

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

HOJA DE RUTA ACTUALIZADA PARA LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”), en su decimocuarta reunión, acordó una hoja de ruta con los temas que tratar en los debates futuros sobre cómo lograr que el Sistema de Madrid evolucione conforme a las necesidades de todos sus miembros y sea más flexible y eficaz, sin comprometer sus principios fundamentales.¹ El Grupo de Trabajo revisó la hoja de ruta en su decimoquinta reunión.²
2. Tras la decimoquinta reunión, el Grupo de Trabajo ha analizado la mayor parte de los temas mencionados en la hoja de ruta revisada, concretamente, la sustitución, la transformación, los nuevos tipos de marcas, las limitaciones, un plazo armonizado para responder a las denegaciones provisionales, la posible reducción del período de dependencia y las correcciones.
3. En el presente documento se propone una hoja de ruta en la que se adopta una visión más integral del Sistema de Madrid que no se limita a cuestiones jurídicas y abarca la evolución del Sistema de Madrid en los próximos cinco a 10 años.
4. Los principios y directrices establecidos en el Plan Estratégico a Mediano Plazo (PEMP) de la OMPI inspiran la hoja de ruta actualizada y están reflejados en ella.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/14/4 “Desarrollo futuro del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas”.

² Véase el documento MM/LD/WG/15/5, “Resumen de la presidencia”.

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SISTEMA DE MADRID

5. La transformación del Sistema de Madrid en un sistema mundial, un proceso que se aceleró con la adopción del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Protocolo”), ha obtenido unos resultados excelentes. El Protocolo aportó una mayor flexibilidad al Sistema de Madrid y mejoró considerablemente el proceso de registro internacional. En 1988, antes de que se adoptara el Protocolo, el Sistema de Madrid contaba con 23 miembros, mientras que actualmente esa cifra ha aumentado a 112 miembros que abarcan 128 países.

6. Para completar la cobertura geográfica, el Sistema de Madrid debería tener entre 150 y 160 miembros. Se estima que este objetivo puede lograrse en los próximos cinco a 10 años.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE MADRID

7. En los últimos decenios, con la salvedad de algunos años excepcionales (especialmente durante la crisis financiera y la pandemia de COVID-19), la utilización del Sistema de Madrid ha crecido progresivamente. Sin embargo, este crecimiento ha sido desequilibrado y se ha debido principalmente a las solicitudes presentadas en países que son miembros desde hace mucho tiempo y en un número limitado de miembros que se han adherido recientemente. En muchos de los miembros recientes, la utilización del Sistema ha sido escasa. Además, en los países que son miembros desde hace mucho tiempo, el Sistema de Madrid podría utilizarse en mayor medida, en especial entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por último, si bien las solicitudes presentadas en virtud del Sistema de Madrid han aumentado a buen ritmo, en determinadas jurisdicciones la utilización de la vía directa ha crecido con mayor rapidez.

8. La Oficina Internacional centrará más la atención en la mercadotecnia y la promoción del Sistema de Madrid para dar respuesta a los desafíos mencionados. La cooperación de las autoridades locales en la elaboración y ejecución de esos nuevos planteamientos será fundamental. Las actividades de mercadotecnia y promoción no se limitarán a eventos tradicionales, sino que adoptarán la forma de programas de trabajo más amplios y a más largo plazo elaborados con la colaboración de las autoridades locales y basados en estudios de mercado.

MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID

9. Algunos propietarios de marcas solicitan su protección en el extranjero mediante la vía directa en lugar de por la vía de Madrid, debido a determinados requisitos jurídicos inherentes al Sistema de Madrid (marca de base, dependencia), requisitos jurídicos específicos del país (declaraciones) o prácticas (ante las Oficinas o la Oficina Internacional), o bien debido a dificultades de acceso al Sistema de Madrid.

