

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

**Octava reunión  
Ginebra, 5 a 9 de julio de 2010**

### **¿CÓMO PODRÍA APLICARSE UN MECANISMO DE ATAQUE CENTRAL EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE UNA MARCA DE BASE?**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En su sexta reunión (noviembre de 2008), el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado el “Grupo de Trabajo”) debatió una propuesta de la Delegación de Noruega<sup>1</sup> (en adelante denominada “la propuesta de Noruega”), cuya característica principal consiste en eliminar del sistema de Madrid el requisito de una solicitud o un registro de base. Como consecuencia de los debates sobre esta cuestión y, con vistas a seguir examinando la propuesta de Noruega, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que “prepare un documento [...] en el que se explore cómo podría aplicarse, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, un mecanismo de ataque central del registro internacional, para garantizar un equilibrio justo entre los intereses de los titulares de registros internacionales, por una parte, y los intereses de terceros, por otra. De ser posible, el documento contendrá también los datos estadísticos pertinentes al sistema de ataque central”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Formulada originalmente en el documento MM/LD/WG/2/9 y revisada posteriormente en el documento MM/LD/WG/6/2.

<sup>2</sup> Véase el párrafo 86 del documento MM/LD/WG//6/7.

2. El requisito, en virtud del sistema de Madrid, de un registro nacional o regional anterior o una solicitud de registro nacional o regional anterior como base para la solicitud internacional, así como la dependencia del registro internacional del destino del registro de base, la solicitud de base o el registro resultante de la solicitud de base durante el periodo de cinco años posterior al registro internacional, y el mecanismo de “ataque central” consiguiente se explican con detalle en el documento MM/LD/WG/6/5 (Consideraciones relativas a la propuesta de Noruega)<sup>3</sup> y no necesitan ser retomados. Por otra parte, podría ser útil recordar algunas nociones básicas sobre el alcance, los fundamentos y la evolución en el tiempo del llamado mecanismo de “ataque central”. Estas cuestiones se abordan en la Parte I del presente documento, donde se analizan asimismo los datos estadísticos pertinentes disponibles.
3. Tal como se indica en el documento MM/LD/WG/6/5<sup>4</sup>, durante el proceso de revisión del Arreglo de Madrid<sup>5</sup> que condujo a la rescisión del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT), en 1973, se propusieron varios mecanismos de ataque central, así como distintas alternativas al mismo y, si bien no se aprobó ninguno, su examen permite elaborar un catálogo prácticamente exhaustivo de opciones potenciales, evaluar su viabilidad y quizás incluso sugerir distintas modalidades para ser examinadas. Estas cuestiones se abordan en las Partes II y III del presente documento.

## I. ATAQUE CENTRAL: HECHOS Y CIFRAS BÁSICOS

### Observaciones Preliminares Sobre el alcance, los Fundamentos y la Evolución en el Tiempo del Ataque Central

4. El mecanismo de ataque central existente es el proceso mediante el que puede obtenerse la cancelación de un registro internacional, respecto de todas las Partes Contratantes designadas y para todos o únicamente algunos de los productos y servicios concernidos por el registro internacional, mediante una acción única de oposición o invalidación emprendida contra la solicitud de base, el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional.
5. Habida cuenta de que el ataque central es consecuencia de la dependencia del registro internacional del destino de la marca de base, no puede considerarse una característica independiente del sistema de Madrid: si desapareciera la dependencia de la marca de base o el requisito mismo de la marca de base, desaparecería a su vez el ataque central, tal como lo conocemos actualmente. Por consiguiente, cabe afirmar que, al menos originalmente, el ataque central no tenía fundamentos propios; se derivaba simplemente del concepto original del Arreglo de Madrid, de conformidad con el cual el derecho que confiere al solicitante internacional el depósito o registro de la marca en el país de origen se extendía, por medio del registro internacional, a todo el territorio de la Unión, con el corolario de que, si la protección cesaba en el país de origen, cesaba simultáneamente en todos los demás países de la Unión<sup>6</sup>.
6. No obstante, el concepto original de dependencia perdió nitidez al abandonarse la extensión automática del registro internacional a todos los países de la Unión, y al introducirse en el Acta de Niza (1957) del Arreglo de Madrid lo que se denominó la “limitación territorial” de los registros internacionales<sup>7</sup>. Asimismo, por esas fechas, se introdujo una disposición en el

---

<sup>3</sup> Véanse, en particular, los párrafos 5 a 12 de dicho documento.

<sup>4</sup> Véanse los párrafos 57 a 60 de dicho documento.

<sup>5</sup> A los fines del presente documento, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas es denominado “el Arreglo de Madrid” o “el Arreglo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid es denominado “el Protocolo de Madrid” o “el Protocolo” y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo es denominado “el Reglamento Común”.

<sup>6</sup> Véase el documento *Service de l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, Exposé général 1893-1897, Berna 1897*.

<sup>7</sup> Artículos 3bis y 3ter del Arreglo de Madrid.

Convenio de París (Artículo 6D del Acta de Londres (1934) del Convenio<sup>8</sup>) en virtud de la cual “cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido regularmente registrada en el país de origen y a continuación en otro o más países de la Unión, cada una de estas marcas será considerada, desde la fecha en que haya sido registrada, como independiente de la marca en el país de origen [...]”. Esto condujo a que se cuestionara el régimen especial de dependencia del registro internacional del registro de base en virtud del Arreglo de Madrid y, de hecho, en la propuesta de base presentada en la Conferencia Diplomática de Niza por el Gobierno de Francia y la Oficina Internacional figuraba la supresión de la dependencia<sup>9</sup>.

7. Tal como figura en el documento MM/LD/WG/6/5<sup>10</sup>, en la Conferencia de Niza se halló un compromiso entre la dependencia total y la ausencia total de dependencia, al limitarse la dependencia a un periodo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional. Este compromiso obedecía al deseo de mantener la posibilidad del ataque central, al menos durante un plazo determinado. Tal como afirmó el Relator General de la Conferencia, “si pueden adquirirse derechos en varios países mediante un acto único, a saber, un registro internacional en la Oficina Internacional, es lógico que se pueda, asimismo mediante un acto único, protegerse contra un menoscabo de esos derechos en dichos países, lo que implica un vínculo entre el registro internacional y el registro nacional, con la posibilidad de cancelar el primero como consecuencia de la cancelación del segundo mediante una acción única emprendida en el país de origen”<sup>11</sup>. En otros términos, el ataque central era considerado un mecanismo necesario para alcanzar el equilibrio entre las ventajas que aportaba el Arreglo de Madrid a los solicitantes internacionales y los intereses de terceros. De una mera consecuencia de la dependencia, el ataque central pasó a convertirse en el fundamento mismo de dicha dependencia.
8. Curiosamente, en la Conferencia de Niza no parece haberse considerado la posibilidad de limitar la dependencia a situaciones en las que la cesación de los efectos de la marca de base se produce como resultado de procedimientos *inter partes*, es decir, por ataque central propiamente dicho, por oposición a situaciones en las que la cesación de los efectos se produce por otras causas (tales como la limitación, la no renovación o la renuncia del registro de base). En ese sentido, el modelo original del Arreglo de Madrid sigue intacto. Como se verá más adelante, la cuestión del ataque central se planteó en términos muy distintos en el contexto de la elaboración del Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT) donde, al igual que en la propuesta de Noruega, el punto de partida fue la supresión del requisito de una marca de base, así como la supresión de todo tipo de dependencia de dicha marca.
9. Por lo que respecta al ataque central en su forma actual, cabe señalar que las nuevas disposiciones introducidas en el sistema de Madrid por el Protocolo de Madrid – que, con la revocación de la cláusula de salvaguardia<sup>12</sup>, rigen actualmente la gran mayoría de las designaciones – incidieron en la dependencia y, por ende, en el ataque central de dos maneras:
  - a) En primer lugar, habida cuenta de que, en virtud del Protocolo, un registro internacional puede basarse no sólo en el registro de la Oficina de origen sino asimismo en una solicitud de registro presentada en dicha Oficina, la dependencia se hace extensiva a la denegación de la solicitud de base y la cesación de los efectos del registro resultante de la solicitud de base. Tal como ponen de manifiesto los datos estadísticos presentados a continuación, las cancelaciones (en su mayoría

---

<sup>8</sup> Antes del Acta de Lisboa (1958) del Convenio de París, en el Artículo 6 del Convenio figuraban las disposiciones relativas al régimen especial de la llamada marca *tal cual* es, que fue transferida a un nuevo Artículo 6*quinquies*. El principio de la independencia de las marcas tras su registro se encuentra actualmente en el Artículo 6.3) del Convenio de París (traducción del francés) (traducción oficiosa al español).

<sup>9</sup> Véase la página 82 de las Actas de la Conferencia de Niza.

<sup>10</sup> Párrafo 55.

<sup>11</sup> Véase la página 200 de las Actas de la Conferencia de Niza (traducción del francés) (traducción oficiosa al español).

<sup>12</sup> Artículo 9*sexies* del Protocolo.

parciales) de los registros internacionales como consecuencia de la dependencia han aumentado considerablemente en los últimos años con el aumento del número de registros internacionales basados en solicitudes nacionales o regionales.

- b) En segundo lugar, tal como se reseña en el documento MM/LD/WG/6/5<sup>13</sup>, la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado o la parte cancelada del registro internacional, en virtud del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo, introducida a fin de mitigar los efectos de la dependencia, pueden asimismo haber debilitado considerablemente el compromiso alcanzado en la Conferencia de Niza.

### Análisis de los Datos Estadísticos Disponibles

10. Desde 2004, la Oficina Internacional viene publicando estadísticas sobre las cancelaciones totales o parciales de registros internacionales como resultado de la cesación de los efectos (total o parcial) de la marca de base (inscripciones en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común). Estas estadísticas se remontan hasta 1995. No obstante, en las estadísticas no se diferencia entre las cancelaciones debidas a una cesación de los efectos, como consecuencia de un ataque central y las cancelaciones debidas a una cesación de los efectos por cualquier otra causa. Cabe destacar, por consiguiente, que en las cifras del Cuadro 1, que figura a continuación, se incluyen todas las inscripciones en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común, independientemente de la causa que haya ocasionado la cesación de los efectos de la marca de base.

