

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

Vigésima reunión  
Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2022

### DEPENDENCIA

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### INTRODUCCIÓN

1. En su decimonovena reunión, celebrada en Ginebra del 15 al 17 de noviembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, el "Grupo de Trabajo") examinó el documento MM/LD/WG/19/5.<sup>1</sup> En dicho documento se estudia la posibilidad de reducir el período de dependencia de cinco a tres años, así como los motivos de la cesación de los efectos de la marca de base que den lugar a la cancelación del registro internacional y la posible eliminación del efecto automático de la dependencia.

2. A raíz de los debates mantenidos sobre la base del documento MM/LD/WG/19/5, el Grupo de Trabajo indicó que estaba a favor de una reducción del período de dependencia de cinco a tres años y pidió a la Secretaría que preparara un documento en el que se abordara la posibilidad de convocar una conferencia diplomática para modificar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, "el Protocolo") a tal efecto, así como otras posibles opciones para aplicar la reducción propuesta.<sup>2</sup> Además, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que preparara otro documento en el que se exploraran otras opciones en relación con la dependencia, para debatirlas en su próxima reunión. El presente documento responde a esta última petición.

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/19/5 "Dependencia".

<sup>2</sup> Véase el documento MM/LG/WG/20/5 "The Possible Convening of a Diplomatic Conference to Amend Article 6 of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks".

3. El principio de la dependencia se asienta en los párrafos 2) y 3) del Artículo 6 del Protocolo. El Grupo de Trabajo ha debatido a fondo varias opciones de modificación del principio de dependencia en reuniones anteriores, sin llegar a un consenso.<sup>3</sup> A raíz de la petición formulada por el Grupo de Trabajo en su decimonovena reunión, el presente documento resume cinco opciones relativas a la dependencia que el Grupo de Trabajo ha debatido en el pasado.

## **OTRAS OPCIONES RELATIVAS A LA DEPENDENCIA**

### **SUPRESIÓN DE LA DEPENDENCIA**

4. En debates anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones expresaron su apoyo a la supresión de la dependencia, al considerar que ello aumentaría la seguridad jurídica de los titulares de marcas y eliminaría lo que muchos consideran un inconveniente del Sistema de Madrid. La dependencia es a menudo una razón para no utilizar el Sistema y es vista como un obstáculo por los titulares de marcas. Además, la supresión de la dependencia simplificaría el Sistema de Madrid y reduciría la carga de trabajo tanto de las oficinas como de la Oficina Internacional.

5. Para suprimir la dependencia, sería necesario eliminar los párrafos 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo y modificar el párrafo 2) para estipular que el registro internacional es independiente de la marca de base. Estos cambios requerirían la convocatoria de una conferencia diplomática, tal como se prevé en el Artículo 11.2)a) del Protocolo.

### **REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA**

6. En vista del resultado de los debates mantenidos en la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo, la opción de reducir el período de dependencia de cinco a tres años parece contar con un amplio apoyo entre las delegaciones. Cabe remitirse al documento MM/WG/20/5,<sup>2</sup> que recoge esta opción en detalle, tal y como solicitó el Grupo de Trabajo.

### **LIMITACIÓN DE LOS MOTIVOS**

7. La exclusión de motivos específicos, como, por ejemplo, los que se invocan de oficio y solo son de aplicación en la Parte Contratante de la Oficina de origen, contribuiría a reforzar la seguridad jurídica de los titulares de marcas que utilizan el Sistema de Madrid. Esta limitación preservaría un equilibrio justo entre los intereses de los titulares y los de terceros, ya que las Oficinas de origen seguirían pudiendo notificar a la Oficina Internacional la cesación de los efectos de la marca de base como resultado de la acción de un tercero basada en una oposición o en la alegación de mala fe.

8. Sin embargo, una limitación de los motivos implicaría también una modificación del párrafo 3) del Artículo 6 del Protocolo, lo que requeriría también la convocatoria de una conferencia diplomática.

---

<sup>3</sup> Véanse los documentos MM/LD/17/6 "Posible reducción del período de dependencia", MM/LD/WG/18/7 "Dependencia", y MM/LD/19/5 "Dependencia".

## ELIMINACIÓN DEL EFECTO AUTOMÁTICO DE LA DEPENDENCIA

9. Un registro internacional se cancela, a petición de la Oficina de origen, una vez que la marca de base deja de surtir efectos. El registro internacional podría cancelarse, con la consiguiente pérdida de derechos en muchos territorios, no por efecto de un ataque central intencionado sino como resultado, por ejemplo, de la acción de un tercero contra la marca de base, aunque dicho tercero no tenga interés en atacar el registro internacional o, lo que es más importante, aunque no tenga ningún derecho a impugnar la protección de la marca en una o varias de las Partes Contratantes designadas.

10. Para evitar la situación descrita anteriormente, se podría modificar el párrafo 3) del Artículo 6 del Protocolo para que dejara de prescribir que la cesación de los efectos de la marca de base afecta automáticamente al registro internacional. También se podría modificar el párrafo 4) del mismo Artículo para disponer que la Oficina de origen solo enviará una notificación a la Oficina Internacional y solicitará la cancelación del registro internacional a petición del tercero en cuestión.

11. Sin embargo, la eliminación del efecto automático supondría asimismo una modificación del párrafo 3) del Artículo 6 del Protocolo, lo cual requeriría también la convocatoria de una conferencia diplomática.

## SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LA DEPENDENCIA

12. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones expresaron su apoyo a la suspensión temporal de la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del artículo 6 del Protocolo. La suspensión de la dependencia podría considerarse como una solución temporal, durante un período razonable, para dar tiempo a analizar los efectos que tendría para los titulares de marcas y para el uso del Sistema de Madrid.

13. La suspensión de la aplicación de una disposición operativa de un tratado es una opción que ya se ha puesto en práctica anteriormente, concretamente en octubre de 2016, cuando la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante, "la Asamblea") decidió suspender la aplicación de los párrafos 1) y 2) del Artículo 14 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.<sup>4</sup>

14. Del mismo modo, la Asamblea podría decidir suspender la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo. Dicha decisión podría someterse a revisiones periódicas para evaluar sus efectos. La Asamblea podría revocar su decisión en cualquier momento, preservando cuidadosamente los derechos de los titulares cuyos registros internacionales se hubieran beneficiado de la medida temporal.

15. De todas las opciones descritas anteriormente, la única que entra dentro de las funciones de la Asamblea y que no requeriría la convocatoria de una conferencia diplomática es la suspensión de la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo.

16. Dicha suspensión proporcionaría a los titulares de marcas una mayor seguridad jurídica. Los registros internacionales se verían reforzados, ya que su destino dejaría de depender de la marca de base, y la seguridad jurídica saldría beneficiada. En un contexto de expansión del comercio mundial, es fundamental reforzar la protección jurídica del registro internacional para las empresas con proyección internacional.

---

<sup>4</sup> Véanse los documentos MM/A/50/3 "Propuesta relativa a las adhesiones al Arreglo de Madrid únicamente" y MM/A/50/5 "Informe".

17. La opción de suspender la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo se debatió en la duodécima reunión del Grupo de Trabajo,<sup>5</sup> sin que se llegara a un consenso.

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

*i) examinar el presente documento y formular observaciones al respecto; y*

*ii) proporcionar orientaciones a la Oficina Internacional sobre la conveniencia de seguir trabajando en estos temas.*

[Fin del documento]

---

<sup>5</sup> Véase el documento MM/LD/WG/12/4 "Propuesta para suspender la operación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo".