

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

**Vigésima reunión  
Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2022**

### LA POSIBLE CONVOCACIÓN DE UNA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 6 DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, denominado el “Grupo de Trabajo”) examinó el documento MM/LD/WG/19/5<sup>1</sup> en su decimonovena reunión, celebrada en Ginebra del 15 al 17 de noviembre de 2021. En ese documento se estudiaban varias opciones posibles para modificar el período de dependencia establecido en el Artículo 6 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, denominado “el Protocolo”).
2. Tras los debates basados en el documento mencionado, el Grupo de Trabajo señaló su preferencia por la opción de reducir el período de dependencia de cinco a tres años. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un documento sobre la posibilidad de convocar una conferencia diplomática para modificar el Artículo 6 del Protocolo en ese sentido y sobre otras opciones posibles para aplicar esa reducción, con la finalidad de someterlo a examen en la siguiente reunión.

---

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/19/5, “Dependencia”.

3. En su decimonovena reunión, el Grupo de Trabajo también pidió a la Secretaría que preparara otro documento en el que se analizaran otras opciones relativas a la dependencia, para su examen en la siguiente reunión. Esta petición se analiza en el documento MM/LD/WG/20/4.<sup>2</sup>

4. Algunos artículos del Protocolo pueden modificarse mediante una decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid (en lo sucesivo, denominada “la Asamblea”), de conformidad con el Artículo 13 del Protocolo, en el que se establece específicamente que la Asamblea tiene potestad para modificar los Artículos 10 a 13 por medio de un procedimiento determinado. De ello también se desprende que todas las demás disposiciones solo pueden modificarse mediante la convocatoria de una conferencia diplomática. Dado que la dependencia se regula en el Artículo 6 del Protocolo, se debe convocar una conferencia diplomática para reducir el período de dependencia de cinco a tres años.

5. En el presente documento se describe la propuesta de modificación del Artículo 6 del Protocolo, el procedimiento para convocar una conferencia diplomática en la que se acuerde esa modificación, un posible calendario de la convocatoria de la conferencia diplomática, otras modificaciones que el Grupo de Trabajo deba examinar y la entrada en vigor de esas modificaciones.

## **PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL PROTOCOLO**

6. La dependencia está regulada en los párrafos 2) y 3) del Artículo 6 del Protocolo. Muchos propietarios de marcas consideran que la dependencia representa una desventaja y a menudo la mencionan como uno de los motivos por los que no utilizan el Sistema de Madrid. En el pasado, algunas Partes Contratantes han expresado la opinión de que la dependencia debería eliminarse, mientras que otras Partes han mantenido lo contrario, por lo que no se ha alcanzado un acuerdo a este respecto.

7. Sin embargo, en la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo, se logró un amplio acuerdo sobre la reducción del período de dependencia de cinco a tres años. Esta disminución del período de dependencia podría considerarse una solución menos radical que la eliminación y, al mismo tiempo, un cambio positivo para el Sistema de Madrid. Lograría un equilibrio entre la necesidad de los titulares de registros internacionales de contar con una mayor seguridad jurídica y la posibilidad de que terceros se basen en el principio del “ataque central” para cancelar los efectos de un registro internacional mediante una única acción.

8. En particular, la reducción del período de dependencia a tres años disminuiría el riesgo de cancelación del registro internacional debido a la falta de uso de la marca de base en el mercado nacional o regional. Varias Partes Contratantes permiten que un tercero interponga una acción de cancelación contra un registro nacional o regional cuyo titular no ha utilizado la marca durante un período determinado, que suele ser de entre tres y cinco años y puede comenzar en la fecha del registro de la marca de base o en cualquier otro momento posterior.

9. Reducir el período de dependencia no eliminaría el riesgo mencionado respecto de todos los registros internacionales. Sin embargo, esa reducción sin duda aportaría una cierta tranquilidad al titular del registro, al abreviar el período de incertidumbre a tres años. En cuanto a los registros internacionales basados en un registro nacional o regional, en función de la fecha de este último, un tercero podría igualmente iniciar una acción de cancelación en el período de dependencia reducido. Sin embargo, en relación con los registros internacionales basados en una solicitud nacional o regional, el riesgo de cancelación por la falta de uso sería menor si el período de dependencia fuera más breve.