10. Hasta ahora, no parece haber acuerdo entre los miembros para eliminar esos requisitos jurídicos fundamentales (derecho a presentar solicitudes, marca de base y dependencia). Por este motivo, se propone que en los próximos cinco a 10 años se centre la atención en cuestiones en las que pueden lograrse mejoras concretas. En este sentido, se proponen los temas siguientes para (proseguir) el debate en el Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid.

PLAZOS MÍNIMOS PARA LA RESPUESTA DE LOS TITULARES A LAS DENEGACIONES PROVISIONALES

11. Al denegar la protección de una marca, las Oficinas interesadas tienen libertad para determinar el plazo (y la forma en que se calcula) que se da a los propietarios de las marcas para impugnar la decisión de denegación. Esto plantea dificultades a los propietarios de marcas debido a las diferencias en los plazos (que pueden variar de 15 días a 15 meses) y a las distintas maneras de calcularlos.

12. Si el Grupo de Trabajo llegara a un acuerdo para establecer un plazo mínimo de dos meses, ello proporcionaría a los propietarios de marcas una seguridad y una estabilidad importantes para gestionar sus carteras de derechos. Asimismo, concedería a los propietarios tiempo suficiente para determinar si les conviene incurrir en el costo de contratar a un abogado local para impugnar la decisión de denegación. Este tema se analiza en el documento MM/LD/WG/20/3.³

SIMPLIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

13. Las tasas que deben pagarse en virtud del Sistema de Madrid no han cambiado desde 1996. Contar con una tabla de tasas más racionalizada y sencilla beneficiaría a los propietarios de marcas y podría simplificar considerablemente el Sistema de Madrid. Esto puede lograrse de una manera neutra en cuanto a los costos y los ingresos, es decir, sin aumentar las tasas de los usuarios ni reducir los ingresos de las Oficinas de los miembros o la Unión de Madrid. Esta labor está estrechamente relacionada con la automatización de los procesos, en particular, la posibilidad de utilizar formularios en línea para realizar varias transacciones.

IDIOMAS ADICIONALES

14. Se han presentado propuestas para añadir el árabe, el chino y el ruso al Sistema de Madrid. Aumentar el número de idiomas atraería a un mayor número de usuarios del Sistema de Madrid, puesto que más propietarios de marcas podrían presentar y gestionar sus solicitudes y registros en su idioma de origen. Las decisiones sobre el alcance de la protección emitidas por las Oficinas en esos idiomas ayudarían a los propietarios de marcas extranjeras a hacer valer sus derechos en esos territorios. Este tema se analiza en el documento MM/LD/WG/20/6.⁴

REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

15. Si la marca de base deja de surtir efecto durante el período de dependencia (cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional), el registro internacional se cancelará en la misma medida.

16. El Grupo de Trabajo ha examinado la posibilidad de reducir el período de dependencia de cinco a tres años, lo cual requeriría que se convocara una conferencia diplomática. Si bien esa reducción no eliminará completamente la incertidumbre que la dependencia puede conllevar para los propietarios de marcas, disminuirá el riesgo de la consiguiente cancelación del registro internacional. Este tema se analiza en el documento MM/LD/WG/20/5.⁵

³ Véase el documento MM/LD/WG/20/3, "Denegación provisional".

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/20/6 "Informe realizado tras la petición formulada en el párrafo 23.ii) y iii) del documento MM/LD/WG/19/8, 'Resumen de la presidencia'".

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/20/5, "La posible convocatoria de una conferencia diplomática para modificar el Artículo 6 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas".

FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL SISTEMA DE MADRID

17. Las mejoras en el funcionamiento práctico del Sistema de Madrid deben introducirse en el contexto de la Oficina Internacional, las Oficinas de los miembros y la interacción entre ellas.

LA OFICINA INTERNACIONAL

Mejores servicios de atención al cliente

18. Las encuestas a la clientela realizadas por la OMPI dos veces al año muestran que puede mejorarse la prestación de los servicios de atención al cliente de la Oficina Internacional, especialmente con respecto de la transparencia y la simplicidad de los procesos y el estado de las solicitudes y los registros internacionales. Las causas fundamentales de estos resultados deben analizarse de forma más exhaustiva para poder adoptar las medidas adecuadas. Además, podría hacerse un mejor uso de los datos contenidos en el Registro de Madrid para prestar a los usuarios unos servicios con valor añadido (por ejemplo, cuando sea posible, proporcionar informes normalizados que sean fáciles de reconocer y que se generen automáticamente, y en los que se refleje el estado de la marca en cada uno de los miembros designados).

Digitalización

19. En los últimos decenios ha habido un progreso constante hacia el abandono de los procesos basados en el formato en papel y la adopción de un entorno electrónico. Sin embargo, para seguir avanzando se deben integrar en los procesos institucionales más tecnologías de vanguardia y un procesamiento automatizado de los datos. Ello facilitará la introducción de nuevas funciones en el Sistema de Madrid (por ejemplo, más idiomas) y aportará a todo el Sistema una mayor eficiencia y transparencia, tanto en beneficio de los usuarios como de las Oficinas. A este respecto se están logrando avances importantes en el contexto del reciente proyecto de plataforma informática del Sistema de Madrid.

Prácticas de examen

20. La Oficina Internacional debe revisar sus prácticas de examen para garantizar que estas añadan un verdadero valor en beneficio de los usuarios y las Oficinas. Debe prestarse una atención particular al complejo ámbito de la identificación de los productos y servicios, en el que debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre el rigor y la flexibilidad. El modo en el que los miembros designados evalúan las listas contenidas en los registros internacionales puede servir de orientación a la Oficina Internacional para mejorar sus servicios a este respecto.

OFICINAS DE LOS MIEMBROS

Legislación de aplicación

21. Es fundamental que todos los miembros del Sistema de Madrid tengan en vigor legislación compatible con el Sistema para proporcionar seguridad jurídica y permitir a los propietarios de marcas defender y hacer valer sus derechos ante las Oficinas interesadas y los tribunales. Desafortunadamente, algunos miembros todavía no cuentan con una legislación compatible con el Sistema de Madrid, lo cual tiene como resultado que algunas Oficinas no puedan tramitar designaciones. Asimismo, algunos miembros carecen de determinadas disposiciones concretas relativas al Sistema de Madrid (por ejemplo, sobre sustitución o transformación). Por último, algunos miembros tienen en vigor disposiciones nacionales que contradicen el marco jurídico del Sistema de Madrid, lo cual genera problemas para los propietarios de marcas.

22. La Oficina Internacional insta a los miembros correspondientes a que rectifiquen esas deficiencias. El Registro de Madrid está dispuesto a prestarles asistencia para redactar las disposiciones específicas del Sistema de Madrid y a asesorarlos sobre las medidas de seguridad que podrían aplicarse para garantizar una mejor tramitación de las solicitudes internacionales y de las designaciones en los registros internacionales.

23. Contar con la legislación necesaria y conocer mejor el Sistema de Madrid permitiría a los miembros interesados emitir decisiones con fuerza ejecutiva sobre el alcance de la protección y prestar mejores servicios a los propietarios de marcas que buscan protección en su territorio.

Declaraciones

Exclusión de designaciones posteriores

24. Los propietarios de marcas no pueden designar posteriormente a miembros que hayan declarado que no se aceptarán designaciones si la fecha del registro internacional es anterior a la fecha de entrada en vigor del Protocolo en el territorio de dicho miembro. La posibilidad de retirar las declaraciones en ese sentido (como ya han hecho algunos miembros) debería discutirse con los miembros interesados.