**Cuadro 1 – Cancelaciones debidas a la cesación de los efectos de la marca de base**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	37	60	25	59	40	51	66	96	186	176	286	391	673	622	1.472
Parcial	77	154	42	43	81	89	115	240	500	514	565	788	1.188	1.440	2.462
Combinada	114	214	67	102	121	140	181	336	686	690	851	1.179	1.861	2.062	3.934

11. La primera observación que cabe hacer en vista de las cifras anteriores es que, si bien el número de las cesaciones de los efectos era muy reducido hasta el año 2001 (una media de 134 al año en el periodo que media entre 1995 y 2001 inclusive), este número aumentó progresivamente a partir de 2002 (es decir, a partir del quinto año completo tras la puesta en aplicación del Protocolo de Madrid), hasta alcanzar casi las 4,000 in 2009.
12. La segunda observación es que, durante el periodo que media entre 1995 y 2009, se mantuvo la proporción entre las cancelaciones totales y parciales, que era aproximadamente de una a dos, es decir, un tercio de las cancelaciones como resultado de la cesación de los efectos de la marca de base eran cancelaciones totales, y dos tercios eran únicamente cancelaciones parciales.
13. Evidentemente, el aumento del número de cancelaciones como consecuencia de la cesación de los efectos de la marca de base es debido al aumento del número de miembros del Protocolo de Madrid y a la utilización creciente del mismo, pero asimismo a la proporción cada vez mayor de registros internacionales regidos exclusivamente por el Protocolo (algo más del 10% en 2000, en comparación con el 85% en 2009) y, por ende, al número creciente de registros internacionales basados en una solicitud nacional o regional, en lugar de en un registro nacional o regional. La Oficina Internacional realizó un

<sup>13</sup> Párrafo 56.

análisis estadístico de todos los registros internacionales inscritos en los años 2000 a 2003 y en los primeros 10 meses de 2004, para los que se inscribió una notificación en virtud de la Regla 22 (cesación de los efectos de la marca de base) en el Registro Internacional, antes de finales de octubre de 2009. La totalidad de los datos figuran en el Anexo al presente documento. A continuación, en el Cuadro 2, figura un resumen de los mismos.

**Cuadro 2 – Análisis resumido de la cesación de los efectos de los registros internacionales inscritos en los años 2000 a 2004**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Año	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE total ("TCE")	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE parcial ("PCE")	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basada en una solicitud	% Col.K/Col.C	CE basada en un registro	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
2000	22.968	1.425	21.543	553	2,41%	201	0,88%	350	1,52%	204	14,32%	349	1,62%	7.353
2001	23.985	1.755	22.230	617	2,57%	191	0,80%	422	1,76%	238	13,56%	379	1,70%	8.368
2002	22.239	1.753	20.486	603	2,71%	209	0,94%	394	1,77%	209	11,92%	394	1,92%	7.680
2003	21.851	1.904	19.947	609	2,79%	187	0,86%	421	1,93%	217	11,40%	392	1,97%	8.150
2004	19.219	2.441	16.778	938	4,88%	348	1,81%	590	3,07%	529	21,67%	409	2,44%	11.132

(10 meses)

14. Del análisis estadístico anterior se desprende, en particular, que:
- a) El porcentaje de registros internacionales que fueron objeto de notificación en virtud de la Regla 22 permaneció relativamente estable respecto de los registros inscritos en los años 2000 a 2003, pasando del 2,4% al 2,8%, pero aumentó hasta alcanzar el 4,9% respecto de los registros inscritos en los primeros 10 meses de 2004, principalmente como consecuencia de un aumento del número de cesaciones de los efectos respecto de solicitudes internacionales basadas en una solicitud nacional o regional (véase la columna L del Cuadro 2). Por otra parte, no hay grandes cambios en la proporción de cesaciones de los efectos respecto de solicitudes internacionales basadas en un registro nacional o regional (véase la columna N del Cuadro 2).
  - b) Si bien la proporción de cancelaciones totales como resultado de la cesación de los efectos de la marca de base siguió siendo inferior al 1 por ciento respecto de los registros internacionales inscritos en el periodo que media entre 2000 y 2003, ascendió hasta alcanzar el 1,8% respecto de los registros internacionales inscritos en los primeros 10 meses de 2004.
  - c) Como cabía esperar, el índice de cancelaciones totales o parciales es significativamente más elevado para los registros internacionales basados en una solicitud nacional o regional que para los registros internacionales basados en un registro nacional o regional: para los registros internacionales inscritos en los primeros 10 meses de 2004, los porcentajes fueron respectivamente de 21,7% para los primeros y 2,4% para los segundos. Este hecho no tiene nada de sorprendente si se considera que, mientras que un registro de base ha pasado por un procedimiento de examen incluido, en ocasiones, un procedimiento de oposición por parte de terceros, esto no es así para la solicitud de base, y una simple modificación de las indicaciones que tenga como resultado una limitación de la lista de productos y servicios conducirá a una cancelación parcial del registro internacional. A este respecto, las cifras que figuran en el Anexo ponen de manifiesto las distintas modalidades de cesación de los efectos como consecuencia de la dependencia de los registros internacionales originados en Partes Contratantes vinculadas únicamente por el Protocolo, por una parte, y los registros internacionales originados en Partes Contratantes vinculadas por el Arreglo y, en la mayoría de los casos, asimismo por el Protocolo, por otra. Con fines de referencia, en el Cuadro 3, que figura a continuación, se incluye un extracto de los datos del Anexo relativos a las cinco Partes Contratantes del Protocolo y del Arreglo, por una parte, y a las cinco Partes Contratantes del Protocolo únicamente, por otra, en las que se originaron el mayor número de registros internacionales en 2009. Con toda probabilidad, las diferencias tenderán a disminuir habida cuenta de que, con la revocación de la cláusula de salvaguardia, cabe esperar en el futuro que una mayor proporción de registros internacionales, originados en países vinculados por ambos tratados, se basen en solicitudes nacionales o regionales, aún cuando seguirán existiendo las diferencias debidas a las distintas prácticas de las oficinas.

**Cuadro 3 – Análisis de la cesación de los efectos de registros internacionales  
 originados en Partes Contratantes seleccionadas**

A	B	C	D	E	F	G	F	I	J	K	L	M	N
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE total ("TCE")	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE parcial ("PCE")	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basada en una solicitud	Col.K/Col.C	CE basada en un registro	Col.M/Col.D
BX	1.708	26	1.682	58	3,39	20	1,17	38	2,22	7	26,92	51	3,03
CH	1.515		1.515	49	3,23	18	1,18	31	2,04			49	3,23
DE	3.987	45	3.942	187	4,69	55	1,37	132	3,31	9	20,00	178	4,51
FR	2.422	6	2.416	22	0,90	5	0,20	17	0,70			22	0,91
IT	1.592	87	1.505	1	0,06	1	0,06					1	0,06
Total	11.224	164	11.060	317	2,82%	99	0,88%	218	1,94%	16	9,76%	301	2,72%
AU	383	236	147	23	6,00	9	2,34	14	3,65	20	8,47	3	2,04
GB	582	319	263	44	7,56	8	1,37	36	6,18	39	12,22	5	1,90
JP	397	224	173	58	14,60	19	4,78	39	9,82	51	22,76	7	4,04
TR	358	192	166	48	13,40	26	7,26	22	6,14	45	23,43	3	1,80
US	810	466	344	288	35,55	101	12,46	187	23,08	261	56,00	27	7,84
Total	2.530	1.437	1.093	461	18,22%	163	6,44%	298	11,78%	416	28,95%	45	4,12%

15. Tal como se indicaba anteriormente, las estadísticas anteriores reflejan todos los casos de cancelaciones totales o parciales consecuencia de la correspondiente cesación de los efectos de la marca de base. No obstante, lo relevante es que los datos estadísticos no determinan hasta qué punto las cancelaciones en cuestión son consecuencia de una simple cesación de los efectos resultado, por ejemplo, de una denegación *ex officio*, limitación, abandono o retirada de la marca de base o son, de hecho, consecuencia de un “ataque” real en el sentido de la oposición u otras acciones entabladas por terceros. Asimismo, podría ser interesante comparar el índice de oposiciones contra marcas de base con el índice medio de oposiciones ante las Oficinas concernidas. En el estado actual de las cosas, nada permite afirmar que la dependencia de la solicitud de base anule más registros internacionales que el procedimiento de examen (ya sea *ex officio* o como consecuencia de una oposición, según el caso) por el que pasa la marca de base.
16. Tal como se aprecia en la última columna de los Cuadros del Anexo, así como en la última columna del Cuadro 2, la Oficina Internacional compiló asimismo datos sobre el número de designaciones que podían ser transformadas en solicitudes nacionales o regionales, en virtud del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo de Madrid. En los primeros 10 meses de 2009, 28.987 designaciones regidas por el Protocolo, que figuraban en registros internacionales cancelados total o parcialmente, reunían las condiciones necesarias para su transformación. La Oficina Internacional no recibe notificaciones relativas a solicitudes de registro presentadas en las Partes Contratantes en relación con la transformación de registros internacionales cancelados. Sería interesante que las Oficinas de las Partes Contratantes concernidas suministrasen dicha información, siempre que esté disponible. Esto permitiría evaluar de qué modo se utiliza realmente el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo. Ahora bien, no será fácil interpretar los datos. Por ejemplo, un bajo índice de transformación, como parece ser el caso, podría ser interpretado en el sentido de que la dependencia resulta eficaz para filtrar marcas que no pueden gozar de protección, bien por sus características intrínsecas, bien porque el titular del registro internacional no tiene verdaderas intenciones de utilizar la marca en las Partes Contratantes donde no intentó hacer uso de la transformación. Ahora bien, también podría interpretarse en el sentido de que, para numerosos titulares de registros internacionales, una marca que ya no goza de protección en su país de origen deja de presentar interés y que, con o sin dependencia, existe un efecto de ataque central de facto en el hecho de revocar la marca en el mercado principal del titular.

