

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

**Decimotercera reunión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2015**

ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID SOBRE LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Se recuerda que, en su duodécima reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante "el Grupo de Trabajo") solicitó a la Oficina Internacional que realizara una encuesta sobre las opiniones de los usuarios del Sistema de Madrid sobre el principio de dependencia y cuestiones conexas, para que el Grupo de Trabajo entendiera mejor las ventajas y desventajas prácticas que la dependencia presenta para los usuarios.
2. A raíz de esa solicitud, la Oficina Internacional redactó un cuestionario que se publicó en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid con el fin de recabar comentarios al respecto. En la versión final del cuestionario se tuvieron en cuenta las aportaciones realizadas por varias Oficinas de miembros de la Unión de Madrid y por representantes de distintas organizaciones de usuarios.
3. La versión final del cuestionario constó de cuatro partes. La primera se concibió para recabar información retrospectiva de los participantes a fin de validar la pertinencia de la muestra. Mediante la segunda parte se procuró recopilar información sobre la experiencia de los usuarios con la dependencia, en particular, con el ataque central, y solicitar su opinión sobre la posibilidad de limitar o eliminar la dependencia. La tercera parte sirvió para indagar si la utilización del Sistema de Madrid para obtener protección para marcas en caracteres distintos de los que se utilizan en el país de origen plantea un obstáculo adicional a los usuarios. Finalmente, la última parte versó sobre el uso de la transformación, procurando determinar el grado de satisfacción de los usuarios con ese mecanismo.

4. La Oficina Internacional llevó a cabo una encuesta por Internet, de forma anónima, en español, francés e inglés, entre el 18 de mayo y el 7 junio 2015 (las preguntas de la encuesta se reproducen en el Anexo II del presente documento). La Oficina Internacional envió una invitación a participar en la encuesta a unas 10.000 direcciones de correo electrónico correspondientes a titulares de registros internacionales, representantes y usuarios de los servicios que la OMPI presta por Internet. Además, se envió una comunicación a las Oficinas de todos los miembros de la Unión de Madrid y a varias organizaciones de usuarios, en la que se solicitó su apoyo para promover la encuesta. Gestionó los aspectos técnicos de la encuesta MBeeM, una empresa con sede en Suiza que se especializa en investigación y tratamiento de datos, ya contratada por la OMPI para otras encuestas entre usuarios.

5. El objetivo de la encuesta solicitada por el Grupo de Trabajo en su reunión anterior fue consultar a las partes interesadas para obtener sus opiniones con el fin de tomar una decisión fundamentada acerca del futuro de la dependencia. El objetivo de la encuesta se logró, pues fue posible recabar las opiniones de una muestra amplia y sumamente representativa de usuarios del Sistema de Madrid.

PERTINENCIA DE LA MUESTRA

6. El sitio web en el que se publicó la encuesta recibió unas 5.000 visitas; respondieron el cuestionario completo 1.331 usuarios, mientras que unos 500 usuarios respondieron solo unas pocas preguntas. Este análisis tiene en cuenta únicamente las respuestas de los usuarios que respondieron el cuestionario completo; es decir que el tamaño de la muestra es de 1.331 usuarios del Sistema de Madrid que, casi en su totalidad, son titulares de registros internacionales o sus mandatarios. Las respuestas recibidas al cuestionario (datos sin elaborar) pueden consultarse en el Foro Jurídico del Sistema de Madrid, en http://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/.

7. La muestra se corresponde con la diversidad geográfica del Sistema de Madrid. El 81 por ciento de los usuarios indicó como país de origen un Estado miembro de la Unión de Madrid (véase el Anexo I, Gráfico I). Los 10 países más mencionados fueron, por orden de importancia, los Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Japón, España, Reino Unido, China y Australia. Esos países corresponden a las 10 Partes Contratantes que en 2014 presentaron el mayor número de solicitudes internacionales, sin considerar a la Unión Europea (véase el Anexo I, Cuadro I).

8. Asimismo, la muestra es sumamente representativa de los usuarios del Sistema de Madrid, ya sea como titulares de registros internacionales, o como mandatarios de los titulares. Una gran mayoría de encuestados indicó ser titular de registros internacionales o mandatario (véase el Anexo I, Cuadro II). La mayor parte de los usuarios de la muestra utiliza regularmente el Sistema de Madrid, puesto que una gran mayoría de ellos indicó ser titular o mandatario del titular de una cartera considerable de registros internacionales; el 43 por ciento de ellos indicó poseer en esas carteras entre 11 y 100 registros internacionales y el 27 por ciento más de 100 registros internacionales (véase el Anexo I, Cuadro III).

9. Un número importante de usuarios, el 35 por ciento, tiene experiencia con los efectos de la dependencia, pues informó haberse visto afectado por la cancelación total o parcial de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base (véase el Anexo I, Cuadro II). El 20 por ciento de los usuarios indicó además que esa cancelación se produjo a instancias de un tercero, mientras que el 27 por ciento informó otros motivos, por ejemplo, denegaciones de oficio o incumplimiento de un requisito de mantenimiento. Por otra parte, un número igualmente considerable de usuarios tiene experiencia con el ataque central; el 30 por ciento informó haber sido advertido acerca de la posibilidad de ataque central durante las negociaciones, y el 33 por ciento indicó haber iniciado un ataque central o haber advertido acerca de esa posibilidad.

10. Cabe recordar que, en promedio, el 8 por ciento de los registros internacionales se ve afectado por la inscripción de una cancelación total o parcial debido a la cesación de los efectos de la marca de base. Por ejemplo, de los 35.925 registros internacionales efectuados en 2009, 2.852 fueron cancelados, total o parcialmente, debido a la cesación de los efectos (véase el cuadro que figura a continuación).

Registros internacionales afectados por la inscripción de una cancelación total o parcial en virtud de la Regla 22 (cesación de los efectos)

| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Registros internacionales | 33.169 | 37.228 | 38.471 | 40.985 | 35.925 |
| Cancelación total o parcial en virtud de la Regla 22 | 2.338 | 2.803 | 3.514 | 3.306 | 2.852 |
| Porcentaje | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% |

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

11. A partir del análisis de las respuestas y los comentarios recibidos en la encuesta, las principales conclusiones pueden resumirse de la manera siguiente:

CONCLUSIÓN N° 1:

La cancelación de registros internacionales debido a la cesación de los efectos de la marca de base no es, la mayoría de las veces, consecuencia de un ataque central

12. La mayor parte de los usuarios que indicaron haberse visto afectados por la cancelación de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base también formuló comentarios acerca de las circunstancias que dieron lugar a esa cancelación. Los usuarios indicaron que la marca había dejado de surtir efectos por distintos motivos, por ejemplo, objeciones planteadas por la Oficina de origen durante el examen de la solicitud de base; acciones iniciadas por terceros contra el registro de la marca o negociaciones con terceros que llevaron a la limitación de los solicitud o el registro de base, en ambos casos, sin relación con un ataque central; o debido al incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del registro de base. Algunos usuarios manifestaron nunca haber estado en contacto con un episodio de ataque central, mientras que dos usuarios informaron haber estado en contacto con muy pocos casos que podrían ser considerados como ataque central.

CONCLUSIÓN N° 2:

Un número significativo de usuarios se pregunta si la dependencia es un mecanismo justo, considerando que disminuye el valor del Sistema de Madrid

13. Los usuarios se refirieron en términos muy negativos a los efectos de la dependencia, preguntándose si se trata de un mecanismo justo. Algunas de las palabras utilizadas para describir la cancelación del registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base fueron “sin sentido, injusta, injustificada, ilógica, inaceptable, problemática, antipática, sin objeto” y “casi hostil”. Los usuarios consideraron que la dependencia incrementa los costos de utilización del Sistema de Madrid, genera incertidumbre, destruye valor y conduce a la pérdida de derechos adquiridos.

14. Los usuarios señalaron que es injusto que haya requisitos o motivos, pertinentes tan solo en la Parte Contratante de la Oficina de origen, que afecten los derechos adquiridos en otras jurisdicciones, indicando que ello no estaría en sintonía con el Convenio de París. Por último, algunos usuarios dijeron que el riesgo asociado a la dependencia y la posibilidad de ataque central les lleva a evitar el uso del Sistema de Madrid o a no recomendarlo.

CONCLUSIÓN Nº 3:

Algunos usuarios utilizan el ataque central como un mero incentivo para inducir a los titulares de registros internacionales a entablar negociaciones, sin tener la intención ni los medios de llevar a cabo dicho ataque.

15. Tal como se indicó anteriormente, el 30 por ciento de los usuarios informó haber sido advertido de la posibilidad de sufrir un ataque central, mientras que el 33 por ciento informó haber iniciado un ataque central o haber advertido acerca de la posibilidad de iniciarlo.

16. En sus comentarios, los usuarios indicaron que en ninguno de los casos en los que fueron advertidos de la posibilidad de sufrir un ataque central, ese ataque se materializó, ya sea por no haber motivos para iniciar un ataque central o porque la cuestión se resolvió amigablemente.

17. Algunos usuarios manifestaron que, teniendo presente la dependencia, toman las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de ataque central. Unos pocos usuarios indicaron que perciben el ataque central como una amenaza vacía, considerando poco probable que realmente se lleve a cabo. Dos usuarios consideran que, de hecho, la longitud del procedimiento en determinadas Oficinas de origen y la posibilidad de transformación han quitado todo sentido al ataque central.

18. Por último, un pequeño número de usuarios dijo que considera el ataque central como una herramienta estratégica o un argumento eficaz para llevar a las partes a la mesa de negociación.

CONCLUSIÓN Nº 4:

La mayoría de los usuarios no considera la dependencia como una ventaja Sistema de Madrid

19. Respecto de la pregunta acerca de si consideran que la dependencia es una ventaja o una desventaja, el 58 por ciento de los usuarios considera que la dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid. Ese porcentaje puede desglosarse además en un 35 por ciento de usuarios que consideran que la dependencia es solo una desventaja y un 23 por ciento de usuarios que consideran que es una ventaja y una desventaja por igual. Si bien esa percepción negativa global de la dependencia se mantiene en todas las regiones, es significativamente más fuerte en Asia y en los Estados Unidos de América (véase el Anexo I, Cuadro VII).

20. Según se indicó más arriba, el 35 por ciento de los usuarios considera que la dependencia es solo una desventaja. Los usuarios consideraron que la dependencia, entre otras cosas, hace que un registro sea vulnerable e introduce incertidumbre; aumenta los costos de utilización del Sistema de Madrid y lo desequilibra a favor de terceros; anula decisiones ya tomadas por las Oficinas nacionales y pone en jaque el principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial; asimismo, da al Sistema de Madrid un carácter inflexible que no está en sintonía con las necesidades de los usuarios, que están obligados a mantener el registro de base aunque ya no lo necesiten. Finalmente, los usuarios indicaron que la dependencia constituye una clara desventaja, que desmotiva a los titulares que han

presentado una solicitud de base en una Oficina que impone requisitos muy estrictos porque es casi seguro que sus registros se verán afectados por la dependencia; por lo tanto, los usuarios se preguntaron si tiene sentido mantener la dependencia en el Sistema de Madrid.

21. El 23 por ciento de los usuarios consideró que la dependencia constituye una desventaja y una ventaja por igual; sin embargo, en sus comentarios, indicó que las desventajas de la dependencia superan a las eventuales ventajas. Los usuarios dijeron que la dependencia, en determinados casos, podría constituir un mecanismo eficiente de defensa contra la violación de las marcas, pero que la incertidumbre que introduce, junto con los costos adicionales que representa y sus profundas consecuencias, disuaden a los usuarios de utilizar el Sistema de Madrid.

22. Tan solo el 19 por ciento de los usuarios dijo que considera la dependencia como una ventaja. En su mayoría, los usuarios que consideraron que es una ventaja destacaron los posibles ahorros que derivarían de la dependencia para los terceros afectados porque, una vez que la marca de base haya cesado de surtir efecto, el registro internacional quedaría automáticamente cancelado sin ser necesario tomar medidas adicionales.

CONCLUSIÓN N° 5:

La mayoría de los usuarios está a favor de eliminar o de limitar la dependencia

23. El 62 por ciento de los usuarios que participaron en la encuesta está a favor de eliminar, suspender o limitar la dependencia. Las opiniones a favor de eliminar o limitar la dependencia se manifiestan con igual fuerza en todas las regiones (véase el Anexo I, Gráfico VIII).

24. Prácticamente el 30 por ciento de los usuarios está a favor de eliminar o suspender la dependencia por un período de prueba; el 20 por ciento sugiere acortar el período de la dependencia a tres años o menos; y el 12 por ciento de los usuarios considera que la dependencia debería aplicarse solo en determinados casos, a saber, a las solicitudes presentadas o los registros concedidos mediando mala fe probada.

25. El 28 por ciento de los usuarios se manifestó a favor de mantener la dependencia sin modificaciones, mientras que el 2 por ciento consideró que el período de dependencia debería ampliarse.

CONCLUSIÓN N° 6:

La gran mayoría de los usuarios indicó que, de eliminarse o limitarse la dependencia, estaría más dispuesta a utilizar el Sistema de Madrid o, en cualquier caso, no estaría menos dispuesta a utilizarlo.

26. El 86 por ciento de los usuarios que participaron en la encuesta manifestó que, de no existir la dependencia, estaría más dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid o, en cualquier caso, no estaría menos dispuesto a utilizarlo. De esos usuarios, el 52 por ciento declaró que utilizaría el Sistema de Madrid con la misma frecuencia y el 34 por ciento indicó que estaría más dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid. Solo el 5 por ciento de los usuarios dijo que, de no existir la dependencia, estaría menos dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid (véase el Anexo I, Gráfico IX).

27. El porcentaje de usuarios que, de no existir la dependencia, estaría más dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid es elevado en Asia (el 50 por ciento), los Estados Unidos de América (el 55 por ciento) y en el resto del mundo, salvo Europa (el 41 por ciento).

28. Los usuarios que dijeron que estarían más dispuestos a utilizar el Sistema de Madrid declararon que la dependencia es el motivo principal para no utilizar el Sistema o no recomendarlo a sus clientes. Por lo general, sostuvieron que la mayor seguridad jurídica resultante de la eliminación de la dependencia serviría de incentivo a los usuarios que temen el efecto “castillo de naipes”.

29. Los usuarios que, si bien desearían mantener la dependencia, estarían más dispuestos a utilizar el Sistema de Madrid, o no estarían menos dispuestos a utilizarlo, aunque la dependencia se eliminara o limitara, declararon que la dependencia no es el motivo principal por el que escogen o recomiendan el Sistema de Madrid. Indicaron que las dos características más valiosas del Sistema de Madrid en el que basan su decisión son la presentación centralizada de solicitudes y la gestión centralizada; por lo tanto, la dependencia o su eliminación no producirían efecto alguno sobre su utilización del Sistema de Madrid.

CONCLUSIÓN Nº 7:

El uso del Sistema de Madrid para proteger las marcas en caracteres distintos de los que se utilizan en el país de origen es una cuestión que atañe a los usuarios de todo el mundo

30. En promedio, el 20 por ciento de los usuarios reconoció haber presentado una solicitud nacional de registro de marca en un carácter distinto del que se utiliza en el país de origen con el solo fin de utilizar esa solicitud nacional como base para la presentación de una solicitud internacional. Más precisamente, el 19 por ciento de los usuarios de países en los que no se utilizan caracteres latinos y el 21 por ciento de los países en los que se utilizan caracteres latinos admitió haber actuado de esa forma (véase el Anexo I, Gráficos X y XI).

31. Por lo general, los usuarios indicaron que la fuerza del requisito de uso en el país de origen fue la consideración principal al ponderar esa opción. Los usuarios de países que imponen requisitos de uso más estrictos, o períodos más cortos para interponer acciones por falta de uso, no consideran que se trata de una opción viable. Además, al evaluar esa opción, los usuarios también consideraron, entre otras cosas, las prácticas de examen de la Oficina de origen, la probabilidad de cesación de los efectos de la marca de base dentro del período de dependencia o si las actividades de exportación serían consideradas como uso genuino.

32. Los usuarios, en particular de países que utilizan caracteres latinos, indicaron que las dificultades observadas, los riesgos y la incertidumbre asociados con esa estrategia incrementan los costos de utilización del Sistema de Madrid. En consecuencia, dijeron que prefieren presentar la solicitud directamente.

CONCLUSIÓN Nº 8:

La gran mayoría de usuarios no tiene una opinión sobre la transformación, un procedimiento que se utiliza raramente y que es considerado por algunos usuarios como costoso y difícil

33. La gran mayoría de usuarios, el 80 por ciento, respondió que nunca utilizó la transformación o bien no respondió a esa pregunta (véase el Anexo I, Gráfico XII). Solo el 20 por ciento de los usuarios informó haber usado alguna vez el procedimiento de transformación y el 7 por ciento indicó que dicho procedimiento le había planteado dificultades (véase el Anexo I, Gráfico XIII). Asimismo, los usuarios informaron que se les plantearon problemas en cada etapa del proceso, a saber, para entender la transformación, para presentar la petición y durante el procedimiento ante la Oficina nacional (véase el Anexo I, Gráfico XIV).

34. La mayoría de los usuarios, el 65 por ciento, no calificó su grado de satisfacción con el procedimiento de transformación. El 24 por ciento de los usuarios indicó que estaba conforme o muy conforme, mientras que el 11 por ciento expresó que estaba moderadamente conforme o disconforme.

35. El grado de satisfacción con el procedimiento de transformación estuvo influido por la experiencia de los usuarios con la Oficina nacional que tramitó el procedimiento. Algunos usuarios informaron de que algunas Oficinas brindaron mucha ayuda, explicando el procedimiento y guiando a los usuarios a través de todo el proceso. Otros informaron acerca de incoherencias en las prácticas y, en unos pocos casos, dijeron que algunas partes contratantes no habían sancionado legislación ni adoptado reglamentos o directivas para tramitar las peticiones de transformación. Los usuarios sugirieron que se utilicen directrices para velar por la coherencia en la aplicación, o bien se establezca un procedimiento centralizado para presentar la petición.

36. Por último, una abrumadora mayoría de usuarios mencionó los costes como el motivo principal para no escoger el procedimiento de transformación, aunque estuviera a su disposición. Los usuarios mencionaron los costes de presentación y todos los demás costes relacionados con la presentación directa, por ejemplo, la necesidad de representación, las traducciones y otros requisitos formales, así como los eventuales costes de procedimientos ulteriores y mantenimiento. Los usuarios también indicaron que el proceso de transformación es complicado, su resultado es incierto y, en determinados casos, es preferible o más sencillo simplemente presentar una nueva solicitud.

EL CAMINO A SEGUIR

37. Las conclusiones de la encuesta son claras; las cancelaciones de registros internacionales debido a la cesación de los efectos de la marca de base no son, en su mayoría, consecuencia de un ataque central. Ello guarda coherencia con las conclusiones que se desprendieron de la información recopilada sobre cesación de los efectos, ataque central y transformación, examinadas durante la undécima reunión del Grupo de Trabajo (véase el documento MM/LD/WG/11/4). Las conclusiones de la encuesta también sugieren que la advertencia acerca de la posibilidad de utilizar el ataque central, utilizada en las negociaciones, rara vez se materializa.

38. Conforme a esas conclusiones, la mayoría de los usuarios no considera que la dependencia sea una ventaja del Sistema de Madrid, y un número significativo de usuarios se pregunta si es un mecanismo justo, considerando que por existir la dependencia resulta menos interesante utilizar el Sistema de Madrid. En consecuencia, la mayoría de los usuarios está a favor de limitar o eliminar la dependencia.

39. De disminuir los efectos de la dependencia, el Sistema de Madrid sería más flexible e interesante, y esa medida llevaría a intensificar su uso. Respalda esa afirmación el 34 por ciento de los usuarios, que dijo que estaría más dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid si se eliminara o limitara la dependencia, en comparación con el reducido grupo de usuarios, el 5 por ciento, que declaró que en ese caso, estaría menos dispuesto a utilizar el Sistema.

40. Es evidente que el Sistema de Madrid es considerado por algunos de sus usuarios como rígido y poco atento a las necesidades empresariales modernas. Algunas características, como la necesidad de una marca de base, la dependencia, y la imposibilidad de designar el país de origen, se mencionan como obstáculos que impiden al Sistema de Madrid realizar su pleno potencial. Esa percepción se expresa en varios comentarios recibidos en la encuesta.

41. También es evidente que el Sistema de Madrid no es suficiente para algunos usuarios, por ejemplo, los que desean proteger sus marcas en países que utilizan caracteres distintos de los que se utilizan en el país de origen. La opinión prevalente es que esa cuestión concierne principalmente a los propietarios de marcas de los países en los que se utilizan caracteres no latinos. Sin embargo, conforme a las conclusiones de esta encuesta, esa cuestión también constituye un obstáculo para los propietarios de marcas de países que utilizan caracteres latinos.

42. Si bien la intención original de preservar la dependencia era dar a terceros un mecanismo eficaz de defensa, eso debe entenderse en el contexto del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Arreglo”), en el que rara vez se producía la cancelación de registros internacionales debido a la cesación de los efectos. Habida cuenta de que, en el marco del Arreglo, las solicitudes internacionales se basaban en registros nacionales, era muy poco probable que la marca cesara de tener efecto durante el período de dependencia, ya sea como resultado de un ataque central o por motivos ajenos, o no, al control del titular.

43. El Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominado en adelante “el Protocolo”) introdujo la posibilidad de presentar una solicitud internacional a partir de una solicitud nacional o regional, como un rasgo de flexibilidad que permitiría a los titulares asegurarse de que en las Partes Contratantes designadas el registro internacional surtiría efecto en una fecha anterior. Sin embargo, esa flexibilidad ha sido desgastada por la incertidumbre que resulta de la dependencia. En 1995, solo 114 registros internacionales fueron cancelados, total o parcialmente, debido a la cesación de los efectos de la marca de base (véase el documento MM/LD/WG/8/4). En 2014, ese número ha llegado prácticamente a 4.000; aproximadamente el 77 por ciento de esas cancelaciones ha sido producto de la cesación de los efectos de una solicitud de base.

44. La cancelación de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base ya no es un acontecimiento raro y excepcional. En promedio, atañe a un 8 por ciento de los registros internacionales, es decir, uno de cada 12. Eso concierne en particular a los titulares de las Partes Contratantes que imponen requisitos más estrictos para la presentación de solicitudes o el mantenimiento, lo que aumenta la probabilidad de una cancelación no relacionada con un ataque central, o aplican procedimientos más lentos, lo que prolonga el lapso de incertidumbre mucho más allá del período de dependencia. En esos casos, es posible que los titulares prefieran evitar el Sistema de Madrid, presentar directamente la solicitud y reivindicar la prioridad en virtud del Convenio de París.

45. Tras la realización de la encuesta, queda claro que los usuarios están decididamente a favor de eliminar, limitar o suspender los efectos de la dependencia. Las dos primeras opciones, eliminar o limitar la dependencia, conllevarían una modificación permanente de los Artículos 6 del Acuerdo y del Protocolo, lo que exigiría la convocatoria de una conferencia diplomática. Sin embargo, la tercera opción, es decir, suspender los efectos de la dependencia, es una decisión revocable que cae dentro del mandato de la Asamblea de la Unión de Madrid.

46. En su reunión anterior, el Grupo de Trabajo examinó una propuesta, contenida en el documento MM/LD/WG/12/4, en el sentido de suspender la operación del principio de dependencia mediante una decisión que debería tomar la Asamblea de la Unión de Madrid. Según se indica en ese documento, esa propuesta proporcionaría un enfoque flexible que permitiría a la Asamblea de la Unión de Madrid evaluar los efectos de un nuevo rasgo del Sistema de Madrid. A la luz de las conclusiones de la encuesta, convendrá que el Grupo de Trabajo examine nuevamente la propuesta contenida en el documento mencionado.

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

i) examinar el presente documento y formular comentarios al respecto; y

ii) proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre posibles medidas adicionales, como una recomendación a la Asamblea de

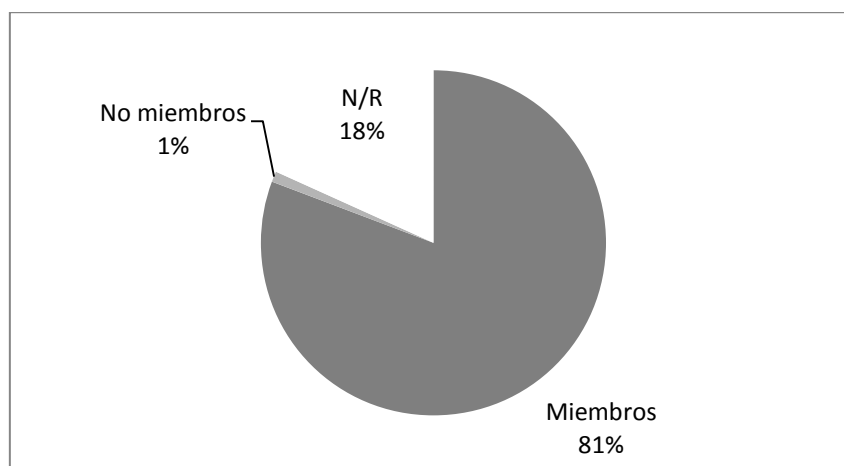
la Unión de Madrid, para suspender la operación de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 6 del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, según se propone en el documento MM/LD/WG/12/4 o se modifique de otra forma.

[Siguen los Anexos]

RECOPIACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS A LA ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID SOBRE LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA (JUNIO DE 2015)

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico I – Usuarios de los Estados miembros de la Unión de Madrid



Cuadro I – País de origen

| <i>Indique su país de origen</i> | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Estados Unidos de América | 121 | 9% |
| Alemania | 105 | 8% |
| Francia | 87 | 7% |
| Italia | 68 | 5% |
| Suiza | 59 | 4% |
| Japón | 58 | 4% |
| España | 58 | 4% |
| Reino Unido | 54 | 4% |
| China | 42 | 3% |
| Australia | 41 | 3% |
| Federación de Rusia | 31 | 2% |
| Países Bajos | 22 | 2% |
| Suecia | 21 | 2% |
| Dinamarca | 18 | 1% |
| Israel | 18 | 1% |
| Austria | 17 | 1% |
| Nueva Zelanda | 15 | 1% |
| Bélgica | 14 | 1% |
| Bulgaria | 12 | 1% |
| Polonia | 12 | 1% |
| Turquía | 12 | 1% |
| India | 10 | 1% |
| Noruega | 10 | 1% |
| Portugal | 10 | 1% |
| México | 9 | 1% |
| Finlandia | 8 | 1% |
| República de Corea | 8 | 1% |
| Hungría | 7 | 1% |
| Singapur | 7 | 1% |
| Viet Nam | 7 | 1% |
| Otros | 50 | 4% |
| Desconocido | 243 | 18% |
| TOTAL: | 1.331 | 100% |