---

<sup>2</sup> Véase el documento MM/LG/WG/20/4, “Dependencia”.

10. Por ejemplo, si el propietario de la marca presenta la solicitud internacional al mismo tiempo que la nacional o regional, es posible que los terceros no puedan interponer una acción de cancelación en el período de dependencia reducido. Si bien la Oficina de origen seguiría pudiendo denegar la solicitud de base durante el período de dependencia, lo cual produciría la cancelación del registro internacional, el riesgo general de la cancelación de dicho registro debido a la cesación de los efectos de la marca de base sería menor si el período de dependencia fuera más breve.

11. La posible reducción del período de dependencia no exoneraría a los propietarios de marcas de la responsabilidad de iniciar el proceso del Sistema de Madrid con una base sólida, ya sea en la forma de una solicitud o registro nacional o regional con un buen fundamento o de la utilización atenta de la marca en el mercado nacional o regional. No obstante, si las Partes Contratantes adoptaran las medidas necesarias para reducir el período de dependencia, ello transmitiría un mensaje importante y representaría una modernización del Protocolo.

12. Reducir el período de dependencia de cinco a tres años requeriría modificar el texto del Artículo 6 del Protocolo para sustituir la duración del período especificado en esa disposición de “cinco” a “tres” años, como figura en el Anexo I del presente documento.

## **PROCEDIMIENTO PARA CONVOCAR UNA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA**

### **REVISIÓN DEL PROTOCOLO**

13. En el Artículo 10.2) del Protocolo se enumeran las funciones de la Asamblea. Una de estas funciones es convocar y preparar las conferencias diplomáticas. En el Artículo 10.2)ii) se expresa de forma explícita que “la Asamblea [...] dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo [...]”.

14. El procedimiento oficial para convocar una conferencia diplomática requeriría la adopción de decisiones por el Grupo de Trabajo, la Asamblea y el Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática (en lo sucesivo, denominado “el Comité Preparatorio”).

15. El Grupo de Trabajo debería alcanzar un acuerdo sobre los artículos que serían el objeto de la revisión del Protocolo, presentar una propuesta de revisión del Protocolo para someterla a examen en la conferencia diplomática (en lo sucesivo, denominada “la propuesta básica”) y sugerir un título para la conferencia diplomática. El Grupo de Trabajo también debería analizar quién podría participar en la conferencia diplomática. Véase más información al respecto en el párrafo 19 del presente documento.

16. A partir de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, la Asamblea adoptaría la decisión de convocar una conferencia diplomática. Una vez adoptada esta decisión, la Oficina Internacional programaría la reunión del Comité Preparatorio y prepararía el proyecto de orden del día y los documentos para dicha reunión.

17. En ella, el Comité Preparatorio decidiría sobre las fechas exactas y el lugar de la conferencia diplomática. Asimismo, examinaría el proyecto de Reglamento de la Conferencia Diplomática con miras a recomendar su adopción en la conferencia diplomática y aprobaría la lista de invitados, el texto de los borradores de las cartas de invitación y el proyecto de orden del día de la conferencia diplomática. Además, el Comité Preparatorio aprobaría las disposiciones administrativas y las cláusulas finales. De conformidad con la práctica consolidada, las conferencias diplomáticas pueden celebrarse seis meses después de la reunión del Comité Preparatorio, pero no antes.

18. Una vez que el Comité Preparatorio haya aprobado los documentos mencionados, la Oficina Internacional, en virtud de las tareas que se le atribuyen en el Artículo 11.2.a) del Protocolo, finalizaría y transmitiría a los invitados las invitaciones y los demás documentos pertinentes, dedicaría una página web a la conferencia diplomática y realizaría los preparativos necesarios para prestar apoyo organizativo, administrativo y procesal durante la conferencia diplomática.

#### PARTICIPACIÓN EN UNA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA

19. En relación con la composición de una conferencia diplomática para la revisión del Protocolo –en particular, en lo relativo a la categoría de “delegaciones de los miembros” con plena participación y derecho de voto en la conferencia y las comisiones principales–, existen tres posibles opciones. Las “delegaciones de los miembros” de la conferencia pueden ser las delegaciones de:

- i) las Partes Contratantes de la Unión de Madrid; o
- ii) los Estados miembros de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial; o
- iii) los Estados miembros de la OMPI.

20. Todos los demás participantes se incluirían en las categorías de “delegaciones especiales”, “delegaciones observadoras” u “observadores”.

21. Se invita al Grupo de Trabajo a que exprese su opinión sobre cuál de las tres opciones que figuran en el párrafo 19 ha de ser la composición de la categoría de “delegaciones de los miembros”.

#### POSIBLE CALENDARIO DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA

22. Si en la vigésima reunión del Grupo de Trabajo, que se celebrará en noviembre de 2022, este decide recomendar a la Asamblea que se convoque una conferencia diplomática, la Asamblea podría adoptar esa decisión, como muy pronto, en su quincuagésimo séptimo período de reuniones, que se celebrará en julio de 2023.

23. Al buscar una fecha para una posible reunión del Comité Preparatorio y para la conferencia diplomática, debe prestarse la debida atención al hecho de que la Asamblea General de la OMPI decidió, en su quincuagésimo quinto período de sesiones (30.º extraordinario), celebrado en julio de 2022, convocar dos conferencias diplomáticas para elaborar i) un instrumento jurídico internacional relativo a la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y ii) un tratado sobre el Derecho de los diseños. Ambas conferencias diplomáticas deben celebrarse, a más tardar, en 2024.

24. En consecuencia, la reunión del Comité Preparatorio podría celebrarse a finales de 2024 o en 2025. De ser así, la conferencia diplomática se celebraría, como muy pronto, en la segunda mitad de 2025, para que transcurra un período mínimo de seis meses entre la reunión del Comité Preparatorio y la conferencia diplomática, lo cual concedería a la Oficina Internacional el tiempo suficiente para finalizar los preparativos necesarios y prestar apoyo logístico a la conferencia diplomática.

## PRESUPUESTO

25. El costo de convocar una conferencia diplomática para revisar el Protocolo debería preverse en el Programa de trabajo y presupuesto para 2024/2025 en una partida presupuestaria aparte.

## ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES DEL PROTOCOLO

26. De conformidad con el Artículo 14.4)a) del Protocolo, la versión modificada del tratado entraría en vigor tres meses después de que cuatro Partes Contratantes en el Protocolo hayan depositado los instrumentos de ratificación o aceptación. La versión modificada, o la nueva Acta, sería aplicable automáticamente a las nuevas Partes Contratantes que se adhieran al Protocolo después de la entrada en vigor de aquella.

27. Sin embargo, todas las Partes Contratantes actuales en el Protocolo habrían de depositar un instrumento de ratificación o adhesión ante el director general de la OMPI antes de que la versión modificada entre en vigor en sus territorios. Hasta que todas las Partes Contratantes hayan depositado dicho instrumento, los propietarios de marcas deben prestar atención para determinar cuál es la versión del Artículo 6 aplicable en la Parte Contratante de la Oficina de origen.

## OTRAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL PROTOCOLO

28. El acuerdo del Grupo de Trabajo sobre llevar adelante una propuesta para convocar una conferencia diplomática también brindaría la oportunidad de incluir otras modificaciones en el Protocolo. Estas posibles modificaciones afectarían a cuestiones de orden interno, sin carácter controvertido, y consistirían en modernizar determinadas disposiciones del Protocolo.

29. Algunos de los artículos que podrían beneficiarse de una actualización o cuya modernización sería conveniente son los Artículos 3.2), 3.3)ii), 3.5), 4*bis*.1), 5.2)c)ii), 5.3) y 5*ter*.2). Las propuestas de modificación de estos artículos aparecen resaltadas con la función "control de cambios" en el Anexo II del presente documento.

### Artículo 3.2)

30. Se propone modificar el Artículo 3.2) para exigir al solicitante que agrupe la lista de productos y servicios en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza (Clasificación de Niza). A efectos prácticos, todas las solicitudes cumplen este requisito.

### Artículo 3.3)ii)

31. También se propone suprimir el requisito previsto en el inciso ii), según el cual el solicitante debe aportar copias de la reproducción de la marca cuando es de color, puesto que tal exigencia ya no es aplicable.

Artículo 3.5)

32. Asimismo, se propone suprimir el texto que establece que la Oficina Internacional proporcionará cierto número de ejemplares gratuitos de la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (en lo sucesivo, denominada “la Gaceta”) y cierto número de ejemplares de la Gaceta a precio reducido. Esta modificación reflejaría el hecho de que actualmente la Gaceta solo está disponible en formato electrónico, se publica en el sitio web de la OMPI y es accesible al público.

Artículo 4bis.1)

33. Se propone modificar el Artículo 4bis.1) para aclarar que la sustitución parcial<sup>3</sup> es posible.

Artículo 5.2)c)ii)

34. Se propone suprimir el requisito según el cual la notificación de una denegación fundada en una oposición debe efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición. Se mantiene el plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición. La modificación facilitaría la comprensión del requisito relativo a la notificación de la denegación provisional fundada en una oposición.

Artículo 5.3)

35. Se propone modificar la redacción del Artículo 5.3) para sustituir el requisito de “uno de los ejemplares” por “un ejemplar”.

Artículo 5ter.2)

36. Se propone la supresión del Artículo 5ter.2), puesto que la Oficina Internacional ya no presta el servicio de “realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales”. La Base Mundial de Datos sobre Marcas está disponible en línea, por lo que cualquiera puede realizar búsquedas de forma gratuita.

Disposiciones administrativas y cláusulas finales

37. Por último, sería necesario introducir modificaciones consiguientes en una serie de disposiciones administrativas y cláusulas finales relativas, por ejemplo, a la Asamblea o a la Oficina Internacional. Asimismo, debería incluirse una nueva disposición en la que se regulen las relaciones entre las Partes Contratantes obligadas por el Protocolo y su nueva Acta. Los pormenores de esas modificaciones consiguientes se proporcionarán en una etapa más avanzada del proceso.

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

*i) examinar el presente documento y formular observaciones sobre las distintas propuestas que figuran en los Anexos;*

---

<sup>3</sup> Véase el documento MM/LD/WG/18/4, “Sustitución parcial”.

*ii) expresar su opinión sobre si recomienda a la Asamblea de la Unión de Madrid la convocación de una conferencia diplomática y sobre la composición de la conferencia diplomática, en particular, de la categoría de “delegaciones de los miembros”; y*

*iii) solicitar a la Secretaría, si accede a formular la recomendación mencionada en el punto ii), que prepare una versión revisada del Protocolo en la que se incluyan las disposiciones administrativas y cláusulas finales, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en la siguiente reunión.*

[Siguen los Anexos]

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

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,  
modificado el 3 de octubre de 2006,  
~~y~~ el 12 de noviembre de 2007  
[y el \[...\]](#)

[...]

### Artículo 6

#### Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional

- 2) Al expirar un plazo de ~~cinco~~-tres años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.
- 3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de ~~cinco~~-tres años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si
  - i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,
  - ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
  - iii) una oposición a la solicitud de base

diese por resultado, tras la expiración del período de ~~cinco~~-tres años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de ~~cinco~~-tres años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.

[...]

[Sigue el Anexo II]

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

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,  
modificado el 3 de octubre de 2006,  
~~y el 12 de noviembre de 2007~~  
~~y el [...]~~

[...]

### Artículo 3 Solicitud internacional

- 2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, ~~si fuera posible,~~ la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. ~~Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación.~~ La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.
- 3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a
  - i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;
  - ii) ~~unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento. [Suprimido]~~

[...]

- 5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, ~~cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de~~ dará acceso a dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Artículo 10 (denominada en adelante "la Asamblea"). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

[...]

**Artículo 4bis**  
**Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional**

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

[...]

**Artículo 5**  
**Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes**

[...]

2) [...]

- c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si
- i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y
  - ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa ~~dentro del plazo de un mes a partir de~~ o antes posible tras la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

[...]

- 3) La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional ~~un~~ ejemplar de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)c)i), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

[...]

**Artículo 5ter**

**Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional**

[...]

- 2) ~~La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.~~[\[Suprimido\]](#)

[...]

[Fin del Anexo II y del documento]