## II. MECANISMOS DE ATAQUE CENTRAL Y ALTERNATIVAS AL MISMO EXAMINADOS DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN QUE CONDUJO A LA APROBACIÓN DEL TRT

17. El proceso de revisión del sistema de registro internacional de marcas que condujo a la aprobación del TRT en 1973 fue iniciado mediante una petición dirigida por el Comité de Directores de las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial de la Unión de Madrid – un órgano consultivo establecido por el Acta de Niza (1957) del Arreglo de Madrid – al Director de la Unión de Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) – la predecesora de la Oficina Internacional de la OMPI – a fin de examinar la conveniencia de revisar el Arreglo de Madrid. Esta petición se derivaba de la observación inquietante de que, tras más de 70 años de funcionamiento, y pese a la revisión sustantiva efectuada en la Conferencia de Niza, el Arreglo de Madrid había atraído únicamente a poco más de 20 Estados Contratantes. Esta falta de atractivo del sistema de registro internacional fue atribuida a varias características del Arreglo, en particular, tal como se reseña en el documento MM/LD/WG/6/5<sup>14</sup>, al requisito de un registro de base, la dependencia del registro internacional del registro de base y, como corolario, al ataque central.

---

<sup>14</sup> Véanse los párrafos 16 y 17 del mismo.

18. El Director del BIRPI transmitió la petición del Comité de Directores al órgano a la sazón responsable del programa del BIRPI (el Comité de Coordinación Intereuniones) y, en su serie de reuniones de septiembre de 1968, éste aprobó la propuesta de que se iniciase un estudio en 1969, con vistas a una posible revisión del Arreglo de Madrid, que tendría por objeto: “i) eliminar las desventajas del Acta de Niza que resultaban evidentes en la aplicación práctica de dicha Acta, y ii) examinar la posibilidad de introducir cambios en el Arreglo, a fin de permitir su adhesión a países que, por razones de carácter jurídico – incompatibilidad de ciertas disposiciones del Arreglo con su legislación nacional – no habían podido adherir al mismo”<sup>15</sup>.
19. El proceso subsiguiente, que culminó en la Conferencia Diplomática en la que se aprobó el TRT, celebrada en Viena en mayo y junio de 1973, incluyó una serie de reuniones del Comité de Expertos para la Revisión del Arreglo de Madrid (Marcas) (en abril de 1970); tres reuniones oficiosas de grupos de consultores (en febrero de 1971); tres series de reuniones del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas (en octubre de 1971, mayo de 1972 y diciembre de 1972); y dos reuniones del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central (en abril de 1972 y en septiembre de 1972)<sup>16</sup>.
20. En la reunión del Comité de Expertos para la Revisión del Arreglo de Madrid (Marcas), así como en la primera serie de reuniones del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas y en las dos reuniones del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central, mencionados en el párrafo anterior, se presentaron propuestas formales de mecanismos de ataque central alternativos o de alternativas al ataque central. A continuación se examinan estos mecanismos y alternativas, agrupados conforme a su naturaleza y su alcance.

#### **A. Examen Sustantivo Limitado por Parte de la Oficina Internacional o la Oficina de Origen**

##### **El Documento para Debate**

21. En un documento para debate presentado al Comité de Expertos para la Revisión del Arreglo de Madrid (Marcas), que se reunió en abril de 1970<sup>17</sup>, el Director del BIRPI sugirió que, si se abandonaba el requisito de que existiera un registro anterior en el país de origen, así como toda dependencia del registro internacional respecto del registro nacional, la marca podría ser presentada directamente ante la Oficina Internacional. Ésta llevaría a cabo un examen formal de la solicitud, confiándose en principio el examen sustantivo a los países designados. No obstante, por lo que respecta a la sustancia se sugirió que<sup>18</sup>:
  - a) la Oficina Internacional verificase que cada uno de los países indicados por el solicitante como país en los que disponía de un establecimiento industrial o comercial, país en el que tenía residencia, o país del que era nacional era parte en el Arreglo; ahora bien, la Oficina Internacional no llevaría a cabo verificación alguna sobre la veracidad de las declaraciones del solicitante respecto de su derecho a presentar la solicitud;
  - b) la Oficina Internacional estuviese autorizada a realizar un “breve examen” de la marca, a fin de poder rehusar solicitudes que fueran “obviamente inaceptables en los Países contratantes en su conjunto”. Ejemplos de dichos casos podrían ser casos en los que:
    - i) con toda evidencia, el objeto de la solicitud, por su propia naturaleza intrínseca, no pueda constituir una marca; y

<sup>15</sup> Véase el párrafo 20 del documento CCIU/VI/6.

<sup>16</sup> En el documento TRT/PCD/1 figura una breve historia del Tratado de Registro de Marcas.

<sup>17</sup> Documento MM/I/2, Cuestiones para ser examinadas por el Comité de Expertos, con fecha de 22 de octubre de 1969.

<sup>18</sup> Documento MM/I/2, párrafos 16 a 19.

- ii) la marca sea obviamente contraria a la moralidad o el orden público;
  - c) la Oficina Internacional debería quizás asimismo rehusar las marcas contrarias a las disposiciones del Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París relativas a las banderas de Estados, escudos de armas y otros emblemas, signos y punzones oficiales, así como banderas, escudos de armas, abreviaciones y nombres de organizaciones intergubernamentales.
22. Por otra parte, en el documento presentado al Comité de Expertos no se consideraba factible que la Oficina Internacional tuviese potestad para examinar y, llegado el caso, rehusar solicitudes sobre la base del conflicto con una solicitud o registro anterior, o el conflicto con una marca notoriamente conocida (Artículo 6<sup>bis</sup> del Convenio de París), o sobre la base de que la solicitud fue presentada con “obvia mala fe”<sup>19</sup>.

### **La Propuesta de Alemania**

23. En la reunión del Comité de Expertos para la Revisión del Arreglo de Madrid (Marcas), la Delegación de la República Federal de Alemania sugirió una variante del sistema de examen sustantivo limitado por parte de la Oficina Internacional, anteriormente descrito<sup>20</sup>. De conformidad con dicha propuesta, no existiría el requisito de un registro nacional anterior, pero la solicitud internacional tendría que ser presentada en la Oficina del país del origen, quien realizaría un examen limitado sobre la base de principios que se expondrían en el Arreglo. Los ejemplos dados en la propuesta en relación con los motivos que podría invocar la Oficina del país de origen para rehusar la solicitud internacional eran similares a los ejemplos que figuraban en el documento de la Oficina Internacional, a saber, ausencia del derecho a presentar una solicitud internacional; la materia objeto de la solicitud internacional no podía obviamente constituir una marca; la marca era contraria al Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París; la marca era contraria a la moralidad o al orden público. En la propuesta se especificaba que las decisiones de la Oficina del país de origen estarían sujetas a los mismos recursos jurídicos que los que se aplicaban a las solicitudes nacionales en virtud de la legislación nacional de dicho país.

### **B. Efecto Extraterritorial de Determinadas Decisiones de Denegación o de Cancelación por las Partes Contratantes Designadas**

#### **El Primer Proyecto del TRT**

24. El primer proyecto del documento que se convertiría más adelante en el TRT fue presentado por la Oficina Internacional de la OMPI en la primera serie de reuniones del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas<sup>21</sup>, que siguieron a las series de reuniones con grupos de consultores, mencionados en el párrafo 19. En dichas reuniones, celebradas en febrero de 1971, una de las cuestiones más debatidas fue la cuestión del ataque central y, si bien el proyecto presentado por el Comité de Expertos no establecía un registro nacional anterior como base para la solicitud internacional, ofrecía, como primera opción, disposiciones relativas a un mecanismo de ataque central, expuestas en el Capítulo II del proyecto de nuevo instrumento, titulado “Efecto extraterritorial de determinadas decisiones de denegación o de cancelación”. La otra opción consistía en suprimir dicho capítulo<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, párrafo 20.

<sup>20</sup> Véase el documento MM/I/5.

<sup>21</sup> En el documento TRT/1/3, con fecha de 13 de abril de 1971.

<sup>22</sup> Véanse las páginas 95 a 111 del documento TRT/1/3.

25. En virtud del Capítulo II del primer proyecto del TRT, la denegación de protección o la cancelación final, total o parcial, del registro internacional en un Estado Contratante designado, pronunciada en procedimientos *inter partes*, sobre la base de un conflicto con un registro internacional anterior en vigor en dicho Estado (el registro internacional "empecedor"), hubiera dado como resultado, previa petición del solicitante del registro nacional empecedor, la cancelación total o parcial del registro internacional atacado respecto de cualquier otro Estado Contratante designado donde, en el momento en que se pronunció la decisión de denegación o de cancelación, el registro internacional empecedor surtía efectos respecto de los productos y servicios concernidos, siempre que
  - i) la marca objeto del registro internacional atacado fuera idéntica (de manera alternativa: idéntica a o "sustantivamente similar" a) la marca objeto del registro internacional empecedor,
  - ii) la decisión final de denegación o cancelación hubiera sido pronunciada en el plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional atacado, y
  - iii) cuando el Estado del que sea residente el titular figure entre los Estados designados tanto en el registro internacional atacado como en el empecedor, el ataque central se haya producido en dicho Estado.
26. En el proyecto se preveía que el ataque central pudiera basarse asimismo en un registro internacional empecedor cuya fecha fuera posterior a la del registro internacional atacado si el registro internacional empecedor gozaba de la antigüedad de un registro internacional idéntico cuyo plazo de protección hubiera comenzado en una fecha anterior a la del registro internacional atacado.
27. En el proyecto se preveía asimismo el caso de que, en un Estado Contratante designado distinto del Estado en el que se produjo el ataque central, la fecha del registro internacional atacado fuera anterior a la del registro internacional empecedor. En dicho caso, el efecto del ataque central no se haría extensivo a dicho Estado.
28. Por último, a fin de evitar que el ataque central pudiera ser soslayado mediante el abandono de la designación del Estado en el que se emprendieron los procedimientos relativos al ataque central, en el proyecto se preveía que la retirada de la designación de dicho Estado antes del final de los procedimientos tendría los mismos efectos que una decisión de denegación o de cancelación del registro internacional atacado.
29. El Capítulo II del proyecto de nuevo instrumento recibió escaso apoyo. A él se opusieron tanto las delegaciones que contestaban firmemente todo sistema de ataque central, como las delegaciones que estaban a favor del ataque central pero encontraban demasiado débil el sistema propuesto. Por consiguiente, el Comité decidió que en el siguiente proyecto no figurase el Capítulo II, pero invitó a los Estados Miembros de la Unión de París a que presentasen documentos con propuestas de soluciones alternativas y solicitó al Director General que convocase un grupo de trabajo, a fin de que debatiese la cuestión y le prestase asesoramiento en relación con las propuestas recibidas, y, al cabo, a que comunicase las conclusiones del grupo de trabajo a los Gobiernos y Organizaciones invitados al Comité de Expertos, antes de la siguiente serie de reuniones de éste último.

## La Propuesta de Bélgica

30. En respuesta a la invitación del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas mencionado en el párrafo anterior, el Gobierno de Bélgica presentó una propuesta<sup>23</sup> de nuevo Capítulo II del proyecto de nuevo instrumento, que respetaba el espíritu del Capítulo II original. Esta propuesta fue debatida en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central, que se reunió en abril de 1972, y fue posteriormente reelaborada para ser objeto de nuevos debates en la segunda reunión de dicho grupo de trabajo, celebrada en septiembre de 1972. La propuesta fue sintetizada de la siguiente manera por el Gobierno de Bélgica, en el documento TRT/WG/I/6:

“La propuesta de Bélgica podría conferir un efecto extraterritorial a ciertas decisiones de denegación o cancelación en el sentido de que dichas decisiones, pronunciadas por las autoridades nacionales de cualquiera de los Estados designados podrían, por petición especial de la parte prevaleciente, ser efectivas asimismo en otros Estados designados, sujeto a determinadas condiciones como, por ejemplo, que cuando pudieran invocarse procedimientos nacionales, éstos impedirían siempre cualquier efecto extraterritorial de este tipo.

La decisión que entrañase un efecto extraterritorial debería ser pronunciada en un procedimiento inter partes. El procedimiento debería ser iniciado en el plazo de tres años contados a partir del registro internacional o la designación posterior y en él debería hacerse mención de un conflicto internacional o un registro anterior en virtud del Arreglo de Madrid.

La única otra razón que podría alegar la parte oponente sería que el titular de la marca objeto del ataque no tuviera derecho a presentar registros internacionales.

La Oficina Internacional no realizaría exámenes sobre cuestiones de derechos sustantivos, pero en la decisión final deberían mencionarse los productos y servicios cancelados, especificando que la cancelación era consecuencia directa de un conflicto con una marca anterior identificada. Únicamente dichos productos y servicios podrían ser cancelados en otro Estado.

El efecto extraterritorial de la decisión final podría no ser confirmado por la Oficina Internacional en dichos Estados designados cuando la marca prevaleciente sea efectivamente más reciente que la marca de la parte objeto del ataque, cuando las marcas en conflicto lleven coexistiendo más de tres años, cuando el solicitante haya introducido una renuncia total, o cuando otro titular de la marca prevaleciente no sea un cotitular. Asimismo, no se produciría confirmación por parte de la Oficina Internacional si la parte objeto del ataque, en el plazo de tres meses tras haber recibido la notificación relativa a la petición del solicitante, indicara que se habían emprendido procedimientos nacionales, incluso con posterioridad a dicha notificación”.

## C. Examen *ex Officio* por Parte de la OMPI en Caso de Conflicto con Registros Internacionales Anteriores

### La Propuesta de la ICC

31. Durante la primera serie de reuniones del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas, los representantes de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) presentaron, como alternativa al ataque central, una propuesta destinada a realizar una selección inicial de las solicitudes internacionales. Esta propuesta<sup>24</sup> figura sintetizada de la siguiente manera en el informe de la serie de reuniones: “La Oficina Internacional deberá examinar todas las solicitudes internacionales, a fin de comprobar si la marca ha sido precedida por una marca internacional idéntica o similar para los mismos productos, o

---

<sup>23</sup> Documento TRT/WG/3/4.

<sup>24</sup> Documento TRT/I/8.

productos similares, en cualquier Estado designado donde exista esta última; si así fuera, la Oficina Internacional deberá rehusar el registro internacional. No obstante, el solicitante podrá dirigirse a las autoridades de cualquier Estado designado y, si estas autoridades aprecian que no existe conflicto en dicho Estado, la marca será objeto de registro internacional por lo que respecta a dicho Estado<sup>25</sup>.

### La Propuesta de los Países Bajos

32. En la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central (abril de 1972), el Gobierno de los Países Bajos presentó una propuesta detallada<sup>26</sup>, con base a la propuesta de los representantes de la ICC, mencionada en el párrafo anterior.
33. En su propuesta, los Países bajos pretendían “introducir un mecanismo de criba preliminar, a fin de suprimir directamente los casos más flagrantes [de conflicto con derechos anteriores]”, evitando así a las administraciones nacionales y a las partes interesadas procedimientos innecesarios y costosos.
34. En virtud de esta propuesta, las solicitudes internacionales serían objeto de un examen *ex officio* por parte de la Oficina Internacional, con vistas a determinar si la marca era:
  - a) no apta para el registro, de conformidad con el Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París;
  - b) idéntica o visualmente similar a un término “generalmente aceptado como término genérico en el comercio internacional” respecto de los productos o servicios concernidos; o
  - c) idéntica o visualmente similar a un registro internacional (en virtud del nuevo instrumento o del Arreglo de Madrid) de un tercero para los mismos productos y servicios, o productos y servicios similares.
35. Cuando se diera alguno de los motivos que figuran en los apartados a) o b) del párrafo anterior, la Oficina Internacional hubiera tenido que rehusar la solicitud internacional (parcialmente o en su totalidad) respecto de todos los Estados designados. Cuando se diera el motivo que figura en el apartado c), la Oficina Internacional hubiera tenido que rehusar la solicitud internacional respecto de los Estados en los que surtía efectos el registro internacional en conflicto, respecto de los productos y servicios concernidos. No obstante, en este último caso, la Oficina Internacional hubiera revocado su decisión de denegación siempre que, en un plazo determinado, el solicitante hubiera presentado una declaración del titular de la marca en conflicto en el sentido de que no se oponía a que se solicitase el registro internacional.
36. De conformidad con la propuesta de los Países Bajos, el solicitante cuya solicitud internacional hubiera sido rehusada con base a alguno de los motivos anteriormente mencionados podría transformar su solicitud internacional en solicitudes nacionales en virtud del Artículo 9 del proyecto de nuevo instrumento, que ofrecía un sistema similar al del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo de Madrid. Asimismo, en la propuesta se establecía que cualquier registro nacional derivado de una solicitud nacional presentada tras una transformación podría convertirse de nuevo, con ocasión de la renovación del registro internacional, en designación en virtud de dicho registro internacional.

---

<sup>25</sup> Véase el párrafo 116 del documento TRT/I/11.  
<sup>26</sup> Documento TRT/WG/I/2.

#### D. Examen de la OMPI Respecto de Conflictos con Registros Internacionales Anteriores tras una Oposición

##### La Propuesta de la AIPPI

37. Durante la primera serie de reuniones del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) presentó una propuesta titulada “Sugerencias provisionales sobre un sistema de procedimientos de oposición en la OMPI como alternativa a las propuestas relativas al ataque central”<sup>27</sup>. La propuesta obedecía no sólo a la necesidad de ofrecer a los terceros concernidos por un registro internacional, la posibilidad de defender sus derechos anteriores mediante un procedimiento uniforme único, sino asimismo a la necesidad de contar con una “especie de criba, con vistas a reducir en la medida de lo posible la sobrecarga de los registros de marcas”<sup>28</sup>.
38. De conformidad con la propuesta de la AIPPI, los titulares de registros internacionales anteriores hubiera podido oponerse a nuevos registros internacionales, en un plazo breve a partir de la publicación del nuevo registro internacional. El único motivo de oposición hubiera sido la probabilidad de que dichos registros indujeran a confusión.
39. La oposición hubiera podido ser presentada “ante una autoridad vinculada a la OMPI, pero que conservase su independencia y no estuviera sometida a ningún tipo de instrucciones, excepto por lo que respecta a cuestiones de administración”. En la propuesta se sugería que cada caso fuera decidido por una junta compuesta de 3 a 5 miembros, que la oposición estuviera sujeta a una tasa y que los costos corrieran a cargo de la parte perdedora.
40. El efecto de una oposición que prospere hubiera sido la cancelación total o parcial del registro internacional objeto de oposición respecto de todos los países designados en los que el registro internacional anterior del oponente gozaba de protección. No hubiera existido la posibilidad de presentar recurso contra la decisión de la autoridad anteriormente mencionada, puesto que en la propuesta se afirmaba que el procedimiento podía “ser considerado como un incidente de procedimiento que simplemente impide al solicitante optar por la vía internacional”. Ahora bien, el registro internacional cancelado hubiera podido ser transformado en solicitudes nacionales en virtud del Artículo 9 del proyecto de nuevo instrumento (véase el párrafo 36).
41. Una cuestión considerada como problemática era la referida a los criterios de decisión en relación al riesgo de confusión. En el documento presentado por la AIPPI se afirmaba al respecto que “el tratado debería establecer las directrices esenciales” y se consideraba que “una junta de oposición compuesta por miembros competentes de varios países [podría] gradualmente establecer una especie de criterios internacionales”.
42. Por último, en la propuesta de la AIPPI se consideraba que la oposición hubiera podido ser presentada ante la junta de oposición por cualquier parte interesada que alegase que el titular del registro internacional no gozaba del derecho a presentar una solicitud de registro internacional. Este hecho, de conformidad con la propuesta, planteaba la cuestión de a quién incumbía la carga de la prueba de la existencia o inexistencia de la cualificación necesaria (si al titular del registro objeto de oposición o a su oponente).

---

<sup>27</sup> Documento TRT/I/9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

## La Propuesta de Suiza

43. En la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central, el Gobierno de Suiza presentó un proyecto de disposiciones para ser incluidas en el proyecto de tratado, relativas a un procedimiento de oposición fuertemente inspirado por la propuesta de la AIPPI, mencionada en párrafos anteriores<sup>29</sup>. De conformidad con la propuesta de Suiza, juntas de oposición hubieran sido constituidas en la Oficina Internacional. Cada junta se hubiera compuesto de tres miembros. Los miembros de la junta hubieran sido nombrados por el Director General de la OMPI, pero hubieran tomado sus decisiones exclusivamente con base a las disposiciones del tratado y su Reglamento y no hubiera estado vinculados, en sus decisiones, por instrucción alguna.
44. Sin reserva de lo que se afirma más adelante en el párrafo 47, las oposiciones contra nuevos registros internacionales hubieran podido ser presentadas, ante las juntas de oposición, en el plazo de dos meses contado a partir de la publicación del registro internacional, por titulares de registros internacionales anteriores en virtud del nuevo instrumento, registros internacionales anteriores en virtud del Arreglo de Madrid o registros nacionales anteriores que hayan servido como base para un registro internacional en virtud del Arreglo de Madrid. La oposición hubiera podido ser presentada únicamente respecto de Estados designados en los que surtiera efectos el registro objeto de conflicto y dichos Estados hubieran tenido que ser mencionados en la notificación de oposición.
45. Tal como figuraba en la propuesta de Suiza, no hubiera podido presentarse una oposición a menos que, con toda evidencia, la marca atacada “no pueda distinguirse lo suficiente” de la marca del oponente “de manera tal que no [pueda] descartarse el riesgo de confusión”. En la propuesta se establecía asimismo que el riesgo de confusión debía existir “únicamente en cuanto la marca atacada haya sido registrada respecto de productos y servicios que no sean obviamente diferentes de los productos y servicios respecto de los que se haya registrado la marca de la parte adversa”.
46. Si prosperaba, la oposición hubiera dado como resultado la cancelación del registro internacional respecto de los Estados designados y para los productos y servicios mencionados en la notificación de oposición respecto de los que se mantenga la oposición. Una vez más, el registro cancelado hubiera podido ser transformado en registros nacionales en virtud del Artículo 9 del proyecto de nuevo instrumento.
47. Por último, al igual que en la propuesta de la AIPPI, la propuesta de Suiza ofrecía la posibilidad de oposición por cualquier parte interesada que alegase que el titular del registro internacional no gozaba del derecho a presentar solicitudes en virtud del tratado. De conformidad con la propuesta de Suiza, el oponente hubiera tenido que presentar pruebas fundadas de que el titular no gozaba del derecho a presentar solicitudes y hubiera competido a continuación al titular demostrar que cumplía los requisitos del tratado en relación con la presentación de solicitudes internacionales.

## E. Búsqueda Anticipada por Parte de la Oficina Internacional

### La Propuesta del Reino Unido

48. Si bien se oponía a la inclusión en el nuevo instrumento de toda disposición tendente a dar efecto extraterritorial a denegaciones y cancelaciones de registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, así como a todo mecanismo de ataque central alternativo, el Reino Unido, en respuesta a la invitación del Comité de Expertos sobre el Registro Internacional de Marcas, a la que se hace referencia en el párrafo 29, propuso, en un documento presentado en la primera serie de reuniones del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del ataque central<sup>30</sup>, que, si bien resultaba evidente que el nuevo instrumento no

---

<sup>29</sup> Véase el documento TRT/WG//3.

<sup>30</sup> Documento TRT/WG//1.

recibiría el apoyo necesario en ausencia de disposiciones que estableciesen una selección central de las marcas internacionales, cabía examinar la posibilidad de incluir en el nuevo instrumento una disposición que autorizase a la Asamblea de la Unión creada por el nuevo instrumento a "requerir que la Oficina Internacional llevase a cabo, respecto de todas las solicitudes internacionales y todas las designaciones posteriores, una búsqueda entre las marcas registradas en virtud del Tratado y otras marcas designadas [por la Asamblea], a fin de descubrir marcas que pudieran ser consideradas, en las administraciones nacionales o los Tribunales de los Estados designados, como marcas anteriores a la marca para la que se presenta la solicitud".

49. En la propuesta del Reino Unido se establecía asimismo que competería a la Asamblea determinar el alcance de la búsqueda sobre la anterioridad que llevaría a cabo la Oficina Internacional, en particular por lo respecta al grado de similitud entre las marcas y entre los productos y servicios que deberían tomarse en consideración, así como las personas y oficinas nacionales a las que debía enviarse una notificación sobre el resultado de la búsqueda, en caso de que se hallasen marcas susceptible de entrar en conflicto.
50. Por lo que respecta a la búsqueda que tendría que realizar la Oficina Internacional, en la propuesta se indicaba que la búsqueda podía ampliarse no sólo a las marcas registradas en virtud del nuevo instrumento, sino asimismo a las marcas registradas en virtud del Arreglo de Madrid, así como probablemente a otras marcas "que podrían ser añadidas al material de búsqueda con el paso del tiempo". Asimismo, se consideraba la posibilidad de que, en un principio, la búsqueda se limitase a marcas idénticas respecto de productos idénticos y que, más adelante, se ampliase a la luz de la experiencia adquirida.
51. Por último, en la propuesta se hacía hincapié en que el hecho de que se mencionasen o se omitiesen las marcas susceptibles de hallarse en conflicto, no implicaría que la Oficina Internacional tomase una decisión respecto de la anterioridad o no de una marca.

### **III. ELEMENTOS DE UN POSIBLE MECANISMO DE ATAQUE CENTRAL ALTERNATIVO EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE UNA MARCA DE BASE**

52. Tal como se indicaba anteriormente, al considerar los mecanismos de ataque central examinados durante el proceso de elaboración del TRT se aprecia una amplia gama de opciones potenciales. No obstante, al pasar en revista dichas opciones, no debe perderse de vista el objetivo que se desea alcanzar. De conformidad con la petición del Grupo de Trabajo, un posible mecanismo de ataque central alternativo debería tender a "garantizar un *justo equilibrio* entre los intereses de los titulares de registros internacionales, por una parte, y los intereses de terceros, por otra" (la cursiva es nuestra).
53. Es obvio que un debate sobre las ventajas y desventajas del ataque central sobrepasa el objeto del presente estudio, pero cabe preguntarse si el actual sistema de ataque central garantiza un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de registros internacionales y los intereses de terceros. Conviene recordar que, durante numerosos decenios, el hecho de que, como consecuencia de la dependencia de la marca de base, el registro internacional pudiera ser anulado en todas las Partes Contratantes designadas no ha sido considerado perfectamente justo para el titular del registro internacional. La necesidad de garantizar un justo equilibrio de los intereses no significa necesariamente mantener el equilibrio actual y se sugiere que el Grupo de Trabajo examine, como paso preliminar, cuales deberían ser exactamente los objetivos de cualquier mecanismo de ataque central alternativo, es decir, qué registros internacional deberían ser excluidos y qué prácticas deberían desalentarse.
54. Otro elemento que debe tomarse en consideración es que el actual sistema de dependencia presenta al menos la ventaja de su simplicidad. Al considerar posibles sistemas alternativos no debe de perderse de vista el hecho de que la simplicidad es una de las principales ventajas del sistema de Madrid, a la que no debería renunciarse.

55. En la Parte II, las propuestas formuladas durante la elaboración del TRT han sido agrupadas en cinco categorías: dos de las propuestas (apartados B y D) entran en la categoría de mecanismos de ataque central propiamente dichos, habida cuenta de que conciernen a procedimientos *inter partes*, y las otras tres (apartados A, C y E) entrarían más bien en la categoría de sustitutos al ataque central. No obstante, estas tres últimas propuestas revisten interés por cuanto sugieren posibles alternativas.
56. De las distintas propuestas examinadas en la Parte II se desprende que las dos cuestiones principales que deben tomarse en consideración al diseñar un posible mecanismo de ataque central en ausencia del requisito de una marca de base son: i) la autoridad ante la que podría presentarse el ataque central (por vía de una acción de oposición o cancelación) y ii) los motivos en que debería fundamentarse dicho ataque central. Otros parámetros que cabe considerar son, en particular, el plazo del ataque central, los efectos del mismo, y las posibles vías de recurso.

#### **Autoridad ante la que Podría Presentarse el Ataque Central**

57. Respecto de la autoridad ante la que podría presentarse el ataque central, en las propuestas que figuran en la Parte II se consideraban dos opciones. De conformidad con la primera opción, el ataque central podía ser presentado ante las autoridades de una Parte Contratante designada en la que un nuevo registro internacional entrara en conflicto con un registro internacional anterior que surtiera efectos en dicha Parte Contratante, y la denegación de protección o la cancelación del registro internacional por parte de dichas autoridades traería como consecuencia la cancelación del registro internacional respecto de todas las demás Partes Contratantes designadas en las que existiera el mismo conflicto. Esta es la esencia de las propuestas descritas en el apartado B de la Parte II, bajo el título “Efecto extraterritorial de determinadas decisiones de denegación o de cancelación por las Partes Contratantes designadas”. Si el Grupo de Trabajo se decantase por esta opción, se plantearía la cuestión de si el ataque central podría tener lugar en cualquier Parte Contratante designada (véase la “propuesta de Bélgica”) o si debería restringirse la búsqueda de un foro de conveniencia, imponiéndose que, cuando la Parte Contratante o una de las Partes Contratantes de las que el titular del registro internacional reivindica que procede su derecho a presentar una solicitud internacional – la Parte Contratante en la que tiene su principal actividad comercial, o la Parte Contratante en la que es residente – se encuentra entre las Partes Contratantes designadas en las que existen los motivos que fundamentan el ataque central, éste debería ser presentado en dicha Parte Contratante, y únicamente si no se cumpliera este requisito, podría presentarse en otra Parte Contratante designada (véase la propuesta del primer proyecto del TRT). No obstante, incluso con esta restricción, se consideraba que el ataque central ante las autoridades de las Partes Contratantes designadas entrañaba demasiada incertidumbre para los titulares de registros internacionales y cabe dudar que pudiera garantizar el justo equilibrio de intereses que se pretende.
58. La segunda opción prevista era el ataque central mediante una oposición al registro internacional, ante juntas de oposición constituidas en la OMPI, cuyo funcionamiento fuera independiente y cuyas decisiones no estuvieran sujetas a ningún tipo de instrucciones – es decir, juntas similares a las Juntas de Apelación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Si el Grupo de Trabajo se decantase por esta opción, habría que determinar, en particular, qué autoridad se encargaría de nombrar a los miembros de la junta (por ejemplo, el Director General de la OMPI); la composición de las juntas y el modo en que tomarían sus decisiones (por ejemplo, por mayoría de votos en juntas compuestas por tres miembros), si los procedimientos ante las juntas se harían únicamente por escrito (es de suponer que se optara por la vía electrónica) o comprenderían audiencias de las partes y, en función de la carga de trabajo de las juntas – que dependería a su vez del tipo de casos sobre los que debieran pronunciarse (es decir, en función de los motivos de oposición que se decidiesen) – el número de juntas necesarias, el número de miembros del personal de apoyo, los costos estimados de las operaciones de las juntas y quién debería costearlos.

59. A fin de contar con una idea aproximada de los recursos que serían necesarios, una junta estaría compuesta probablemente por tres personas de grado P5, con tres asistentes jurídicos de grado P3 a P4, y tres miembros del personal de apoyo de las categorías generales. Obviamente, deberán tomarse asimismo en consideración gastos generales administrativos. El número de oposiciones que pudiera tramitar una junta de este tipo en un año dependería del tipo y de la complejidad de los casos que se le presentasen. Cabe esperar que el costo unitario de la oposición corriera a cargo del oponente, en forma de una tasa de oposición.
60. Otra alternativa planteada durante la sexta serie de reuniones del Grupo de Trabajo era la creación, probablemente en el marco del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de un mecanismo de solución alternativa de controversias (ADR), con árbitros especializados o paneles de expertos, cuyas decisiones serían vinculantes para la Oficina Internacional y serían aceptadas de antemano tanto por el solicitante internacional al presentar su solicitud internacional como por el oponente o demandante al presentar su oposición o demanda. El Reglamento del mecanismo de solución alternativa de controversias podría inspirarse en el Reglamento relativo a la gestión de controversias en vigor en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP). Las cuestiones sobre las que deberían pronunciarse los árbitros o los paneles de expertos deberían estar claramente definidas en el Tratado y su Reglamento. A medida que sea necesario, se podrá establecer una lista específica de árbitros con una amplia base geográfica.
61. Una ventaja de esta última opción consistiría en aprovechar la infraestructura y la experiencia en materia de gestión de arbitraje adquiridas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, utilizando la comunicación electrónica, y respetando plazos breves<sup>31</sup>. Por lo que respecta a los costos, cabe observar que la tasa fijada actualmente por la OMPI para una demanda en virtud de la UDRP (que no concierna a más de cinco nombres de dominio) es de 1.500 dólares de los EE.UU. para un caso decidido por un solo miembro de un panel de expertos y 4.000 dólares de los EE.UU. para un caso decidido por tres miembros de un panel de expertos.

#### **Motivos en los que Debería Fundamentarse el Ataque Central**

62. Entre los motivos que fundamentarían el ataque central (o el examen sustantivo *ex officio* en cuanto sustituto del ataque central), expuestos en las propuestas que figuran en la Parte II del presente documento, se encuentran los siguientes:
- i) la marca objeto de la solicitud internacional o el registro internacional es idéntica o similar [variantes: visualmente similar a, o sustantivamente similar a] la marca objeto de un registro internacional anterior, respecto de productos y servicios idénticos o similares;
  - ii) la marca es idéntica o visualmente similar a un término “generalmente aceptado como término genérico en el comercio internacional” respecto de los productos y servicios concernidos;
  - iii) la marca es “obviamente” contraria a la moralidad o al orden público;
  - iv) la marca no es apta para el registro, en virtud del Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París;
  - v) el solicitante no goza del derecho de presentar una solicitud internacional.
63. Entre otros motivos expuestos, aunque descartados por los defensores de las propuestas figuraban el conflicto con una marca notoriamente conocida (Artículo 6<sup>bis</sup> del Convenio de París) y las solicitudes de mala fe.

---

<sup>31</sup> Normalmente, el procedimiento en virtud de la UDRP es completado en los dos meses posteriores a la fecha de recepción de la demanda por parte de la OMPI.

64. Esta lista de motivos pone de manifiesto el esfuerzo por identificar situaciones que, con toda probabilidad, podrían conducir a una denegación del registro internacional en todas las Partes Contratantes designadas, así como a impedir la presentación abusiva de solicitudes internacionales. No obstante, si el Grupo de Trabajo se decantase por la opción del ataque central en lugar de las juntas de oposición constituidas en la OMPI o un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias, el ataque central debería basarse únicamente en motivos que no implicasen un fallo que podría basarse en circunstancias específicas únicamente de una jurisdicción determinada y, en particular, en la percepción de dicha jurisdicción por parte del público pertinente. Esto excluiría el riesgo de confusión con una marca anterior, así como la posibilidad de conflicto con una marca notoriamente conocida; ello concierne asimismo al carácter genérico; al respeto de la moralidad y el orden público, así como al Artículo 6ter del Convenio de París por lo que respecta a los escudos de armas, las banderas, otros emblemas, las abreviaciones y nombres de organizaciones intergubernamentales internacionales, así como signos y punzones oficiales de control y de garantía<sup>32</sup>.
65. Si se descartan los motivos mencionados en el párrafo anterior<sup>33</sup>, quedarían tres motivos posibles, de los siete mencionados en los párrafos 62 y 63, a saber:
- i) la marca objeto de la solicitud internacional o el registro internacional es *idéntica* a la marca objeto del registro internacional anterior respecto de productos y servicios *idénticos*;
  - ii) el registro internacional fue presentado de mala fe;
  - iii) el solicitante no gozaba del derecho a presentar una solicitud internacional.
66. Por lo que respecta al motivo mencionado en el punto i), cabe observar que el hecho de que la marca sea idéntica a una marca anterior respecto de productos y servicios idénticos impide su registro y puede constituir un motivo de cancelación del registro en todas las jurisdicciones. No es necesario demostrar la posibilidad de que induzca a error. Obviamente, las prácticas de las Oficinas y la jurisprudencia difieren ligeramente de una jurisdicción a otra por lo que respecta a la evaluación o la interpretación que debe darse al concepto de identidad, tanto por lo que respecta a las marcas en conflicto como a los productos y servicios concernidos. No obstante, se considera que se trata de un motivo de denegación de la solicitud internacional o de cancelación del registro internacional que podría ser tramitada por una junta de oposición constituida en la OMPI o por un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias.

---

<sup>32</sup> De conformidad con el párrafo 1.c) del Artículo 6ter, ningún país de la Unión de París podrá ser obligado a rehusar el registro de los emblemas, nombres, etc. cuando dicho registro “no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas y nombres, o si dicho [...] registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización”. Varios países miembros de la Unión de París cuentan con disposiciones similares en su legislación de marcas. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 6ter, “La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar”.

<sup>33</sup> Incluido el Artículo 6ter, si bien cabría la posibilidad de conservar como motivo que fundamente el ataque central, el conflicto con un signo protegido en virtud del Artículo 6ter.1)a) distinto de los signos y punzones oficiales de control y garantía, así como el conflicto con dichos signos y punzones y con signos protegidos en virtud del Artículo 6ter.1)b) cuando, siendo los signos y los productos concernidos idénticos, pueda haber la posibilidad de que sean asociados o presten a confusión.

67. No obstante, cabe plantearse qué razones fundamentan que se tomen en consideración únicamente los conflictos con marcas objeto de registros internacionales anteriores y no con otras marcas anteriores en Partes Contratantes designadas. Con independencia de consideraciones prácticas, la “consideración de principio” que figura en el primer proyecto de TLT era que “únicamente las personas que han utilizado el Tratado deberán poder ampararse en el mismo contra una persona que también lo haya utilizado; en otros términos, una persona que no haya utilizado el Tratado (porque no se basa en una marca registrada internacionalmente) no debería poder gozar de beneficios derivados del mismo<sup>34</sup>. Independientemente del peso de estos argumentos, se sugiere al Grupo de Trabajo que examine si el motivo de ataque central que figura en el punto i) del párrafo 65 podría ofrecer una vía de recurso contra posibles abusos del sistema de registro internacional (y quizás incluso desalentarlos).
68. Otro posible motivo de ataque central destinado a impedir que las ventajas que ofrece el sistema de registro internacional sean explotadas de manera abusiva por lo que una delegación, durante la sexta serie de reuniones del Grupo de Trabajo, calificó de “malos actores”, podría ser la mala fe.
69. La mala fe es motivo de oposición o de cancelación de un registro de marcas en numerosas jurisdicciones. No obstante, no se dispone de una definición internacional de mala fe que sea aceptada generalmente, ni existen prácticamente definiciones en los planos nacional o regional, excepto las que se derivan de la jurisprudencia en jurisdicciones en las que existe la mala fe como motivo de oposición o cancelación. No obstante, el objetivo subyacente general consiste claramente en impedir la apropiación indebida de derechos de marcas por parte de personas sin escrúpulos, en violación de normas aceptadas de conducta comercial legítima y leal. Podría pronunciarse un fallo de mala fe cuando, por ejemplo, la marca haya sido presentada a fin de impedir que un tercero, con un interés legítimo en la marca, adquiera derechos sobre la misma, o cuando se produzca la apropiación de una marca próspera en otras jurisdicciones, a fin de obstaculizar la expansión comercial de un competidor, o crear confusión respecto de la fuente, la afiliación o el aval de los productos o servicios del solicitante<sup>35</sup>.
70. Se sugiere al Grupo de Trabajo que examine si la mala fe puede constituir un motivo de ataque central. De ser así, y siempre que se establezcan claramente los requisitos para un fallo de mala fe, las pruebas que deberán aplicarse para poder pronunciar ese fallo y el tipo de pruebas que podrán alegarse, la mala fe es un motivo de ataque central que podría someterse a la decisión de una junta de oposición constituida en la OMPI o a un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias.
71. Por lo que respecta a los posibles motivos de ataque central que figuran en el punto iii) del párrafo 65, a saber, la falta del derecho de presentar una solicitud internacional, a juzgar por la escasez de jurisprudencia al respecto, son raras las instancias ante las que se recusan registros internacionales invocando ese motivo. Esto podría obedecer, en gran parte, a la verificación que efectúan las Oficinas de origen sobre el derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional por su conducto. Tal como se reseña en el documento MM/LD/WG/8/2, el 72% de las Oficinas que respondieron al cuestionario cuyos resultados se analizan en dicho documento, indicaron que comprobaban el derecho del titular a

---

<sup>34</sup> Véase la página 104 del documento TRT/I/3. Asimismo, tal como se menciona en el párrafo 26 del presente documento, en el primer proyecto del TRT se especificaba que el ataque central podía basarse asimismo en un registro internacional cuya fecha fuera posterior a la del registro internacional atacado si el primer registro internacional gozaba de la antigüedad de un registro nacional idéntico cuya protección hubiera comenzado en una fecha anterior que la del registro internacional atacado, y se sobreentiende que, al determinar la antigüedad de un registro internacional en una Parte Contratante determinada, deberían tomarse en consideración todos los derechos de prioridad adquiridos en virtud del Artículo 4*bis* del Arreglo o del Protocolo.

<sup>35</sup> Para consultar más ejemplos de circunstancias que podrían conducir a que se pronunciara un fallo de mala fe, véanse las páginas 29 y siguientes del Anexo I al documento SCT/23/2.

presentar una solicitud internacional<sup>36</sup>. Cabe temer que, si dicho control desapareciera como consecuencia de la supresión del requisito de una marca de base, aumentaría el número de solicitudes internacionales presentadas por personas que no gozarían del derecho a hacerlo, habida cuenta de que no cumplen los requisitos relativos al establecimiento, el domicilio o la nacionalidad establecidos en el Arreglo y el Protocolo. Obviamente, el potencial de presentación abusiva disminuirá a medida que aumente el número de miembros de la Unión de Madrid pero, no obstante, se sugiere que el Grupo de Trabajo examine si la falta del derecho de presentar un registro internacional debería constituir un motivo de ataque central que pueda ser alegado ante una junta de oposición constituida en la OMPI o un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias.

72. Si bien nociones tales como la nacionalidad o el domicilio de una persona jurídica, o la interpretación de lo que constituye un establecimiento industrial o comercial real y efectivo puede variar significativamente de una jurisdicción a otra, las juntas de oposición internacionales o los paneles de solución alternativa de controversias deberían poder encontrar orientaciones suficientes en el Derecho internacional privado y en el Derecho mercantil internacional para elaborar principios aceptables y pruebas destinadas a determinar si un solicitante goza o no del derecho de presentar una solicitud internacional en virtud del tratado aplicable. Deberá abordarse asimismo la cuestión de a quién compete la carga de la prueba. Una posible solución podría encontrarse en lo expuesto en el párrafo 47 del presente documento.

#### **Plazo del Ataque Central**

73. Si se optara por el ataque central ante las autoridades de una Parte Contratante designada – sobre la base de cualquiera de los motivos que figuran en los párrafos 62 y 63 del presente documento – es de suponer que estuviera sujeto a un plazo, al igual que sucede actualmente con la dependencia de la marca de base, aunque no tendría necesariamente que limitarse a un plazo de cinco años<sup>37</sup>.
74. Por otra parte, si se optara por el ataque central ante una junta de oposición internacional o un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias, cabría preguntarse si se podría asimismo, dependiendo de los motivos de ataque central que se conserven, considerar la posibilidad de establecer un procedimiento de oposición con anterioridad al registro. Suponiendo, por ejemplo, que se conserve como motivo de oposición el conflicto con un registro internacional idéntico anterior respecto de productos y servicios idénticos, resultaría conveniente contar con un procedimiento que permitiera hacer oposición a la solicitud internacional con anterioridad al registro, a fin de ahorrar a la parte oponente la presentación de oposiciones precautorias paralelas en las Partes Contratantes designadas donde el periodo de oposición comience inmediatamente después, o poco después, de la publicación y notificación del registro internacional. Si se optara por un procedimiento de oposición a un registro con anterioridad a su etapa internacional, esto entrañaría, entre otras cosas, la publicación de la solicitud internacional antes de su registro. Asimismo, el periodo de oposición y la duración de los procedimientos de oposición deberían ceñirse a plazos estrictos, a fin de evitar que la tramitación de las solicitudes internacionales se prolongue excesivamente.

---

<sup>36</sup> Véase el párrafo [28] del documento MM/LD/WG/8/2, así como las respuestas a la pregunta 7 del cuestionario que figura en el Anexo I de dicho documento.

<sup>37</sup> El periodo de dependencia de cinco años fue decidido en la Conferencia de Niza como compromiso entre las delegaciones que preconizaban un periodo de tres años y las que preconizaban un periodo de siete años.

### **Efectos del Ataque Central**

75. En el sistema actual de dependencia del registro internacional de la marca de base, el ataque central entraña la cancelación del registro internacional respecto de todas las Partes Contratantes designadas, independientemente de si existen o no, en una Parte Contratante determinada los motivos o circunstancias que condujeron a la denegación o la cancelación de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina actúa como Oficina de origen.
76. En los mecanismos de ataque central examinados durante la elaboración del TRT, se estableció la diferencia entre los efectos del ataque central basado en los llamados “motivos absolutos” (por ejemplo, carácter genérico, respeto de la moralidad o el orden público, el Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París o la falta del derecho de presentar solicitudes) y el ataque central basado en un conflicto con un registro internacional anterior. Por lo que respecta al ataque central basado en motivos absolutos para la denegación o la cancelación del registro, se sobreentiende que los efectos deberían aplicarse en todas las Partes Contratantes designadas, es decir, que el registro internacional debería ser cancelado respecto de todas ellas. Por otra parte, el ataque central basado en un conflicto con un registro internacional anterior, podría entrañar la cancelación del registro internacional atacado únicamente respecto de las Partes Contratantes designadas donde el registro internacional empededor haya surtido efectos asimismo para los mismos productos y servicios y sea asimismo anterior al registro internacional atacado. No obstante, por simple que pueda parecer en principio, la aplicación práctica plantea varios problemas. Por ejemplo, cabe preguntarse qué ocurriría si, con anterioridad a una decisión que entrañe la cancelación del registro internacional tras un ataque central, se haya llegado a una decisión contraria, con base a los mismos motivos, en una Parte Contratante designada concernida.
77. Las cuestiones de aplicación deberán ser abordadas en el momento oportuno pero, llegados a este punto, cabe aclarar que, independientemente del mecanismo de ataque central que se conserve, el único efecto de la decisión de la autoridad ante la que se presentará el ataque central (ya se trate de la autoridad de una Parte Contratante designada, una junta de oposición internacional o un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias) debería ser la denegación de la solicitud internacional o la cancelación del registro internacional (parcial o total), pero en ningún caso las decisiones de dicha autoridad tendrán un efecto vinculante para las autoridades administrativas o judiciales de cualquier (otra) Parte Contratante designada en cualquier procedimiento en curso o subsiguiente ante dichas autoridades.

### **Vías de Recurso**

78. Independientemente de que el ataque central sea presentado ante las autoridades de una Parte Contratante designada (mediante una acción de oposición o de cancelación), con las posibilidades de recurso usuales que establece la legislación de dicha Parte Contratante, o ante un órgano internacional o un panel creado en el marco de un procedimiento de solución alternativa de controversias, el titular del registro internacional cancelado debería poder transformar su registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, tal como establece el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo de Madrid. Asimismo, tal como se consideró durante la elaboración del TRT, podría introducirse una disposición que permitiera a los registros nacionales o regionales obtenidos por transformación volver a convertirse en designaciones en virtud del sistema de registro internacional.

## CONCLUSIÓN

79. En conclusión, cabe recordar que, tal como se indica en el párrafo 53, el presente documento no tiene por objeto debatir los méritos del ataque central sino, simplemente, a petición del Grupo de Trabajo, considerar, al menos teóricamente, la posibilidad de establecer un mecanismo de ataque central, en ausencia del requisito de una marca de base. Por consiguiente, el presente documento debe considerarse como una contribución al examen de la propuesta de Noruega, realizado por el Grupo de Trabajo en su sexta serie de reuniones y, si bien está destinado a facilitar el examen, por parte del Grupo de Trabajo, de la viabilidad de diseñar un mecanismo de ataque central en ausencia del requisito de una marca de base, su objeto no consiste en pronunciarse sobre la cuestión general de la utilidad o la inutilidad de mantener cierto tipo de ataque central en circunstancias en que el registro internacional deje de ser dependiente de una solicitud o un registro nacional o regional de base. Por lo que a esto respecta, en el documento se plantean varias cuestiones que precisan ser examinadas con particular atención.
80. En primer lugar, tal como se sugiere en el párrafo 53 del presente documento, se sugiere que el Grupo de Trabajo intente determinar, como paso preliminar al examen de los mecanismos de ataque central potenciales, si el sistema actual de ataque central garantiza un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de registros internacionales y los intereses de terceros, a fin de explicar en detalle cuáles serían precisamente los objetivos de un potencial mecanismo de ataque central alternativo, así como examinar medios alternativos para alcanzar dichos objetivos.
81. En segundo lugar, si bien existen numerosos documentos sobre los méritos y deméritos del ataque central, no se dispone de pruebas contundentes sobre la utilización real del ataque central en su forma actual, y su incidencia real. En los párrafos 10 a 16 y en el Anexo al presente documento figura un análisis de los datos estadísticos que la Oficina Internacional compiló a partir de inscripciones en el Registro Internacional. Ahora bien, tal como se señala en los párrafos 15 y 16, los datos disponibles permitieron únicamente sacar conclusiones parciales. La Oficina Internacional no disponía de dos informaciones esenciales que hubieran podido facilitar una comprensión más amplia de la incidencia real del ataque central: la primera es la indicación de si la cesación de los efectos de cualquier marca de base son, o no, el resultado de procedimientos *inter partes* (es decir, si son, o no, resultado de un ataque central propiamente dicho); la segunda información es información estadística sobre el número de solicitudes nacionales o regionales presentadas tras su transformación, en virtud del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo.
82. En virtud de la Regla 22 del Reglamento Común, donde, de conformidad con el Artículo 6.3) del Arreglo o el Artículo 6.3) del Protocolo, la protección resultante de un registro internacional ya no podrá ser invocada (total o parcialmente) como consecuencia de la dependencia de la marca de base, la Oficina de origen deberá enviar una notificación a la Oficina Internacional en consecuencia, en la que se indiquen, entre otras cosas, los “hechos y decisiones” que afectan a la solicitud de base, el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base. No obstante, el análisis de las notificaciones recibidas en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común, no permitió, en la mayoría de los casos, determinar si la causa de la cesación de los efectos era, o no, el ataque central – por ejemplo, en la notificación podía indicarse que se había retirado la solicitud de base, pero no cabía determinar si había sido retirada como consecuencia de objeciones planteadas por la Oficina *ex officio*, o si había sido retirada como consecuencia de la presentación de una oposición. Por lo que respecta a la transformación, no existe disposición alguna en el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo ni en el Reglamento Común que establezca el envío de una notificación a la Oficina Internacional por las Partes Contratantes designadas.

