

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

**Decimoséptima reunión  
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

### **SUSTITUCIÓN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **INTRODUCCIÓN**

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) ha debatido la cuestión de la sustitución en sus reuniones duodécima<sup>1</sup>, decimotercera<sup>2</sup>, decimocuarta<sup>3</sup>, decimoquinta<sup>4</sup> y decimosexta<sup>5</sup>. En la última reunión, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que presentase una propuesta de modificación de la Regla 21 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas<sup>6</sup> (en adelante, “el Reglamento”, “el Protocolo” y “el Arreglo”, respectivamente) en la que se reflejasen los principios que rigen la sustitución, como se presentan en el párrafo 13 del documento MM/LD/WG/16/2.

2. Como respuesta a la solicitud presentada por el Grupo de Trabajo, en el presente documento se propone una modificación del párrafo 1) de la Regla 21 del Reglamento y un nuevo párrafo 3) para la misma Regla para reflejar los principios arriba mencionados.

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/12/5

<sup>2</sup> Véase el documento MM/LD/WG/13/2.

<sup>3</sup> Véase el documento MM/LD/WG/14/2 Rev.

<sup>4</sup> Véase el documento MM/LD/WG/15/2.

<sup>5</sup> Véase el documento MM/LD/WG/16/2

<sup>6</sup> Véase el documento MM/A/52/2. El Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero de 2020.

3. La sustitución, y en particular la posibilidad de gestionar de modo central, con la Oficina Internacional, derechos nacionales o regionales previamente adquiridos, es posiblemente una de las características más atractivas del Sistema de Madrid, pero su utilización sigue siendo baja. Por ejemplo, de los más de 700.000 registros internacionales vigentes, solo se han registrado 672 casos de Oficinas que han tomado nota de un registro internacional en virtud del Artículo 4bis.2).

4. Aunque el presente documento se centra en clarificar, en la Regla 21, los principios fundamentales que rigen la sustitución, sin modificar el procedimiento para solicitar que una Oficina tome nota de un registro internacional en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina Internacional querría proponer al Grupo de Trabajo que continuase el debate sobre la cuestión de la sustitución en el futuro. El debate, por ejemplo, podría celebrarse mediante una mesa redonda centrada en el modo en que cada sustitución opera en las Oficinas de las Partes Contratantes, con el objetivo de hacerla más accesible a los usuarios del Sistema de Madrid y más compatible con sus necesidades.

### **MOMENTO EN QUE PUEDE PRESENTARSE UNA PETICIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4BIS.2) DEL PROTOCOLO**

5. Las modificaciones propuestas del párrafo 1) de la Regla 21 del Reglamento reflejan el principio de que el titular de un registro internacional puede presentar una petición en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo directamente a las Oficinas interesadas a partir de la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda.

6. Permitir a los titulares que presenten esas peticiones tan pronto como se envíen las notificaciones a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas interesadas tiene ventajas prácticas. Por un lado, la Oficina que recibe la petición se beneficia de tener toda la información necesaria para examinar la marca objeto del registro internacional y para poder consolidar el examen de ese registro y de la petición para que tome nota del mismo en su Registro. Por otro lado, el titular se beneficia de la rápida decisión de la Oficina y, cuando esta ha tomado nota de un registro internacional, de que este hecho se haya inscrito en el Registro Internacional lo antes posible.

### **PRINCIPIOS RELATIVOS AL REGISTRO NACIONAL O REGIONAL ANTERIOR**

7. En los nuevos párrafos 3)a) y b) propuestos para la Regla 21 del Reglamento se especifican los dos principios fundamentales que rigen la sustitución relativa a registros nacionales o regionales anteriores.

8. En el nuevo párrafo 3)a) propuesto se indica que no podrá invocarse un registro nacional o regional anterior, que cumpla las condiciones establecidas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo, para rehusar la protección a la marca que es objeto de un registro internacional.

