez el 16 de octubre de 2013.

2. En 1989, durante la Conferencia Diplomática que dio lugar a la adopción del Protocolo³, se indicó que el objetivo principal de dicho instrumento era eliminar los cuatro impedimentos principales para una mayor expansión del sistema de Madrid regido por el Arreglo, a saber, el requisito de que el registro internacional se basara en un registro nacional; que el plazo con el que contaba una Oficina designada para denegar el efecto del registro internacional fuera de un año; que la cuantía de las tasas que recibía una Oficina nacional para cada designación fuera en general menor a la recibida conforme a su propio sistema de tasas; y que la cancelación de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de una marca de base pudiera dar lugar a resultados injustos. El Protocolo eliminó estos impedimentos observados, ya que creó la posibilidad de presentar una solicitud internacional a partir de una solicitud nacional o regional; permite que las Partes Contratantes realicen una declaración a efectos de ampliar el plazo de denegación de un año a 18 meses, y a un período más prolongado en caso de oposición; permite además que las Partes Contratantes declaren que desean recibir una tasa individual cuyo importe se indica en dicha declaración; y, por último, estableció la posibilidad de transformar un registro internacional frustrado en una solicitud nacional o regional.

3. Durante la Conferencia Diplomática que dio lugar a la adopción del Protocolo, se indicó además que el segundo objetivo del Protocolo consistía en establecer un vínculo entre el sistema de Madrid y el futuro sistema de marcas de la entonces Comunidad Europea. El Protocolo permite que las organizaciones intergubernamentales se adhieran a este instrumento siempre que al menos un Estado miembro de la organización sea Parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo “el Convenio de París”) y que la organización cuente con una Oficina regional a los fines de registrar marcas que surtan efecto en su territorio.

4. El Protocolo ha logrado los objetivos previstos con creces. Al momento de la celebración de la mencionada Conferencia Diplomática existían unos 13.000 registros internacionales vigentes y 27 de los 99 Estados parte en el Convenio de París pertenecían a la Unión de Madrid. Hoy en día hay unos 560.000 registros internacionales vigentes y 92² de los 179 Estados parte en el Convenio de París pertenecen a la Unión de Madrid. Además, el sistema de la marca comunitaria de la Unión Europea y el sistema de Madrid están vinculados, mientras otras organizaciones intergubernamentales están dando los primeros pasos para adherirse al Protocolo.

5. Ya en el año 2006, durante las reuniones del entonces Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo *ad hoc*”), habida cuenta del aparente éxito del Protocolo, comenzó a cobrar fuerza la idea de un sistema unificado en el Protocolo. El Presidente expresó más claramente esta idea en la segunda reunión del Grupo de Trabajo *ad hoc* al resumir las conclusiones de dicha reunión con respecto al trabajo preparatorio del Grupo de Trabajo *ad hoc* para la revisión del Artículo 9^{sexies} del Protocolo. Indicó que dicha revisión debía tener el fin de simplificar todo lo posible el funcionamiento del sistema de Madrid, teniendo en cuenta el objetivo final de que el sistema se rija por un solo tratado (véase el documento MM/LD/WG/2/11). Dichas conclusiones fueron ratificadas por la Asamblea de la Unión de Madrid (en lo sucesivo “la Asamblea”) durante el trigésimo séptimo período de sesiones (21^o extraordinario) (véase el documento MM/A/37/4).

6. En septiembre de 2007 la Asamblea dio el primer paso hacia un sistema de tratado único al aprobar una modificación del primer párrafo del Artículo 9^{sexies} del Protocolo, la denominada cláusula de salvaguardia, y estipular, en un nuevo apartado a), el principio de que en todos los aspectos de las relaciones entre Estados parte que sean parte en el Arreglo y el Protocolo se aplicará únicamente el Protocolo. También se añadió al Reglamento Común del

³ Véase el documento MM/DC/3, “Propuesta básica relativa al Protocolo”, párrafos 1 a 12.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo “el Reglamento Común”) una nueva Regla 1*bis* que estipula que en caso que el Arreglo deje de ser aplicable entre la Parte Contratante del titular y una Parte Contratante cuya designación se rija por el Arreglo, dicha designación se registrará por el Protocolo si, en la fecha en que el Arreglo deje de ser aplicable, ambas Partes Contratantes son parte en el Protocolo.

7. Cabe destacar que la Asamblea, al tiempo que derogó la denominada cláusula de salvaguardia, también aprobó un nuevo párrafo 1.b) del Artículo 9*sexies* del Protocolo, que deja sin efecto las declaraciones realizadas de acuerdo con el Artículo 5.2.b) y c) y el Artículo 8.7 del Protocolo en lo que respecta a las relaciones entre Partes Contratantes que sean parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. No obstante, se mantiene el principio de que el Protocolo impera en las relaciones entre Partes Contratantes que sean parte en ambos tratados, dado que en estos casos se aplica tanto el plazo normal de denegación de un año establecido en el Artículo 5.2.a) del Protocolo como las tasas normales establecidas en el Artículo 8.2 del Protocolo.

8. La derogación de la cláusula de salvaguardia, y el hecho de que la mayoría de los miembros de la Unión de Madrid ahora son parte en el Protocolo, ha dado lugar a que este predomine en el sistema de Madrid, ya que una mayoría abrumadora de las designaciones en vigor actualmente se rigen por el Protocolo. De hecho, de unas 5.700.000 designaciones en vigor en el Registro Internacional, menos de 60.000 se rigen por el Arreglo.

9. Parecería que es el momento indicado para que la Unión de Madrid examine adoptar nuevas medidas para lograr la meta de refundir el sistema de Madrid en un solo tratado.

II. SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1) Y 2.A) DEL ARTÍCULO 14 DEL ARREGLO

10. Aunque en los hechos no se han registrado adhesiones al Arreglo durante los últimos ocho años, sigue existiendo la posibilidad de que esto suceda. Sería favorable para el sistema de Madrid que la Asamblea pudiera llegar a una solución que asegure una transición ordenada a un sistema de tratado único y, al mismo tiempo, preserve las obligaciones vigentes en las relaciones entre los países partes en el Arreglo.

11. Esta solución podría ser una decisión de la Asamblea de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo. Dicha decisión equivaldría a suspender la aplicación de las disposiciones de un tratado por consentimiento de las partes. Habitualmente no hay restricción para que la Asamblea tome la decisión unánime de suspender la aplicación de las disposiciones de un tratado. La única restricción podría surgir de la naturaleza del tratado, por ejemplo, debido a la imposibilidad de suspender la aplicación de disposiciones de tratados relativas a los derechos humanos, o en el caso de una prohibición expresa prevista en el tratado.

12. Además, la Asamblea sería la que decida las consecuencias de dicha suspensión. Esta suspensión entraría en vigor a partir de la fecha de su aprobación y no tendría efecto retroactivo. En consecuencia, una suspensión de la aplicación de una disposición particular de un tratado no afectaría los derechos y obligaciones de las partes originados antes de la entrada en vigor de la suspensión. Asimismo, la decisión podría adoptarse por un cierto plazo y, por su propia naturaleza, la Asamblea podría revertirla en cualquier momento.

13. Existen dos precedentes de interés para una posible decisión de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo. En septiembre de 1991, la Asamblea de la Unión del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT) adoptó la decisión de suspender la aplicación de dicho Tratado a partir del 2 de octubre de 1991 (véase el documento TRT/A/VII/2). Asimismo, en septiembre de 2009, los Estados Contratantes del Acta de Londres de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales adoptaron la decisión de suspender la aplicación de dicha Acta a partir del 1 de enero de 2012 (véase el documento H/EXTR/09/2). No obstante, en ambos casos, la decisión se refería al Tratado en su totalidad y tenía amplias repercusiones.

14. La decisión de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo tendría la única repercusión de que, en adelante, ningún país podría depositar un instrumento de adhesión al Arreglo ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

15. Debe aclararse que una decisión de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo no implicaría suspender la aplicación del Arreglo, que seguiría en funcionamiento. Por consiguiente, esta decisión no afectaría los derechos y las obligaciones entre los actuales países contratantes del Arreglo y solo impediría que nuevos países contratantes ratificaran o se adhirieran a este instrumento.

