

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

Decimoctava reunión
Ginebra, 12 a 16 de octubre de 2020

SUSTITUCIÓN PARCIAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) ha debatido la cuestión de la sustitución en sus seis reuniones anteriores.¹
2. En respuesta a la petición formulada por el Grupo de Trabajo en su decimoséptima reunión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de julio de 2019, en el presente documento se propone introducir una modificación en la Regla 21 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Reglamento”). Mediante dicha propuesta de modificación se aclara que la sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional puede ser parcial, es decir, que afecta únicamente a algunos de los productos y servicios comprendidos en el registro nacional o regional. La propuesta de modificación se reproduce en el Anexo del presente documento.

¹ Véanse los documentos MM/LD/WG/12/5, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/2 Rev., MM/LD/WG/15/2, MM/LD/WG/16/2 y MM/LD/WG/17/2 (https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=147).

CUESTIÓN PLANTEADA

3. En octubre de 2019², la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo en su decimoséptima reunión de reflejar, en la Regla 21 del Reglamento, los principios fundamentales que rigen la sustitución. Dichas modificaciones, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2021³, tienen por objeto propiciar un entendimiento común de la sustitución y la aplicación de una práctica uniforme a ese respecto.

4. No obstante, hay una cuestión que se sigue examinando en el Grupo de Trabajo, a saber, la sustitución parcial. Más concretamente, los casos en que en el registro internacional se enumeran algunos, pero no todos, de los productos y servicios que se enumeran en el registro nacional o regional, con respecto a la Parte Contratante en cuestión. Si bien puede que el registro internacional sea más o menos amplio en su alcance, hay al menos algo de solapamiento de los productos y servicios.

HISTORIAL DE LA SUSTITUCIÓN EN EL SISTEMA DE MADRID

5. El Artículo 4*bis* se adoptó e incorporó en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Arreglo”) en la Conferencia Diplomática de Bruselas, celebrada el 4 de diciembre de 1900. El Artículo 4*bis* del Arreglo⁴ establecía que cuando una marca ya depositada en uno o varios de los Estados contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos.

6. En la Conferencia Diplomática de Londres, celebrada el 2 de junio de 1934, se modificó el Artículo 4*bis* del Arreglo. El texto original pasó a ser el párrafo 1), tras introducirse un nuevo párrafo 2) que establecía que la Administración Nacional deberá, cuando se solicite, tomar nota en sus Registros del registro internacional.

7. Mediante las pequeñas modificaciones introducidas en la Conferencia Diplomática de Estocolmo, celebrada el 14 de julio de 1967, el texto del Artículo 4*bis* del Arreglo quedó de la forma siguiente (traducción oficiosa):

- 1) Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los países contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos.
- 2) La Administración Nacional deberá, cuando se le solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional.

² Quincuagésimo tercer período de sesiones (23.º ordinario) de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrado en Ginebra del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2019.

³ Véanse los documentos MM/A/53/1 “Propuestas de Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, Anexo II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) y MM/A/53/3 “Informe”, párrafo 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

⁴ Traducción oficiosa de la traducción provisional al inglés preparada por la Oficina Internacional y presentada en la Publicación de la OMPI N.º 880 (E) de 1991. *1891 to 1991 Madrid Agreement Centenary (International Registration of Marks)*. (N.T.: la traducción oficiosa al español de esta traducción provisional al inglés está tomada de la traducción oficial del Arreglo, en su versión de 1979, con una variación: “Estados contratantes”, en lugar de “países contratantes”, para armonizarla con dicha traducción provisional al inglés).

8. El Artículo 4*bis* del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Protocolo”) fue incluido en el texto aprobado en la Conferencia Diplomática de Madrid, el 27 de junio de 1989. El Artículo 4*bis* del Protocolo establece lo siguiente:

- “1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que
 - “i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3*ter*.1) o 2),
 - “ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,
 - “iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.
- “2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.”