83. Si el Grupo de Trabajo así lo deseara, la Oficina Internacional podría compilar estadísticas adicionales donde se desglosasen las cesaciones de los efectos en función de que sean, o no, resultado de un ataque central propiamente dicho. Para ello, las Oficinas tendrían que convenir en incluir en sus notificaciones en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común (o en adjuntarlas a las mismas), durante un periodo determinado, una indicación en el sentido de que los hechos o decisiones que condujeron a la notificación son, o no, consecuencia, o se derivan, de procedimientos *inter partes*. Evidentemente, esto no tomaría en cuenta los ataques centrales “ocultos” (por ejemplo, la limitación voluntaria de la lista de productos y servicios en un registro de base bajo la amenaza de una acción de cancelación), pero permitiría evaluar más precisamente el número de ataques centrales reales.
84. Del mismo modo, la Oficina Internacional podría compilar estadísticas sobre la transformación, si las Oficinas suministrasen a la Oficina Internacional, durante un periodo aún por determinar, listas de números de los registros internacionales que han sido objeto de una solicitud nacional o regional al amparo del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo de Madrid.
85. A modo de observación final, cabe destacar que, tal como figura en el párrafo 54 del presente documento, el principal atractivo del Sistema de Madrid radica en la simplicidad y la eficiencia en el costo del procedimiento de registro internacional. Es más, es discutible que la supresión del requisito de una marca de base contribuya de manera significativa a alcanzar dicho objetivo. No obstante, se solicita al Grupo de Trabajo que considere las repercusiones que entrañaría a largo plazo para el Sistema de Madrid, en términos de eficacia, economía y simplicidad, la introducción de un nuevo mecanismo destinado a mantener un procedimiento de ataque central y, en particular, si las ventajas que aportaría al usuario la introducción de dicho mecanismo, en ausencia del requisito de una marca de base, podrían compensar ulteriormente la inevitable complejidad adicional, así como otras desventajas potenciales para el Sistema de Madrid.

*86. Se invita al Grupo de Trabajo a que examine el presente documento e indique si desea, y en caso afirmativo, de qué modo, proseguir el examen de cualquiera de las cuestiones que en él se abordan, en el marco del examen de la propuesta de Noruega.*

[Sigue el Anexo]

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES INSCRITOS EN LOS AÑOS 2000 A 2003 Y LOS PRIMEROS 10 MESES DE 2004, RESPECTO DE LOS CUALES SE HABÍA INSCRITO UNA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE EN EL REGISTRO INTERNACIONAL ANTES DE FINALES DE OCTUBRE DE 2009**

En los cuadros que figuran en el presente Anexo,

- en la columna A se indican las Partes Contratantes concernidas, mediante el código ST.3 de dos letras (disponible en la siguiente dirección del sitio Web de la OMPI: <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf>);
- en la columna B figura, para cada Parte Contratante concernida, el número de registros internacionales inscritos en el año que se indica en la parte superior del cuadro;
- en la columna C figura el número de registros internacionales de la columna B basados en una solicitud nacional o regional;
- en la columna D figura el número de registros internacionales de la columna B basados en un registro nacional o regional;
- en la columna E figura el número de registros internacionales de la columna B respecto de los que se inscribió una notificación de cesación de los efectos en el Registro Internacional, antes de finales de octubre de 2009;
- en la columna F figura, expresada en porcentaje, la proporción entre las cifras de las columnas E y B;
- en la columna G figura el número de cesaciones de los efectos de la columna E que son cesaciones totales de los efectos;
- en la columna H figura, expresada en porcentaje, la proporción entre las cifras de las columnas G y B;
- en la columna I figura el número de cesaciones de los efectos de la columna E que son únicamente cesaciones parciales de los efectos (es decir, en las que únicamente se ve afectada una parte de los productos y servicios concernidos);
- en la columna J figura, expresada en porcentaje, la proporción entre las cifras de las columnas I y B;
- en la columna K figura el número de cesaciones de los efectos de la columna E cuya base para el registro internacional concernido era una solicitud nacional o regional;
- en la columna L figura, expresada en porcentaje, la proporción entre las cifras de las columnas K y C;
- en la columna M figura el número de las cesaciones de los efectos de la columna E cuya base para el registro internacional concernido era un registro nacional o regional;

- en la columna N figura, expresada en porcentaje, la proporción entre las cifras de las columnas M y D;
- en la columna O figura el número de designaciones que, como resultado de las cesaciones de los efectos de la columna E, podrían haber sido objeto de transformación en virtud del Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo.

[Siguen los Cuadros]







2000														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
MK	8		8											
NO	155	124	31	15	9,67	12	7,74	1	0,64	15	12,09			101
PL	172	6	166											
PT	282	2	280	3	1,06	3	1,06					3	1,07	2
RO	28	1	27											
RU	126	1	125	2	1,58	1	0,79	1	0,79			2	1,6	33
SE	433	333	100	45	10,39	33	7,62	12	2,77	43	12,91	2	2	545
SG	1		1											
SI	89	1	88	1	1,12	1	1,12					1	1,13	
SK	106		106	1	0,94	1	0,94					1	0,94	
TR	152	54	98	4	2,63	4	2,63			3	5,55	1	1,02	79
UA	7		7											
VN	3		3											
YU	13		13											
Total	22.968	1.425	21.543	553	2,41%	201	0,88%	350	1,52%	204	14,32%	349	1,62%	7.353







2001														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
TR	192	69	123	3	1,56	2	1,04	1	0,52	3	4,34			18
UA	15	1	14											
VN	6		6											
YU	36		36	2	5,55	2	5,55					2	5,55	20
Total	23.985	1.755	22.230	617	2,57%	191	0,80%	422	1,76%	238	13,56%	379	1,70%	8.368







2002														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
TR	419	168	251	5	1,19	3	0,71	2	0,47	3	1,78	2	0,79	82
UA	20	1	19											
VN	15		15											
YU	86		86	2	2,32	2	2,32					2	2,32	15
Total	22.239	1.753	20.486	603	2,71%	209	0,94%	394	1,77%	209	11,92%	394	1,92%	7.680





2003														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
KR	35	21	14	9	25,71	4	11,42	5	14,28	8	38,09	1	7,14	42
KZ	39		39											
LI	87		87	1	1,14	1	1,14					1	1,14	10
LT	75	51	24	1	1,33			1	1,33	1	1,96			5
LV	66	6	60	1	1,51			1	1,51			1	1,66	3
MA	45		45											
MC	38		38											
MD	50		50											
MK	10		10											
NO	150	118	32	13	8,66	7	4,66	6	4	11	9,32	2	6,25	136
PL	269	13	256											
PT	150	1	149											
RO	34		34											
RU	355	4	351											
SD	1		1											
SE	355	240	115	18	5,07	11	3,09	7	1,97	14	5,83	4	3,47	229
SG	65	41	24	6	9,23	4	6,15	2	3,07	6	14,63			26

2003														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
SI	126		126	2	1,58	2	1,58					2	1,58	
SK	142		142	2	1,4	2	1,4					2	1,4	
SM	9		9											
TJ	1		1											
TR	408	194	214	20	4,9	12	2,94	8	1,96	19	9,79	1	0,46	273
UA	49	4	45											
US	34	21	13	14	41,17	7	20,58	7	20,58	13	61,9	1	7,69	131
UZ	1		1											
VN	25		25											
YU	101		101											
Total	21.851	1.904	19.947	609	2,79%	187	0,86%	421	1,93%	217	11,40%	392	1,97%	8.150

De enero a octubre de 2004														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
AL	1		1											
AM	5		5											
AN	2		2											
AT	839	5	834	32	3,81	10	1,19	22	2,62	2	40	30	3,59	375
AU	383	236	147	23	6	9	2,34	14	3,65	20	8,47	3	2,04	145
AZ	1		1											
BA	16		16											
BG	177		177											
BX	1.708	26	1.682	58	3,39	20	1,17	38	2,22	7	26,92	51	3,03	532
BY	19	1	18											
CH	1.515		1.515	49	3,23	18	1,18	31	2,04			49	3,23	558
CN	658	74	584	1	0,15	1	0,15					1	0,17	41
CU	1		1											
CY	2		2											
CZ	409		409	5	1,22	3	0,73	2	0,48			5	1,22	26
DE	3.987	45	3.942	187	4,69	55	1,37	132	3,31	9	20	178	4,51	3.017



De enero a octubre de 2004														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
IT	1.592	87	1.505	1	0,06	1	0,06					1	0,06	2
JP	397	224	173	58	14,6	19	4,78	39	9,82	51	22,76	7	4,04	756
KG	1		1											
KR	70	51	19	22	31,42	11	15,71	11	15,71	21	41,17	1	5,26	151
KZ	13		13											
LI	54		54											
LT	47	37	10	6	12,76	4	8,51	2	4,25	6	16,21			38
LV	61	7	54	3	4,91	3	4,91			2	28,57	1	1,85	11
MA	41		41											
MC	35		35											
MD	18		18											
MK	7		7											
NO	124	99	25	20	16,12	11	8,87	9	7,25	20	20,2			140
PL	249	9	240											
PT	115	1	114	1	0,86			1	0,86			1	0,87	25
RO	46		46	1	2,17	1	2,17					1	2,17	1

De enero a octubre de 2004														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parte Contratante	Registros internacionales	Basados en solicitudes	Basados en registros	Cesación de los efectos ("CE")	% de CE (Col.E/Col.B)	CE ("TCE") totales	% de TCE (Col.G/Col.B)	CE ("PCE") parciales	% de PCE (Col.I/Col.B)	CE basadas en solicitudes	% Col.K/Col.C	CE basadas en registros	% Col.M/Col.D	Designaciones transformables
RU	313	5	308	6	1,91	5	1,59	1	0,31			6	1,94	60
SE	309	203	106	20	6,47	10	3,23	10	3,23	17	8,37	3	2,83	257
SG	63	45	18	3	4,76	1	1,58	2	3,17	3	6,66			25
SI	109		109	1	0,91	1	0,91					1	0,91	
SK	110		110	2	1,81	2	1,81					2	1,81	1
SM	1		1											
TR	358	192	166	48	13,4	26	7,26	22	6,14	45	23,43	3	1,8	603
UA	56	8	48											
US	810	466	344	288	35,55	101	12,46	187	23,08	261	56	27	7,84	3.147
VN	11		11											
YU	43		43	3	6,97	3	6,97					3	6,97	6
Total	19.219	2.441	16.778	938	4,88%	348	1,81%	590	3,07%	529	21,67%	409	2,44%	11.132

[Fin del Anexo y del documento]