

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

Vigésima segunda reunión
Ginebra, 7 a 11 de octubre de 2024

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE CHINA

Documento preparado por la Secretaría

1. En una comunicación de fecha 3 de junio de 2024, la Oficina Internacional recibió una propuesta de la Delegación de China en relación con la dependencia para someterla a examen del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, en su vigésima segunda sesión, que se celebrará en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024.
2. Dicha propuesta figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO: PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN CHINA

(Recibida por la Oficina Internacional el 3 de junio de 2024 - Versión original: chino)

Propuesta para limitar y restringir los motivos de aplicación de la dependencia

Breve introducción:

Con el fin de aprovechar la función positiva de la dependencia y reducir su repercusión negativa en el Sistema de Madrid, se propone limitar y restringir los motivos de aplicación de la dependencia.

I. Antecedentes

El Artículo 6 del Protocolo de Madrid establece el principio de dependencia para el registro internacional de marcas, según el cual la protección del registro internacional depende del efecto de la solicitud o registro de base durante un período de cinco años a partir de la fecha del registro internacional.

En los casos en que las marcas de los titulares de derechos son ocupadas por otros que, por consiguiente, obtienen protección en múltiples Partes Contratantes a través del Sistema de Madrid, la existencia del principio de dependencia permite a los titulares de derechos presentar peticiones de oposición, revocación o invalidación ante las oficinas competentes de las marcas de base, con lo que se afronta el problema de la ocupación ilegal de marcas con un único "ataque central" y se reducen considerablemente los gastos de salvaguardia de sus derechos.

No obstante, el principio de dependencia existente se limita a asociar el efecto de la protección internacional al de la marca de base, sin tener en cuenta los motivos específicos para poner fin al efecto de la marca de base. Ello amplía excesivamente el alcance del ataque central, afecta negativamente a la seguridad y equidad de la protección internacional y se ha convertido en uno de los factores importantes por los que muchos usuarios se muestran reacios a elegir el Sistema de Madrid.

Por consiguiente, es necesario adaptar el principio de dependencia para reducir su repercusión negativa y aumentar la competitividad y el atractivo del Sistema de Madrid.

II. Contenido de la propuesta

Con el fin de aprovechar la función positiva de la dependencia y reducir su repercusión negativa y el alcance excesivamente amplio del ataque central, se propone limitar y restringir los motivos de aplicación de la dependencia. La presente propuesta establece las siguientes opciones para limitar y restringir los motivos de aplicación de la dependencia para que las Partes Contratantes puedan elegir entre:

1. La dependencia no se aplicará en caso de revocación de la marca de base por falta de uso en el país de origen.
2. La dependencia no se aplicará en caso de motivos relativos de denegación del registro.
3. La dependencia no se aplicará en ninguno de los supuestos mencionados.

4. La dependencia se aplicará a motivos específicos que impliquen solo el interés público.

III. Ventajas de limitar y restringir los motivos para aplicar la dependencia

i) Reducir la complejidad del Sistema de Madrid y los gastos de gestión para los titulares de registros.

Como respuesta a los inconvenientes del actual principio de dependencia, el Protocolo establece un procedimiento para transformar los registros internacionales en registros nacionales. Sin embargo, esta práctica no solo aumenta la complejidad del Sistema de Madrid, sino también los gastos y la carga que supone para los titulares utilizar el sistema. Limitar y restringir los motivos para aplicar la dependencia reducirá la frecuencia y el número de ataques centrales, y en consecuencia disminuirá la transformación de registros internacionales en nacionales.

ii) Abstenerse de aplicar la dependencia en caso de revocación de la marca de base por falta de uso en el país de origen se ajusta a las tendencias actuales del comercio internacional y atrae a más usuarios al Sistema de Madrid.