9. El Artículo 4*bis*.1) del Protocolo no es idéntico al Artículo 4*bis*.1) del Arreglo. El texto del Protocolo es más detallado que el del Arreglo en lo que respecta a las condiciones necesarias para que se produzca la sustitución.

10. En la propuesta básica del Protocolo de Madrid, presentada en la Conferencia Diplomática de Madrid de 1989, las notas relativas al Artículo 4*bis*.1) del Protocolo estipulaban que (traducción oficiosa): esta disposición –al igual que el párrafo 2)– es en esencia la misma que se estipula en el Acta de Estocolmo, pero con una nueva redacción para mayor claridad. Aparte de la adición de las palabras “sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último”, similares al texto del Arreglo, y de algunos cambios de redacción, el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo se adoptó en la forma propuesta. La postura de la Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “la Oficina Internacional de la Unión”) era que las condiciones que rigen la sustitución fueran las mismas en virtud del Arreglo y del Protocolo.

11. A tenor de los antecedentes descritos de los Artículos 4*bis* del Arreglo y del Protocolo, queda claro que el objeto de los diferentes textos del Artículo 4*bis*.1) del Protocolo era dar mayor claridad, pero sin modificar el fondo de la sustitución. Toda explicación documentada sobre el alcance de la sustitución con respecto al Artículo 4*bis* del Arreglo contribuirá así a que se entienda mejor el significado del Artículo 4*bis* del Protocolo.

12. Teniendo en cuenta cuál era la función de la sustitución cuando solo existía el Arreglo, queda claro que la relación histórica confirma la postura según la cual la sustitución puede ser parcial, y no únicamente total. Por ejemplo, en la Conferencia Diplomática de Londres de 1934, la Oficina Internacional de la Unión señaló que, al tomar nota en su Registro conforme al Artículo 4*bis*.2), la Oficina en cuestión deberá mencionar toda diferencia entre la lista de productos y servicios del registro nacional y la lista del registro internacional.⁵

⁵ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berna: Oficina Internacional de la Unión, 1934, pág. 204 de esa versión.

13. Por otra parte, al introducir la Regla 21 del proyecto de Reglamento del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, la Oficina Internacional explicó detalladamente el principio de que un registro nacional o regional podía quedar parcialmente comprendido en el registro internacional que lo había sustituido. Dicho principio se establece en el párrafo 99 del documento “Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol”, examinado en la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Protocolo de Madrid de 1989⁶. Los comentarios son pertinentes en la medida en que la Regla 21 del proyecto de Reglamento se corresponde con la Regla 21 del Reglamento actual.

14. En el párrafo 99 del documento mencionado se establece lo siguiente (traducción oficiosa):

Debe entenderse que no hay nada en el Arreglo o el Protocolo que impida que una Parte Contratante compruebe que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén también enumerados en el registro internacional (véase el Artículo 4bis.1)ii) del Protocolo). A ese respecto, cabe señalar que debería entenderse que la palabra “enumerados” incluye la palabra “comprendidos”. Por ejemplo, si una marca que ha sido objeto de un registro internacional comprende “bebidas alcohólicas” y designa a una Parte Contratante en que la misma marca está registrada para “vinos”, la sustitución debería limitarse a vinos, y los derechos anteriores resultantes del registro nacional o regional beneficiarán al titular del registro internacional, independientemente de que el registro nacional o regional no se renueve. Por otra parte, si una marca que ha sido objeto de un registro internacional comprende “vinos” y designa a una Parte Contratante en que se ha registrado la misma marca para “bebidas alcohólicas” o para “vinos y bebidas espirituosas”, la sustitución se aplicará a los vinos, y, en caso de que el titular quisiera mantener el registro nacional o regional en vigor con respecto a los productos (o servicios) no comprendidos en el registro internacional, tendrá que solicitar la renovación para dichos productos (o servicios) cuando venza el plazo del registro nacional o regional.