Tasas de designación individual pagaderas en dos partes

25. Varios miembros exigen que las tasas individuales se paguen en dos partes, es decir, la primera sería pagadera en el momento de la designación y la segunda se pagaría cuando la Oficina esté dispuesta a conceder la protección, de ser así. El pago por adelantado de todas las tasas exigidas reduciría el riesgo de incumplimiento del plazo para pagar la segunda parte y de la consiguiente pérdida de la designación. Según las observaciones formuladas por los propietarios de marcas y sus representantes, el pago de las tasas en dos partes genera confusión al calcular el total de tasas pagaderas. Además, retirar la declaración mencionada reduciría la carga de trabajo de las Oficinas interesadas y la Oficina Internacional, puesto que no sería necesario enviar y tramitar las notificaciones añadidas que se exigen actualmente en relación con el pago de la segunda parte de las tasas.

26. Uno de los miembros interesados está en proceso de revisar su legislación para que las tasas se abonen en un solo pago. Sería conveniente examinar si la retirada de la declaración sería viable en los demás miembros.

Mejoras del proceso

27. La existencia de prácticas diferentes en los distintos miembros dificulta a los propietarios de marcas la gestión de sus derechos. Algunos miembros prevén un *procedimiento de oposición* (por terceros) en el que la Oficina solamente emitirá una denegación provisional si estima que la oposición está bien fundada. Es probable que esto se vea como una ventaja, puesto que la Oficina puede filtrar las oposiciones que claramente no prosperarían. Sin embargo, los abogados locales a menudo se ponen en contacto con los titulares interesados para captarlos como clientes y les informan de forma errónea de la necesidad de emprender acciones, lo cual genera confusión. Una solución podría ser que las Oficinas enviaran las oposiciones que reciben a la Oficina Internacional para que esta se lo notifique al titular y le informe de manera clara de que se ha presentado una oposición y de que no tiene que tomar ninguna medida. De este modo, el titular podría escoger entre la opción de esperar y observar si la Oficina emite una denegación provisional oficial, y la de actuar de forma temprana para tratar de evitar o superar una posible denegación posterior.

28. En algunos miembros, el propietario de la marca debe documentar, a distintos intervalos, el uso efectivo de la marca en el comercio o la intención continuada de utilizarla en el comercio. Estos requisitos dependen de la legislación nacional de cada uno de los miembros interesados y están fuera del alcance del Sistema de Madrid. La documentación exigida debe presentarse

directamente a las Oficinas interesadas. Sin embargo, para facilitar a los propietarios de marcas la gestión y el mantenimiento de los registros internacionales, tal vez convenga estudiar con esos miembros si el formulario exigido (pruebas y documentación) podría presentarse por medio de la Oficina Internacional (y si pueden automatizarse los recordatorios).

29. Idealmente, todos los miembros deberían emitir decisiones sobre el alcance de la protección cuando son objeto de una designación. Ahora bien, esto todavía no es así, puesto que no todos los miembros emiten esas decisiones debido a la ausencia de legislación específica relativa al Sistema de Madrid o a la falta de recursos o capacidades en la Oficina (puede obtenerse más información en los apartados “Legislación de aplicación” y “Formación”). Con arreglo al Protocolo, cuando el propietario de una marca no recibe la decisión de un miembro antes del vencimiento del plazo aplicable a la emisión de una denegación provisional, se entiende que se ha concedido la protección. Ello ofrece escasas garantías al propietario de la marca si no existe un documento en el que se declare de forma específica que ese propietario tiene un derecho exclusivo en el miembro correspondiente, puesto que será difícil hacer valer los derechos ante las autoridades competentes (aduanas y tribunales). Además, resulta difícil determinar el momento en el que el propietario debe presentar la documentación relativa al uso efectivo cuando esto es obligatorio, o en el que un tercero ha de presentar una acción de cancelación debido a un período sin utilización de la marca, puesto que el punto de partida para presentar esa acción puede calcularse a partir de la fecha en la que se considera que se ha concedido la protección. Deben mantenerse conversaciones con los miembros para determinar el modo en el que la Oficina Internacional puede prestar apoyo a las Oficinas para emitir decisiones sobre el alcance de la protección.