16. En el marco de la propuesta de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Arreglo:

a) seguiría siendo posible presentar solicitudes internacionales en el marco del Arreglo y se podrían seguir realizando registros internacionales en el marco de este instrumento;

b) se podría seguir presentando peticiones de extensión territorial posteriores al registro internacional de conformidad con el Artículo 3ter.2) del Arreglo;

c) los registros internacionales en los que algunas o todas las designaciones se siguieran rigiendo por el Arreglo seguirían vigentes y se podría renovar el plazo de protección con respecto a dichas designaciones;

d) los registros internacionales en los que algunas o todas las designaciones se siguieran rigiendo por el Arreglo podrían ser objeto de un cambio o una inscripción según lo previsto por el Arreglo y el Reglamento Común;

e) el Artículo 9sexies.1.b) se seguiría aplicando a las relaciones entre Partes Contratantes que sean parte tanto en el Arreglo como el Protocolo;

f) la Asamblea podría seguir ocupándose de los asuntos relativos a la aplicación del Arreglo; y,

g) en caso de que la Asamblea adoptara la decisión de suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo, esta entraría en vigor a partir de una fecha determinada y la Asamblea podría revisarla o revertirla en cualquier momento.

17. Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) examinar la propuesta presentada en el presente documento; e

ii) indicar la vía de acción a seguir, incluso si recomienda que la Unión de Madrid suspenda la aplicación de los párrafos 1 y 2.a) del Artículo 14 del Arreglo, como se describe en los párrafos 14 al 16 del presente documento, indicando la fecha de entrada en vigor de dicha decisión.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2.A) DEL ARTÍCULO 14 DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Artículo 14^{*}

[Ratificación y adhesión. Entrada en vigor. Adhesión a Actas anteriores.
Referencia al Artículo 24 del Convenio de París (Territorios)]

^{*}1) Cada uno de los países de la Unión particular que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella.

^{*}2) a) Todo país externo a la Unión particular, parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión particular.

b) En el momento en que la Oficina Internacional sea informada de que un país se ha adherido a la presente Acta dirigirá a la Administración de este país, de conformidad con el Artículo 3, una notificación colectiva de las marcas que, en ese momento, gocen de protección internacional.

c) Esta notificación asegurará por sí misma a las referidas marcas el beneficio de las precedentes disposiciones en el territorio del país que se adhiere y hará correr el plazo de un año durante el cual la Administración interesada podrá hacer la declaración prevista en el Artículo 5.

d) Sin embargo, al adherirse a la presente Acta, cualquier país podrá declarar que, salvo en lo referente a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto anteriormente, en dicho país, de un registro nacional idéntico todavía en vigor, y que serán inmediatamente reconocidas a petición de los interesados, la aplicación de esta Acta estará limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que se haga efectiva dicha adhesión.

e) Esta declaración dispensará a la Oficina Internacional de hacer la notificación colectiva antes mencionada. Se limitará a notificar las marcas para las cuales reciba la petición de acogerse a los beneficios de la excepción prevista en el apartado d), con las precisiones necesarias, en el plazo de un año a partir de la adhesión del nuevo país.

f) La Oficina Internacional no hará notificación colectiva a los países que al adherirse a la presente Acta declaren que harán uso de la facultad prevista en el Artículo 3*bis*. Esos países podrán además declarar simultáneamente que la aplicación de esta Acta estará limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que su adhesión se haga efectiva; esta limitación no afectará sin embargo a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto anteriormente, en esos países, de un registro nacional idéntico y que podrían dar lugar a peticiones de extensión de la protección formuladas y notificadas de conformidad con los Artículos 3*ter* y 8, párrafo 2), apartado c).

g) Se considerará que los registros de marcas que hayan sido objeto de una de las notificaciones previstas por este párrafo sustituyen a los registros efectuados directamente en el nuevo país contratante antes de la fecha efectiva de su adhesión.

^{*} [La Asamblea de la Unión de Madrid decidió suspender la aplicación de los párrafos 1 y 2.a\) del Artículo 14 a partir de \[fecha\].](#)

3) Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.

4) a) Respecto de los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión, la presente Acta entrará en vigor tres meses después del depósito del quinto de esos instrumentos.

b) Respecto de todos los demás países, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación o su adhesión haya sido notificada por el Director General, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de ratificación o de adhesión. En ese último caso, la presente Acta entrará en vigor, en lo que respecta a ese país, en la fecha así indicada.

5) La ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

6) Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningún país podrá adherirse al Acta de Niza del 15 de junio de 1957 si no es ratificando conjuntamente la presente Acta o adhiriéndose a ella. No se admitirá la adhesión a las Actas anteriores al Acta de Niza, ni siquiera ratificando conjuntamente la presente Acta o adhiriéndose a ella.

7) Se aplicarán al presente Arreglo las disposiciones del Artículo 24 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

[Fin del Anexo y del documento]