Con el auge del comercio internacional y el rápido desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, las empresas participan cada vez más en actividades de inversión y comercio, y solicitan la protección de sus marcas en el extranjero. Como mecanismo especializado para coordinar el registro internacional y la protección de las marcas, el Sistema de Madrid debería ser una herramienta facilitadora para esos usuarios. No obstante, en la práctica, las marcas utilizadas por las empresas en el extranjero pueden no resultar adecuadas en los países de origen debido a diferencias lingüísticas, culturales y de costumbres. Debido al principio de dependencia existente, una vez que las marcas de base se anulan en el país de origen por falta de uso durante un período consecutivo de tres o cinco años, las mismas marcas utilizadas realmente por los titulares en otros países corren el riesgo de no poder obtener protección. Para evitar ese riesgo, algunos usuarios del Sistema de Madrid se ven obligados a utilizar simbólicamente la marca de base en el país de origen para mantener su registro, pero ello incrementa los gastos de gestión correspondientes. Otras empresas se ven obligadas a abandonar el Sistema de Madrid y a solicitar protección para sus marcas en el extranjero presentando solicitudes directamente en las oficinas nacionales. Las Partes Contratantes pueden optar por excluir esa situación de la aplicación de la dependencia y el ataque central, con lo que aumentará la disposición de las empresas multinacionales y de comercio exterior a optar por el Sistema de Madrid, de modo que puedan disfrutar de las ventajas que aporta el Sistema de Madrid al tiempo que reducen los riesgos y los gastos.

iii) La exclusión del ataque central de los motivos relativos para la denegación del registro contribuye a mejorar la equidad y la fiabilidad del Sistema de Madrid y a promover un equilibrio entre el efecto de la protección internacional y el de la protección nacional.

Los motivos relativos de denegación de registros de marcas abordan principalmente el conflicto entre el registro de la marca y la solicitud o registro anterior de otros derechos. Las marcas de base pueden ser rechazadas, anuladas o invalidadas a causa de esos derechos en conflicto en el país de origen, pero es probable que los mismos derechos en conflicto no existan en otras Partes Contratantes que hayan concedido la extensión territorial de la protección. Por lo tanto, la consiguiente pérdida del efecto de la protección internacional es injusta para el titular, ya que es posible que la marca en cuestión no infrinja la legislación del Estado designado.

Tal situación genera un desequilibrio entre la protección de los registros internacionales y nacionales, y también aumenta la incertidumbre en cuanto al efecto de la protección de los registros internacionales, ya que algunos conflictos potenciales de derechos deben detectarse mediante objeciones y pruebas por parte de terceros. Esta incertidumbre resultante de la dependencia afecta a todas las marcas a las que se ha concedido protección en los Estados designados. Las Partes Contratantes podrían optar por excluir los motivos relativos para la denegación de registros de la aplicación de la dependencia para evitar esta situación y mejorar la equidad y la fiabilidad del Sistema de Madrid.

iv) Aplicar la dependencia a motivos específicos que afecten solo al interés público para aprovechar la función positiva del ataque central.

Además de poder elegir los motivos de no aplicación de la dependencia, las Partes Contratantes también podrían optar por aplicar la dependencia a motivos específicos que afecten solo al interés público. Por ejemplo, si la marca de base infringe las disposiciones de uso prohibido de la legislación del país de origen, es contraria al orden público y a las buenas costumbres o si el registro se ha obtenido de manera fraudulenta, por ejemplo, mediante engaño. Esas circunstancias suelen ser perjudiciales para el interés público de los Estados contratantes y estar prohibidas por la legislación de los Estados contratantes. Por consiguiente, se permitirá a la oficina de origen aplicar la dependencia para impedir que esas marcas obtengan protección a través de la ruta de Madrid. De este modo, la mayoría de las circunstancias injustificadas pueden quedar excluidas de la aplicación de la dependencia y el ataque central. En este sentido, el principio de dependencia puede desempeñar mejor su función de protección del interés público de los Estados contratantes y de la legitimidad de los registros internacionales.

[Fin del Anexo y del documento]