15. Con arreglo a lo anterior, cabe afirmar que la sustitución puede ser total y parcial.

ENCUESTA

16. Una de las preguntas de la encuesta que la Oficina Internacional llevó a cabo en 2014⁷, a petición del Grupo de Trabajo, era:

“En caso de que *no* todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuren en la lista del registro internacional, esto es, si la lista de productos y servicios del registro internacional es menos extensa que la lista registrada en el país, ¿considera o consideraría su Oficina que, aun así, tiene lugar una sustitución parcial respecto de la especificación común tanto al registro nacional como al internacional?”

17. Mediante las respuestas a la pregunta se supo que más del 40% de las 71 Oficinas que respondieron al cuestionario considerarían que había tenido lugar una sustitución “parcial”. De dicho resultado, que confirmaba las conclusiones que el Grupo de Trabajo había extraído en un ejercicio similar llevado a cabo en 2005, se desprende que muchas Partes Contratantes reconocen acertadamente que la sustitución parcial es posible. Pero también se subraya que es necesario que exista mayor uniformidad en las prácticas de las Partes Contratantes, en particular, teniendo en cuenta la relación histórica que se expone anteriormente.

⁶ Véase el documento GT/PM/VI/3, *Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, párrafo 99.

⁷ Véase el documento MM/LD/WG/12/5 “Sustitución”, Anexo I, página 2 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf).

DIFERENTES INTERPRETACIONES DEL ARTÍCULO 4BIS.1)II)

18. Hay dos interpretaciones del Artículo 4bis.1)ii) y el alcance de la sustitución:
- una interpretación literal, pero errónea, según la cual los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro o registros nacionales o regionales a los que afecta la sustitución deben ser iguales o equivalentes a los comprendidos en el registro internacional, y
 - una interpretación flexible, compatible con los debates mantenidos con miras a aprobar el Artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo y la Regla 21 del Reglamento, en que se reconoce la sustitución “parcial” en los casos en que se considera que el registro internacional ha sustituido al registro o registros nacionales o regionales únicamente con respecto a los productos y servicios comprendidos tanto en el registro internacional como en el registro o registros nacionales o regionales.
19. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas de las delegaciones que participaron en su labor indicaron que aplican una de las interpretaciones enunciadas anteriormente. Varias delegaciones señalaron que no aceptan la sustitución parcial, mientras que otras confirmaron que sí la aceptan.
20. La aplicación de una práctica acorde con la primera interpretación del Artículo 4bis.1)ii) podría considerarse rígida e inconveniente desde el punto de vista del titular del registro, pues limita la utilidad de la sustitución. Podría considerarse que dicha práctica es difícil de conciliar con el objeto de la sustitución, que es el de simplificar a los propietarios de marcas la gestión de sus carteras de marcas.
21. La aplicación de una práctica acorde con la segunda interpretación de la disposición permite a los usuarios beneficiarse más ampliamente de las ventajas que aporta la sustitución, limitando al mismo tiempo debidamente la sustitución a los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional que también estén enumerados en el registro internacional.
22. En el siguiente ejemplo se ilustra cómo debería operar la sustitución parcial: el registro nacional o regional anterior comprende el título de la clase 25 (prendas de vestir, artículos de sombrerería y calzado), mientras que el registro internacional comprende en la misma clase únicamente “prendas de vestir”. El Registro nacional o regional podría reflejar que la sustitución del derecho nacional o regional anterior se limita a las “prendas de vestir” de la clase 25. Si, posteriormente, el titular decidiera dejar que se extinguiera el derecho nacional anterior, los productos comprendidos en la clase 25 que no fueran “prendas de vestir” ya no gozarían de protección. Sin embargo, el Registro nacional o regional mostraría que, desde la fecha en que se concedió la protección del registro nacional o regional anterior, el titular goza de protección de la marca en cuestión en el caso de las “prendas de vestir” de la clase 25.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 21 Y 40

23. Por estas razones, se plantea, a la consideración del Grupo de Trabajo, que la primera interpretación del Artículo 4bis.1)ii) del Protocolo es innecesariamente restrictiva para los usuarios, incompatible con la relación histórica y difícil de conciliar con el objeto de la sustitución.
24. La Oficina Internacional propone, por consiguiente, una modificación de la Regla 21 del Reglamento, de manera que en el párrafo 3)d) se exprese claramente que la sustitución puede ser parcial. La propuesta de nuevo párrafo sería: “La sustitución puede afectar solo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.”

25. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones explicaron que necesitarían algo de tiempo para modificar su legislación, así como sus sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con objeto de integrar el elemento de sustitución parcial. A fin de dar tiempo a las Oficinas para que efectúen esos cambios, la Oficina Internacional propone que se introduzca una disposición transitoria en la Regla 40 del Reglamento. Esa disposición sería similar a la disposición por la que se facilitaba un período transitorio para la introducción de la declaración obligatoria de concesión de protección. La Regla 18^{ter}.1) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, “el Reglamento Común”) entró en vigor el 1 de septiembre de 2009⁸ y pasó a ser obligatoria el 1 de enero de 2011, como se señala en el párrafo 5) de la Regla 40⁹ del Reglamento Común. Mediante la adopción de una disposición transitoria que aplazara la aplicación obligatoria del párrafo modificado 3.d) de la Regla 21 del Reglamento, las Oficinas de las Partes Contratantes dispondrían de tiempo suficiente para modificar su legislación nacional o regional y sus sistemas de TIC, en caso de que fuera necesario.

26. De conformidad con lo señalado anteriormente, la propuesta de nuevo párrafo 7) de la Regla 40 del Reglamento sería: “Ninguna Oficina estará obligada a aplicar la segunda frase de la Regla 21.3)d) antes del [1 de febrero de 2025].”

FECHA PROPUESTA DE ENTRADA EN VIGOR

27. Se propone que la Oficina Internacional recomiende a la Asamblea de la Unión de Madrid que las modificaciones de las Reglas 21 y 40 del Reglamento entren en vigor dos meses después de su adopción.

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

- i) examinar las propuestas que se formulan en el presente documento, y*
- ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las propuestas de modificación del Reglamento, según figuran en el presente documento o de otra forma, para su entrada en vigor dos meses después de su adopción.*

[Sigue el Anexo]

⁸ Aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2008. Véase el documento MM/A/40/1 “Modificaciones del Reglamento Común” (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf).

⁹ La Regla 40.5) del Reglamento Común quedó suprimida a partir del 1 de enero de 2013.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 21* Y 40 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

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

texto en vigor el ~~1 de febrero de 2021~~ 1 de febrero de 2022

[...]

Capítulo 4

Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

[...]

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

- 1) *[Petición y notificación]* Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. Cuando, a raíz de dicha petición, la Oficina haya tomado nota en su Registro de que se ha sustituido un registro o registros nacionales o regionales, según proceda, por el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará
 - i) el número del registro internacional correspondiente,
 - ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
 - iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales o regionales podrá ser incluida también en la notificación.

2) *[Inscripción]*

- a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

* Regla 21 del Reglamento modificada, según lo aprobado por la Asamblea de la Unión de Madrid en octubre de 2019. Las modificaciones de la Regla 21 entrarán en vigor el 1 de febrero de 2021. Véanse los documentos MM/A/53/1 "Propuestas de modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", Anexo II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) y MM/A/53/3 "Informe", párrafo 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

- b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

3) *[Otros detalles relacionados con la sustitución]*

- a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.
- b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.
- c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.
- d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional. [La sustitución puede afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.](#)
- e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; disposiciones transitorias

[...]

[7\) \[Disposición transitoria relativa a la sustitución parcial\] Ninguna Oficina estará obligada a aplicar la segunda frase de la Regla 21.3\)d\) antes del \[1 de febrero de 2025\].](#)

[Fin del Anexo y del documento]