Cuadro II – Perfil de usuario

| <i>Sírvase seleccionar una o más de las opciones siguientes</i> | |
|---|-------|
| Soy titular de registros internacionales o trabajo para una empresa que es titular de registros internacionales | 969 |
| Represento a clientes que son titulares de registros internacionales | 1.146 |
| Represento a una asociación de usuarios, académicos o profesionales del derecho | 822 |
| Utilizo la información inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, o puesta a disposición en productos de información, con fines gestión, de observancia u otros | 990 |
| Tengo otro tipo de interés en el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas | 851 |

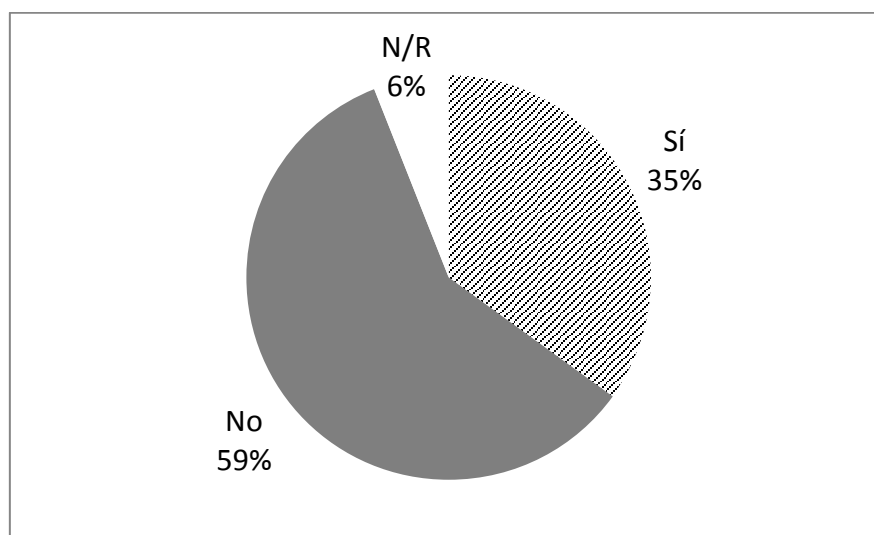
Cuadro III – Tamaño de la cartera de registros internacionales

| <i>¿Cuántos registros internacionales tiene usted o tienen los clientes que usted representa?</i> | | |
|---|-----|-----|
| 1 – 10 | 307 | 23% |
| 11 – 100 | 574 | 43% |
| Más de 100 | 357 | 27% |
| N.D. | 93 | 7% |

PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

Gráfico II – Cancelación debida a la cesación de los efectos

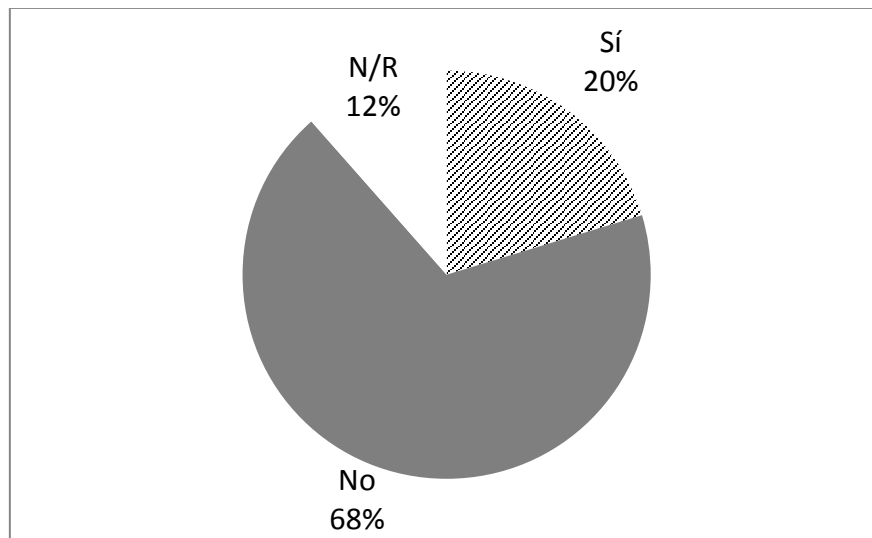
¿Ha sido alguno de sus registros internacionales, o de los registros internacionales de sus clientes, cancelado (total o parcialmente) porque la marca de base dejó de surtir efectos?



Total de respuestas: 1.241 sobre 1.331

Gráfico III – Cesación de los efectos debida a la acción de un tercero

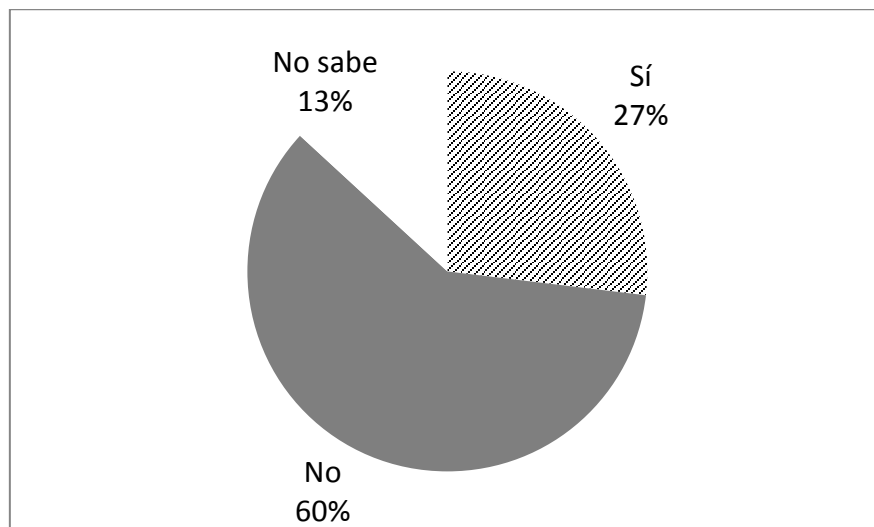
¿Fue alguno de dichos registros cancelado como resultado de la acción de un tercero contra la marca de base (también conocida como "ataque central")?



Total de respuestas: 1.178 sobre 1.331

Gráfico IV – Cesación de los efectos no debida a la acción de un tercero

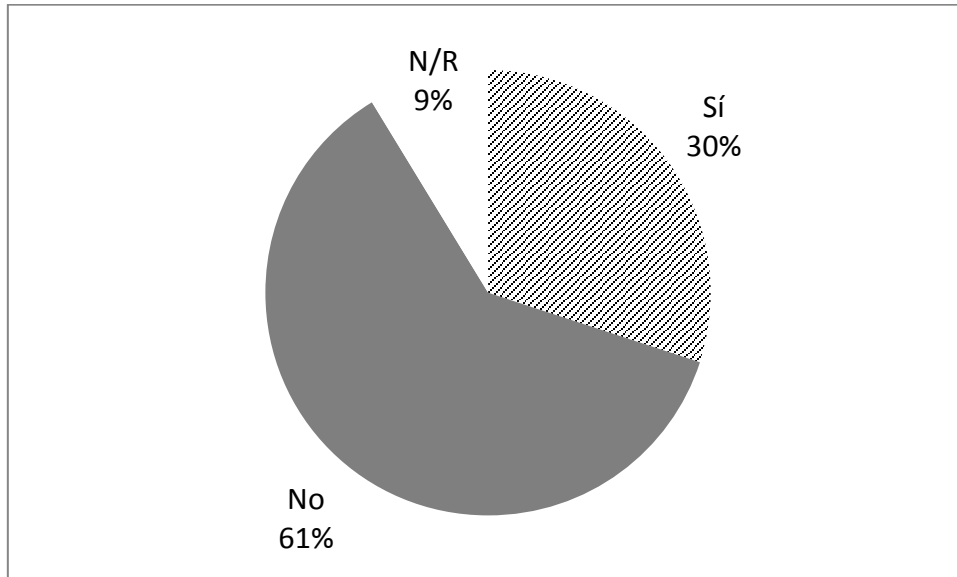
¿Fue alguno de dichos registros cancelado por otros motivos (por ejemplo, motivos absolutos de denegación)?



Total de respuestas: 1.156 sobre 1.331

Gráfico V – Ataque central utilizado como advertencia en negociaciones

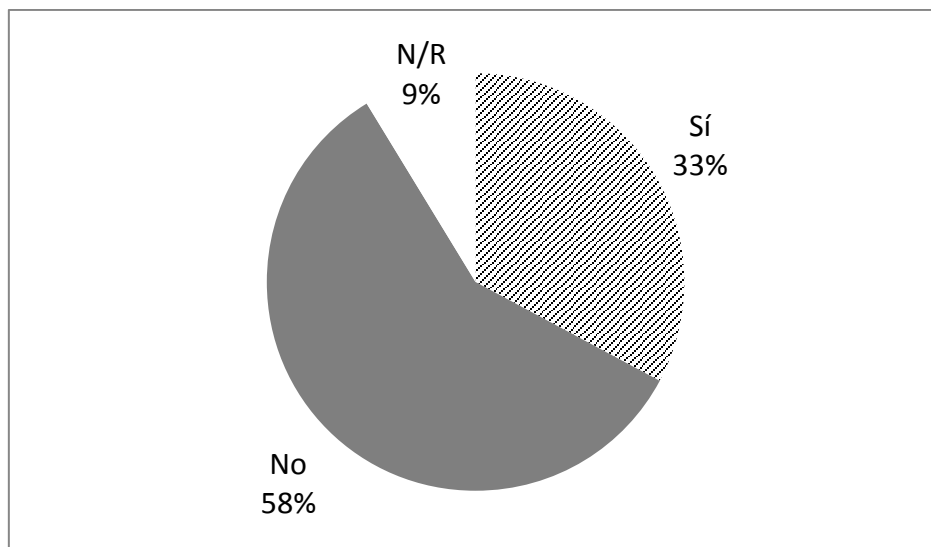
¿Como titular de un registro internacional, o como su representante, ha sido usted advertido por un tercero de la posibilidad de un ataque central?



Total de respuestas: 1.215 sobre 1.331

Gráfico VI – Ataque central iniciado o utilizado como advertencia en negociaciones

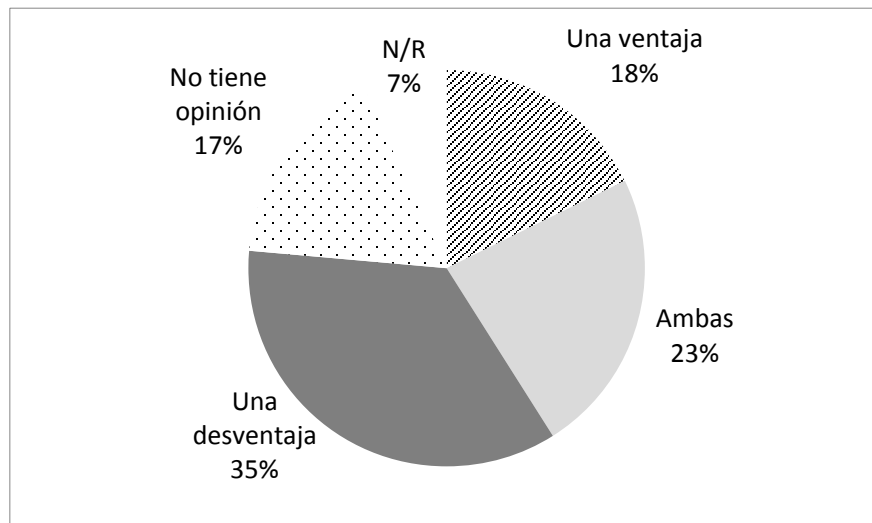
¿Ha iniciado usted un ataque central en calidad de tercero –o ha advertido que lo iniciaría– contra una marca de base con el propósito de que se cancele (total o parcialmente) el registro internacional?



Total de respuestas: 1.215 sobre 1.331

Gráfico VII –Percepción general de los efectos de la dependencia en el Sistema de Madrid

En términos generales, considera usted que el principio de dependencia es



Total de respuestas: 1.240 sobre 1.331

Panorama por regiones de la percepción de los efectos de la dependencia

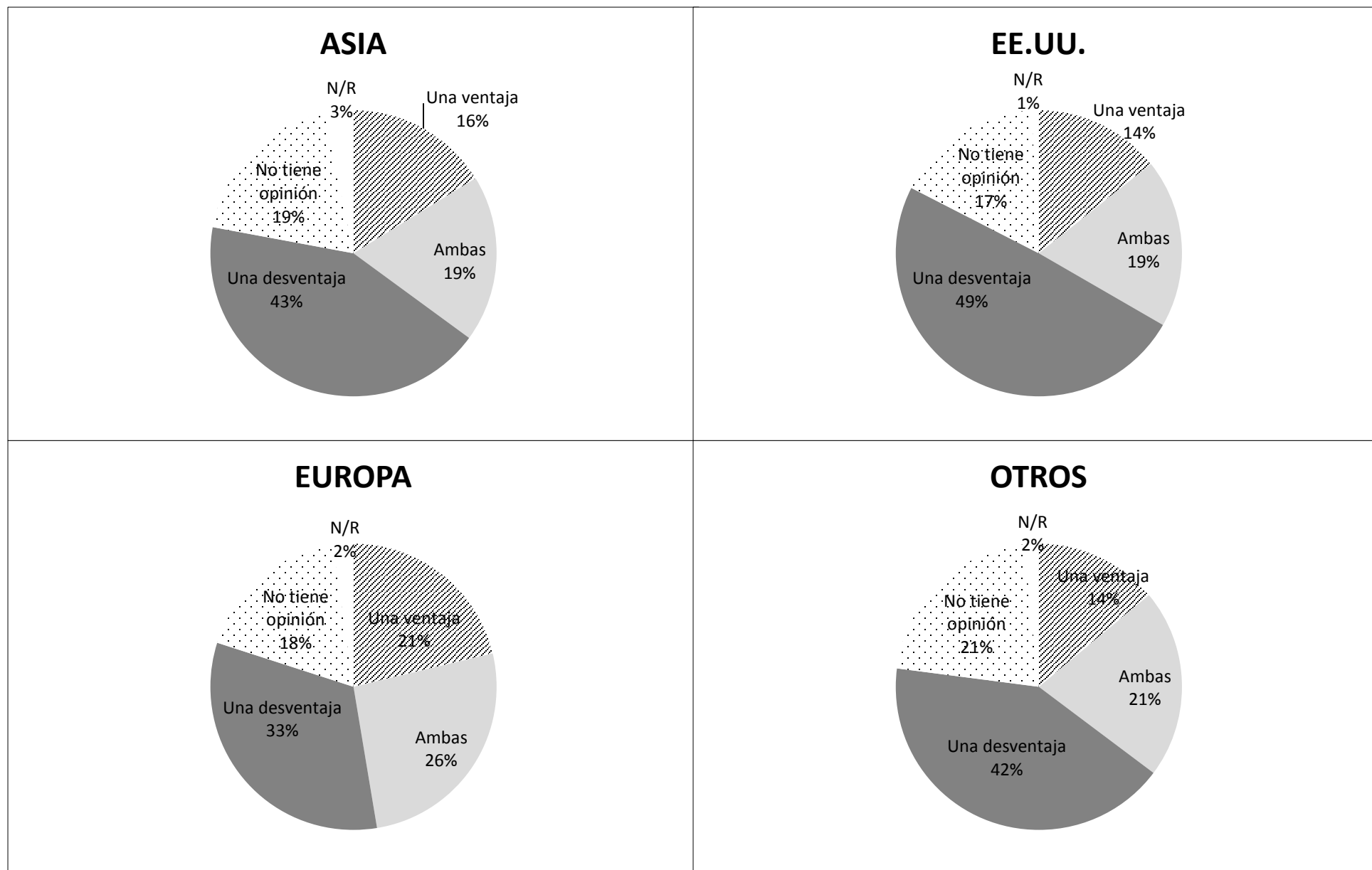
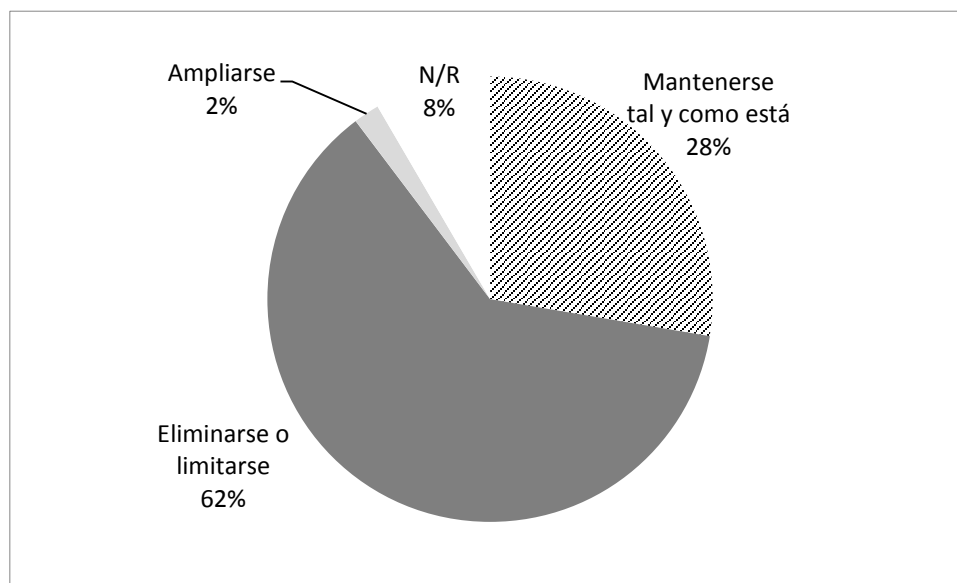


Gráfico VIII – El futuro de la dependencia

¿Cuál debería ser de ahora en adelante el futuro de la dependencia? La dependencia debería



Total de respuestas: 1.219 sobre 1.331

Panorama por regiones del futuro de la dependencia

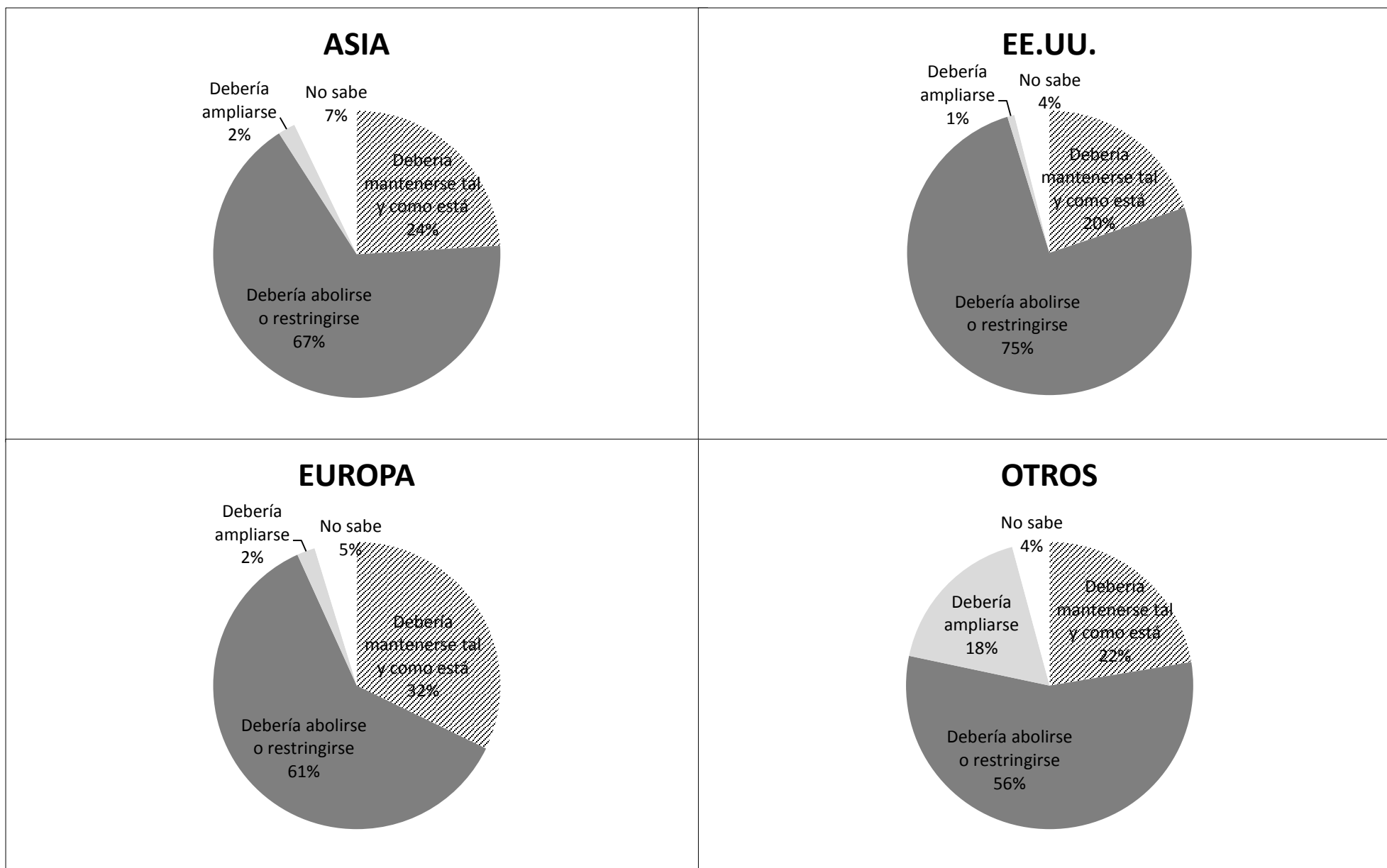
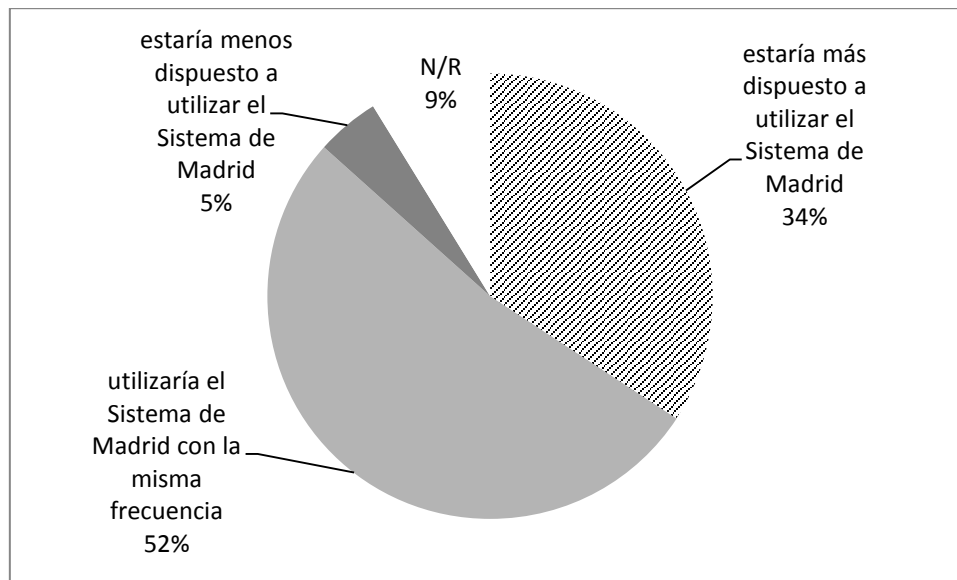


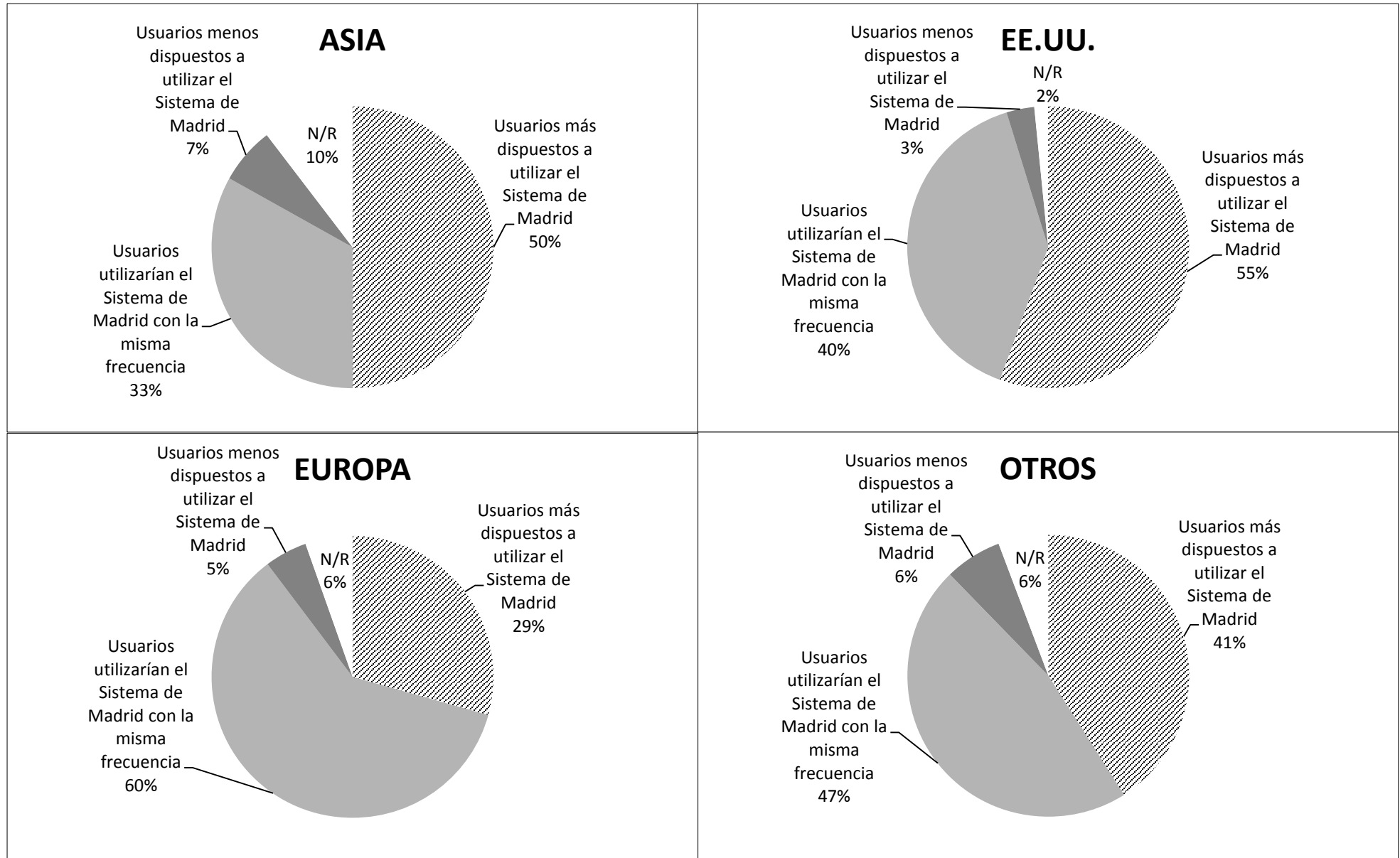
Gráfico IX – Probabilidades de utilización del Sistema de Madrid de no existir la dependencia

De no existir la dependencia, usted:



Total de respuestas: 1.214 sobre 1.331

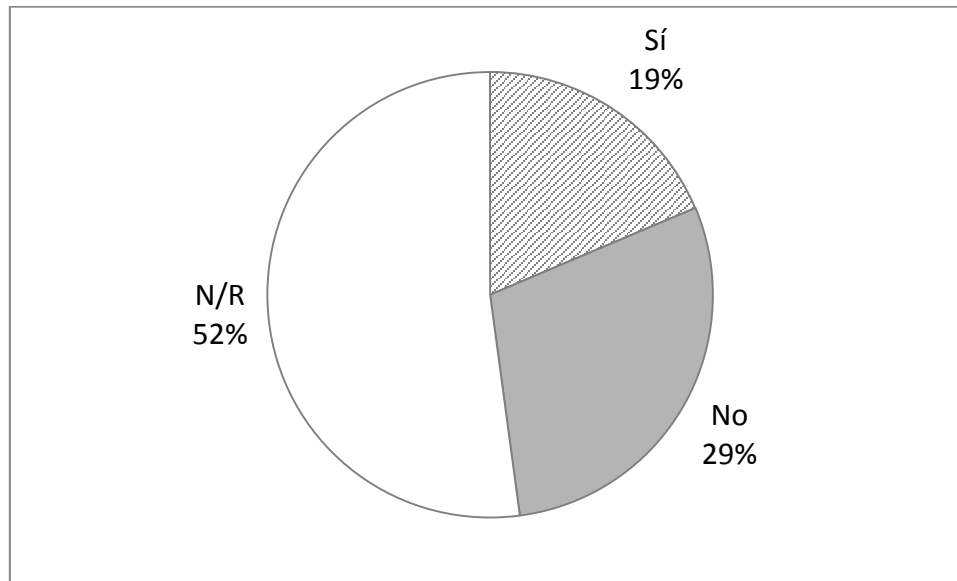
Panorama por regiones de las probabilidades de utilización del Sistema de Madrid de no existir la dependencia



PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN CARACTERES DISTINTOS DE LOS QUE SE UTILIZAN EN EL PAÍS DE ORIGEN EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID

Gráfico X – Protección de los países en los que se utilizan caracteres no latinos

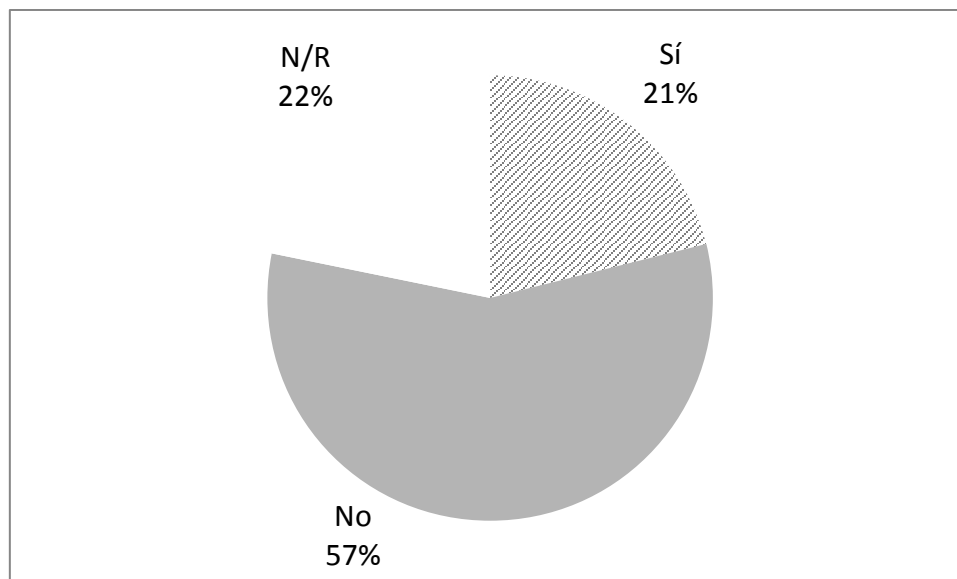
Si usted procede de un país en donde se utilizan caracteres no latinos (por ejemplo, árabes, chinos, cirílicos, hebreos, japoneses o coreanos), ¿ha presentado alguna vez una solicitud nacional para una marca en caracteres latinos, exclusivamente con el fin de utilizar dicha marca como la marca de base para una solicitud internacional?



Total de respuestas: 637 sobre 1.331

Gráfico XI – Protección de los países en los que se utilizan caracteres latinos

Si usted procede de un país en donde se utilizan caracteres latinos, ¿ha presentado alguna vez una solicitud nacional para una marca en caracteres no latinos, exclusivamente con el fin de utilizar dicha marca como la marca de base para una solicitud internacional?

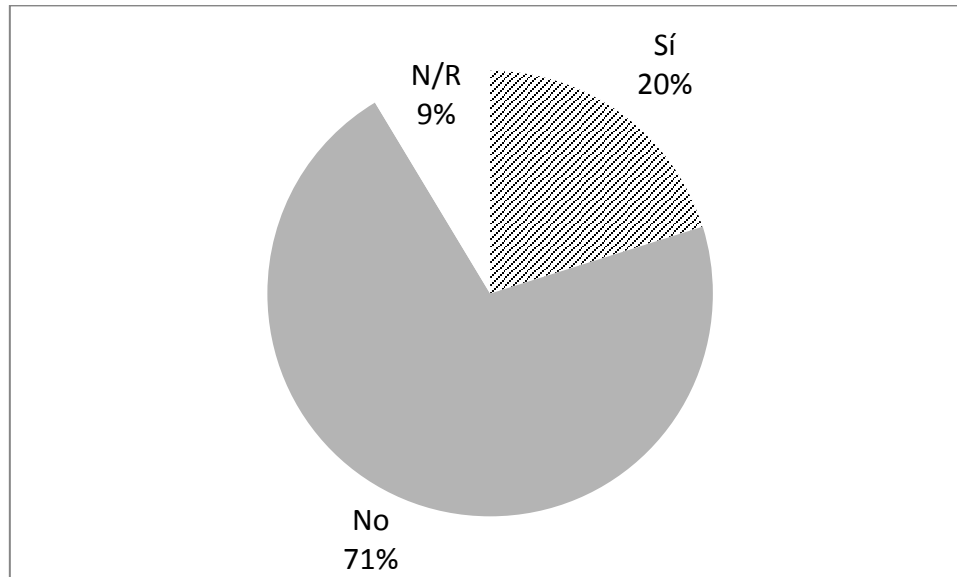


Total de respuestas: 1.041 sobre 1.331

TRANSFORMACIÓN

Gráfico XII – Utilización de la transformación

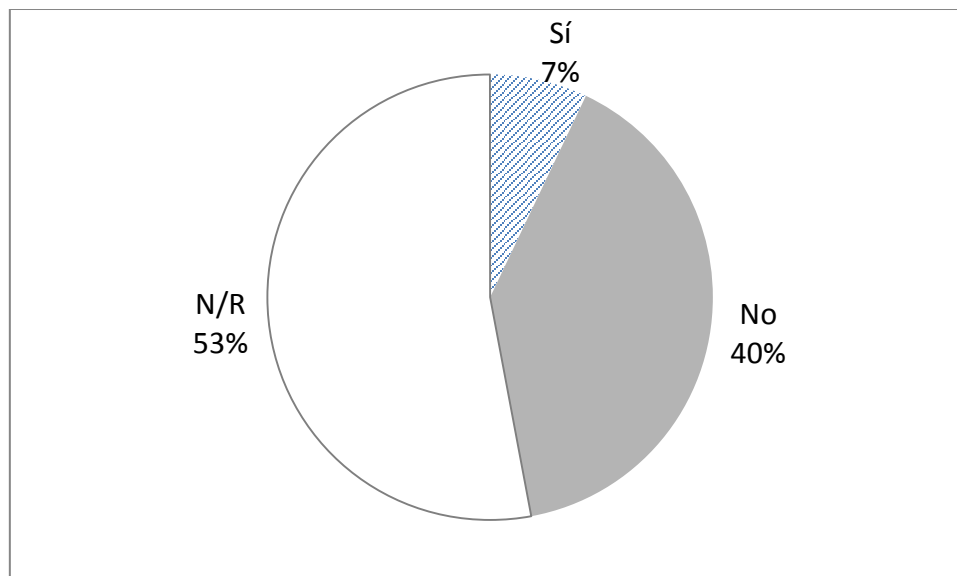
¿Ha utilizado usted alguna vez el procedimiento de transformación dispuesto en el Artículo 9quinques del Protocolo de Madrid?



Total de respuestas: 1.216 sobre 1.331

Gráfico XIII – Dificultades en la utilización de la transformación

¿Tuvo usted alguna dificultad con el procedimiento de transformación?



Total de respuestas: 626 sobre 1.331

Gráfico XIV – Dificultades en la utilización de la transformación

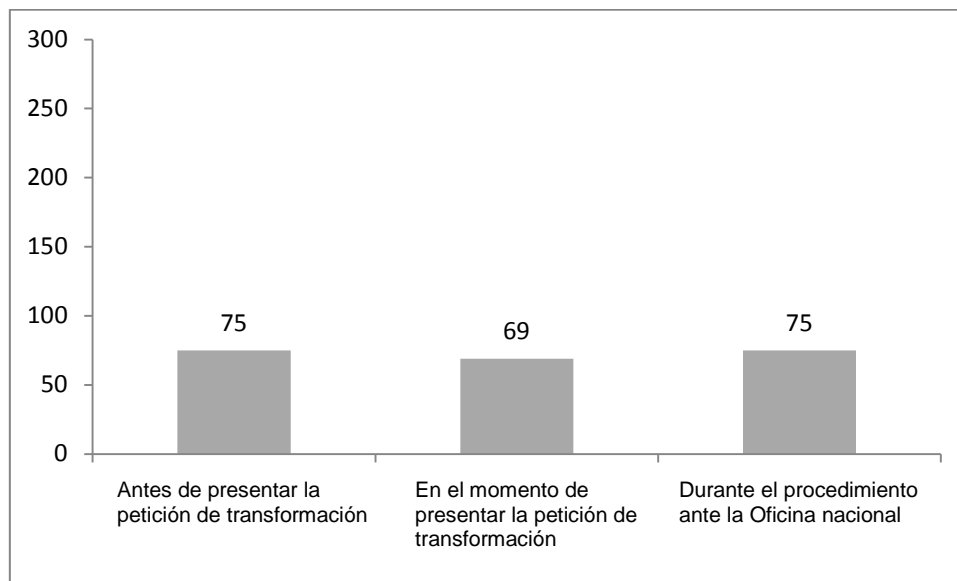
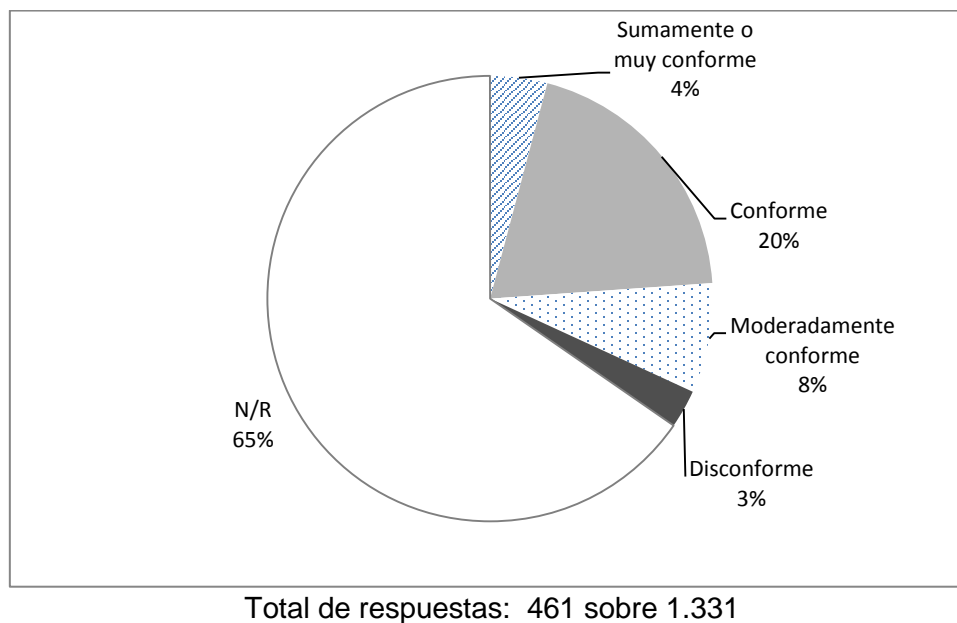


Gráfico XV – Satisfacción con la transformación

¿Se encuentra usted satisfecho con el procedimiento de transformación?



[Sigue el Anexo II]

ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID SOBRE LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA – 2015

1. Sírvase indicar su país de origen.
2. Sírvase seleccionar una o más de las opciones siguientes:
 - a) Soy titular de registros internacionales o trabajo para una empresa que es titular de registros internacionales.
 - b) Represento a clientes que son titulares de registros internacionales.
 - c) Represento a una asociación de usuarios, académicos o profesionales del derecho.
 - d) Utilizo la información inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, o puesta a disposición en productos de información, con fines gestión, de observancia u otros.
 - e) Tengo otro tipo de interés en el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.
3. Sírvase precisar qué tipo de interés.
4. ¿Cuántos registros internacionales tiene usted o tienen los clientes que usted representa?
 - a) 1 – 10
 - b) 11 – 100
 - c) Más de 100

Principio de dependencia

5. ¿Ha sido alguno de sus registros internacionales, o de los registros internacionales de sus clientes, cancelado (total o parcialmente) porque la marca de base dejó de surtir efectos?
6. ¿Fue alguno de dichos registros cancelado como resultado de la acción de un tercero contra la marca de base (también conocida como "ataque central")?
7. ¿Cuántos registros?
8. ¿Fue alguno de dichos registros cancelado por otros motivos (por ejemplo, motivos absolutos de denegación)?
9. ¿Cuántos registros?
10. Sírvase brindar información o comentar sobre los casos previamente indicados.
11. ¿Como titular de un registro internacional, o como su representante, ha sido usted advertido por un tercero de la posibilidad de un ataque central?
12. ¿Cuántas veces ha usted iniciado o advertido lo anterior?
13. Sírvase brindar información o comentar sobre los casos previamente indicados.
14. ¿Ha iniciado usted un ataque central en calidad de tercero –o ha advertido que lo iniciaría– contra una marca de base con el propósito de que se cancele (total o parcialmente) el registro internacional?
15. ¿Cuántas veces ha usted iniciado o advertido lo anterior?
16. Sírvase brindar información o comentar sobre los casos previamente indicados.

17. En términos generales, considera usted que el principio de dependencia es
- ¿una ventaja del Sistema de Madrid?
 - ¿una desventaja del Sistema de Madrid?
 - ¿ambas?
 - No tengo una opinión sobre este tema.
18. Sírvase precisar los motivos.
19. ¿Cuál debería ser de ahora en adelante el futuro de la dependencia?
Seleccione una de las opciones siguientes:
- No cabe introducir cambios, debe mantenerse tal y como está.
 - La dependencia debería aplicarse sólo a ciertos casos en función de los motivos para la cesación de los efectos.
 - Debería suspenderse la dependencia durante un período de prueba.
 - Debería abolirse la dependencia por completo.
 - El período de dependencia de cinco años debería reducirse.
 - El período de dependencia debería ampliarse.
20. Sírvase precisar la duración, más reducida o amplia, de dicho período.
21. Si seleccionó que "La dependencia debería aplicarse sólo a ciertos casos en función de los motivos para la cesación de los efectos", sírvase indicar cuáles serían dichos casos y motivos.
22. Sírvase hacer cualquier otra sugerencia sobre este tema.
23. De no existir la dependencia, considera usted que
- ¿estaría más dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid?
 - ¿estaría menos dispuesto a utilizar el Sistema de Madrid?
 - ¿utilizaría el Sistema de Madrid con la misma frecuencia?
24. Sírvase precisar los motivos.

Caracteres latinos y no latinos

25. Si usted procede de un país en donde se utilizan caracteres no latinos (por ejemplo, árabe, chinos, cirílicos, hebreos, japoneses o coreanos), ¿ha presentado alguna vez una solicitud nacional para una marca en caracteres latinos, exclusivamente con el fin de utilizar dicha marca como la marca de base para una solicitud internacional?
26. De ser este el caso, ¿tuvo algún problema?
27. Sírvase precisar.
28. Si usted procede de un país en donde se utilizan caracteres latinos, ¿ha presentado alguna vez una solicitud nacional para una marca en caracteres no latinos, exclusivamente con el fin de utilizar dicha marca como la marca de base para una solicitud internacional?
29. De ser este el caso, ¿tuvo algún problema?
30. Sírvase precisar.

Transformación

31. ¿Ha utilizado usted alguna vez el procedimiento de transformación dispuesto en el Artículo 9quinquies del Protocolo de Madrid?

32. ¿Cuántas veces ha utilizado usted el procedimiento de transformación?
33. ¿Tuvo usted alguna dificultad con el procedimiento de transformación?
34. ¿En qué etapa del procedimiento de transformación tuvo usted alguna dificultad?
Seleccione una o más de las opciones siguientes, según corresponda. Sí No
- a) ¿Antes de presentar la petición de transformación (particularmente, para comprender los requisitos para la transformación)?
 - b) ¿En el momento de presentar la petición de transformación ante una Oficina nacional o regional?
 - c) ¿Durante el procedimiento ante la Oficina nacional o regional?
35. Describa el problema.
36. ¿Se encuentra usted satisfecho con el procedimiento de transformación?
- a) Disconforme
 - b) Moderadamente conforme
 - c) Conforme
 - d) Muy conforme
 - e) Sumamente conforme
37. Sírvase precisar el motivo o sírvase aportar alguna sugerencia sobre cómo mejorar el procedimiento de transformación.
38. Si usted decidió no valerse de la transformación habiendo podido hacerlo, explique brevemente los motivos.

[Fin del Anexo II y del documento]