9. La sustitución se introdujo en la conferencia diplomática celebrada en Bruselas en 1897 y 1900. En el documento en el que se debatía el nuevo Artículo 4bis propuesto para el Arreglo, la Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, “la Oficina Internacional de la Unión” y “la Unión”, respectivamente) advertía de que la administración o los tribunales de ciertos países de la Unión podrían verse tentados de rehusar un registro internacional cuando existiese uno nacional anterior y que esa denegación acabaría con todas las ventajas resultantes del sistema de registro internacional. En el documento se indicaba además que era conveniente declarar que ningún registro nacional anterior podía impedir la validez de un registro internacional, que sustituyese a ese registro nacional anterior<sup>7</sup>. El Artículo 4bis del Arreglo, más tarde convertido en el párrafo 1) del mismo Artículo, corresponde al Artículo 4bis.1) del Protocolo.

---

<sup>7</sup> Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1er au 14 décembre 1897 et du 1er au 14 décembre 1900*. Oficina Internacional de la Unión, Berna, 1901, pág. 59.

10. El nuevo párrafo 3)b) propuesto refleja el principio de coexistencia posible entre cualquier registro nacional o regional anterior y el registro internacional que lo sustituye. Como consecuencia, i) un registro nacional o regional sustituido por un registro internacional no podrá ser cancelado ni invalidado de oficio en virtud de la sustitución; ii) no podrá exigirse al titular que renuncie al registro anterior o que solicite su cancelación; y, iii) no podrá exigirse al titular que renueve ese registro ni tampoco impedirle que lo haga.

11. La sustitución se introdujo para que el titular no tuviese que renovar registros nacionales anteriores en uno o más países de la Unión<sup>8</sup>. Así, el registro internacional se beneficia de la existencia previa del registro nacional o regional anterior y preserva todos los derechos adquiridos en virtud de este último<sup>9</sup>. Ahora bien, lo anterior no debe interpretarse como un requerimiento para invalidar o cancelar un registro nacional o regional que ha sido sustituido por un registro internacional. Además, el titular seguirá teniendo derecho a renovar o a dejar caducar el registro nacional o regional sustituido.

12. Permitir al titular que decida si mantiene un registro nacional o regional que ha sido sustituido por un registro regional tiene ventajas. Por ejemplo, sigue siendo posible la cancelación de un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base y, en ese caso, el titular tal vez desee conservar un registro nacional o regional hasta que se revierta esa situación.

### **EXAMEN DE UNA PETICIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4BIS.2) DEL PROTOCOLO**

13. En el nuevo párrafo 3)c) propuesto para la Regla 21 del Reglamento se abordan los principios que rigen el examen de la petición para que una Oficina tome nota de un registro internacional en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo.

14. La idea de que una Oficina pudiese tomar nota de una sustitución en su Registro quedó implícita cuando se introdujo el Artículo 4bis al Arreglo en la conferencia diplomática de Bruselas anteriormente mencionada. En la propuesta, la Oficina Internacional de la Unión indicó que una mención en los Registros de los países interesados sería suficiente para verificar que un registro internacional había sustituido a un registro nacional anterior, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de este último<sup>10</sup>.

15. En la conferencia diplomática celebrada en Londres en 1934 se adoptó un nuevo párrafo 2) para el Artículo 4bis del Arreglo en el que se prescribió formalmente la obligación de las Oficinas de tomar nota de las sustituciones a petición del titular, ya que determinadas administraciones nacionales habían rehusado emitir una atestación en la que se certificase que la sustitución había tenido lugar. En la propuesta, la Oficina Internacional de la Unión indicó que para probar que el registro internacional se beneficiaba de la existencia previa de un registro nacional o regional anterior, el titular debía poder solicitar una atestación del registro nacional en la que quedase claro que había sido sustituido por un registro internacional<sup>11</sup>. El párrafo 2) del Artículo 4bis del Arreglo corresponde al Artículo 4bis.2) del Protocolo.