Formación

30. Cuando se produce una adhesión al Protocolo, el Registro de Madrid ofrece un apoyo completo y una formación integral al personal de la Oficina interesada. En esta formación se presentan las funciones de la Oficina en calidad de miembro (Oficina de origen y Oficina del miembro designado) y se centra la atención en los aspectos prácticos de la emisión de decisiones sobre el alcance de la protección, así como en la forma de notificar a la Oficina Internacional dichas decisiones, que se transmitirán a los titulares correspondientes.

31. El Registro de Madrid también ofrece formación a los miembros que lo soliciten previamente para refrescar o actualizar los conocimientos sobre el Sistema de Madrid; puede consistir en una actividad de formación dirigida a las Oficinas de una región o en la formación de una Oficina concreta, así como en sesiones de formación para abogados y agentes sobre cómo utilizar el Sistema de Madrid. El Registro de Madrid ya puede proporcionar formación personalizada a una Oficina o un grupo de Oficinas mediante plataformas en línea, y ha logrado aumentar el número y la frecuencia de esas actividades de formación. La OMPI también ofrece cursos de enseñanza a distancia sobre el Sistema de Madrid (por medio de la Academia de la OMPI) que resultan útiles para el personal de las Oficinas y para los profesionales del sector privado.

Interfaz de comunicación entre la Oficina Internacional y las Oficinas de los miembros

32. La Oficina Internacional considera que el Sistema de Madrid debe acelerar el ritmo de la transformación digital de forma integral con miras a construir un entorno de trabajo completamente digital para todos los usuarios del Sistema, incluidas las Oficinas. Uno de los pilares fundamentales del entorno de trabajo digital es una interfaz normalizada y eficiente para el intercambio de los datos contenidos en las comunicaciones entre la Oficina Internacional y las Oficinas.

33. En marzo de 2022, la Oficina Internacional ya comunicaba electrónicamente todas las notificaciones dirigidas a las Oficinas. Las Oficinas de origen transmitieron por vía electrónica a la Oficina Internacional el 86,7% de todas las solicitudes internacionales. En cuanto a las decisiones emitidas por las Oficinas de los miembros designados, el panorama es más complejo, puesto que los archivos y los datos se transmiten en múltiples formatos y para ello se aplican normas distintas en función del tipo de comunicación. Por ejemplo, en la actualidad 45 Oficinas utilizan el Sistema de comunicaciones electrónicas del sistema de Madrid (MECA), un formato de XML para el intercambio de datos, mientras que 97 Oficinas emplean el Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas (Madrid Office Portal, MOP), una herramienta basada en la web que sirve para cargar documentos.

34. La Oficina Internacional tiene el objetivo de construir un repositorio modernizado de toda la información de las Oficinas (el sistema de almacenamiento basado en objetos del Sistema de Madrid), en el contexto del reciente proyecto de plataforma informática del Sistema de Madrid. Las Oficinas deben enviar al repositorio datos muy normalizados y legibles por máquina de manera constante y fiable. Por consiguiente, se alienta a los miembros a que mantengan una comunicación bidireccional completamente electrónica con la Oficina Internacional y a que intercambien los datos con un grado suficiente de granularidad y en formatos legibles por máquina. Para facilitarlos, Oficina Internacional proporcionará herramientas, normas y asistencia al fortalecimiento de capacidades. Se prevé que la transición hacia las comunicaciones electrónicas bidireccionales se produzca de forma gradual y que los miembros adopten tecnologías más modernas a medida que el volumen y los recursos lo vayan permitiendo.

35. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar la información expuesta en el presente documento, a proponer otras cuestiones que deban examinarse y a proporcionar orientación a la Oficina Internacional sobre las posibles vías de acción.

[Fin del documento]