---

<sup>8</sup> Ibíd.

<sup>9</sup> Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1er mai au 2 juin 1934*. Oficina Internacional de la Unión, Berna, 1934, pág. 203.

<sup>10</sup> Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1er au 14 décembre 1897 et du 1er au 14 décembre 1900*. Oficina Internacional de la Unión, Berna, 1901, pág. 60.

<sup>11</sup> Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1er mai au 2 juin 1934*. Oficina Internacional de la Unión, Berna, 1934, pág. 204.

16. De lo anterior se desprende que la Oficina no solo tiene el derecho a examinar una petición presentada en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, sino más bien la obligación de hacerlo, ya que debe verificar que se cumplen las condiciones especificadas en el párrafo 1) del mismo Artículo y que, de hecho, el registro internacional ha sustituido al registro nacional o regional. Si solo se tomase nota del registro internacional en el Registro nacional o regional sin examinar la petición, se estaría desvirtuando el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. Como anotara el Sr. Henri Morel, director de la Oficina Internacional de la Unión, la inscripción del registro internacional en el Registro nacional es absolutamente necesaria ya que, en su ausencia, sería imposible realizar ningún control y, en particular, reconocer la sustitución de un registro nacional anterior por un registro internacional<sup>12</sup>.

17. Por lo tanto, se propone que en el nuevo párrafo 3)c) para la Regla 21 se indique que las Oficinas examinarán las peticiones en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo.

18. La posible inscripción del registro internacional por una Oficina en su Registro, en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, no deberá interpretarse como una declaración por la que se garantiza la sustitución. Esa inscripción es únicamente un reconocimiento de que se cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo y su finalidad es acreditar los derechos del titular. El registro internacional sustituye a un registro nacional o regional independientemente de si el titular opta o no por presentar ante la Oficina una petición para que se tome nota del registro internacional.

#### **LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL REGISTRO NACIONAL O REGIONAL ANTERIOR**

19. En el nuevo párrafo 3)d) propuesto para la Regla 21 del Reglamento se abordan los principios relativos a los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional que ha sido sustituido.

20. Para una sustitución no es necesario que la lista de productos y servicios sea idéntica o equivalente, sino que los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional que ha sido sustituido estén incluidos en los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Este principio se refleja en la primera frase del nuevo párrafo 3)d) propuesto.

21. De lo anterior se desprende que los nombres de los productos y servicios no tienen que ser necesariamente idénticos. Por ejemplo, una descripción en un registro internacional (clase 25: “prendas de vestir”) podría ser más amplia que una descripción en un registro nacional o regional (clase 25: “camisas”). En ese caso, los nombres pueden no ser los mismos pero la sustitución tendrá vigencia porque los productos y servicios del registro regional o nacional están incluidos en la descripción del registro internacional.

22. También podría entenderse que la sustitución podría producirse incluso cuando solo algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estuviesen incluidos en el registro internacional; en otras palabras, un registro nacional o regional podría sustituirse parcialmente por un registro internacional. Ese sería el caso, por ejemplo, cuando un registro nacional o regional fuese para “prendas de vestir, artículos de sombrerería y calzado” (clase 25) y el registro internacional solo incluyese “vaqueros” (clase 25).

---

<sup>12</sup> Ídem, pág. 430.

23. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, determinadas delegaciones se mostraron favorables a una interpretación literal del Artículo 4*bis*.1)ii) del Protocolo, por el que se evitaría la sustitución parcial del registro nacional o regional. Ahora bien, la sustitución parcial beneficiaría a los titulares que optasen por mantener el registro nacional o regional relativo únicamente a los productos y servicios no afectados por la sustitución. Cabe recordar que los puntos i), ii) y iii) del Artículo 4*bis*.1) del Protocolo se introdujeron en aras de la claridad y no con la intención de modificar la esencia de la sustitución<sup>13</sup>.
24. Así, en la segunda frase del nuevo párrafo 3)d) propuesto para la Regla 21 del Reglamento se reconoce la posibilidad de la sustitución parcial.
25. Al introducir la Regla 21 en el proyecto de Reglamento del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, la Oficina Internacional de la OMPI explicó en detalle el principio de que un registro nacional o regional debía estar incluido en el registro internacional que lo sustituía y el principio de que era posible sustituir parcialmente un registro nacional o regional<sup>14</sup>. Esa Regla corresponde a la Regla 21 del Reglamento.
26. Por último, en caso de sustitución parcial, las Oficinas incluirán un comentario a ese efecto en sus Registros al tomar nota del registro internacional en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. De hecho, en la conferencia diplomática de Londres anteriormente mencionada, la Oficina Internacional de la Unión declaró que, cuando una Oficina tome nota de un registro internacional en su Registro, deberá mencionar cualquier diferencia entre la lista de productos y servicios en el registro nacional y la que figura en el registro internacional<sup>15</sup>.

## FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA SUSTITUCIÓN

27. El nuevo párrafo 3)e) de la Regla 21 del Reglamento aborda la fecha de entrada en vigor de la sustitución.
28. En el marco de una sustitución, un registro internacional se beneficia automáticamente de la existencia previa de un registro nacional o regional anterior, sin perjuicio de todos los derechos adquiridos como consecuencia de este último. En principio, la sustitución se produce en la fecha en la que entra en vigor el registro internacional en la Parte Contratante designada interesada. A partir de esa fecha, el titular tiene la opción de dejar que caduque el registro nacional o regional sin pérdida de derechos.
29. En virtud del Artículo 4.1)a) del Protocolo, un registro internacional tiene efecto en la Parte Contratante designada a partir de la fecha del registro internacional o de la designación posterior, según proceda. En principio, la sustitución deberá producirse en esa fecha. En otras palabras, a partir de esa fecha, el registro internacional se beneficiará de la existencia previa de un registro nacional o regional anterior, siempre que no se deniegue la protección del registro internacional.
30. En el nuevo párrafo 3)e) propuesto para la Regla 21 del Reglamento no se rebasa lo descrito en el Artículo 4*bis*.1), simplemente se pone de manifiesto que la sustitución se produce en la fecha en la que entra en vigor el registro internacional en la Parte Contratante designada interesada.
31. Sería muy deseable una interpretación armonizada de la fecha de entrada en vigor de la sustitución ya que proporcionaría al titular una mayor seguridad jurídica.

---

<sup>13</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1991, págs. 83, 180 y 182.

<sup>14</sup> Véase el documento GT/PM/VI/3, *Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, párrafo 99.

<sup>15</sup> Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1er mai au 2 juin 1934*. Oficina Internacional de la Unión, Berna, 1934, pág. 204.

## FECHA PROPUESTA DE ENTRADA EN VIGOR

32. Se recomienda que las modificaciones propuestas para la Regla 21 del Reglamento entren en vigor el día en que ese Reglamento entre en vigor, es decir, el 1 de febrero de 2020.
33. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*
- i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y*
  - ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las modificaciones propuestas del Reglamento, según figuran en el Anexo del presente documento o de otra forma, para su entrada en vigor el 1 de febrero de 2020.*

[Sigue el Anexo]

## MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

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

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

#### Regla 21

#### *Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional*

1) ~~[Petición y Notificación]~~ Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, ~~de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo~~ a raíz de dicha petición, la Oficina ~~de una Parte Contratante designada~~ haya tomado nota en su Registro, ~~a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina~~, de que se ha sustituido un registro o registros nacionales es o regionales es, según proceda, por ~~un~~ el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales es o regionales es que se haya n sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales es o regionales es podrá ser incluida también en la notificación ~~en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.~~

2) ~~[Inscripción]~~ a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

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

3) [Otros detalles relacionados con la sustitución] a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.

b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional. La sustitución podría afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.

e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[Fin del Anexo y del documento]