

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

RECOPIACIÓN DE PROPUESTAS Y OBSERVACIONES RECIBIDAS EN MATERIA DE DEPENDENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En su vigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, Grupo de Trabajo y Sistema de Madrid) tomó nota del documento [MM/LD/WG/21/4](#), titulado “Dependencia: Invitación a presentar propuestas sobre otras posibles opciones en materia de dependencia” y solicitó a las Partes Contratantes, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras que presentaran propuestas u observaciones en materia de dependencia para su examen en la vigésima segunda reunión.
2. A raíz de esa petición, el 12 de febrero de 2024, la Oficina Internacional envió a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras la nota C. M 1526, en la que les invitaba a presentar propuestas u observaciones sobre la dependencia a más tardar el 3 de junio de 2024.
3. La Oficina Internacional ha recibido contribuciones en materia de dependencia de los siete miembros siguientes: Camboya, China, Letonia, Lituania, Madagascar, la Federación de Rusia y Suiza.
4. Además, la Oficina Internacional ha recibido contribuciones en materia de dependencia de las seis organizaciones observadoras siguientes: Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Japonesa de la Propiedad Intelectual (JIPA) y Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA).

5. Dichas contribuciones se reproducen en el Anexo del presente documento.

6. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las contribuciones anexas al presente documento y a expresar su opinión sobre la continuación de la labor relativa a este tema.

[Sigue el Anexo]

RECOPIACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA DEPENDENCIA RECIBIDAS POR LA OFICINA INTERNACIONAL

I. CONTRIBUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CAMBOYA:

(Recibida por la Oficina Internacional el 27 de junio de 2024 - Versión original: inglés)

Re: Presentar una propuesta sobre otras posibles opciones en materia de dependencia

Estimada Sra. Wang Binying,

En relación con la carta de fecha 12 de febrero de 2024, en la que se alentaba a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid a presentar a la Oficina Internacional de la OMPI propuestas sobre la dependencia u observaciones relativas a la dependencia para su examen en la vigesimosegunda sesión del Grupo de Trabajo y tras examinar el documento de la vigesimosegunda sesión del Grupo de Trabajo, en nombre de la Parte Contratante, Camboya desea considerar la opción de reducir el período de dependencia de cinco a tres años.

Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a usted y a la OMPI por la excelente cooperación y el apoyo continuo para la mejora de la propiedad intelectual en Camboya, especialmente en el marco del Programa de Becas Camboya Madrid.

Espero poder colaborar con ustedes y reforzar nuestra cooperación.

Le ruego acepte, Sra. Wang Binying, el testimonio de mi más sincera consideración.

Por el ministro de Comercio
Secretario de Estado
OUK PRACHEA

II. CONTRIBUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 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.

III. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA DELEGACIÓN DE LETONIA

(Recibida por la Oficina Internacional el 3 de junio de 2024 – Versión original: inglés)

Asunto: Propuestas sobre la dependencia - Letonia

De mi consideración:

La Oficina de Patentes de la República de Letonia se complace en aportar su contribución en respuesta a su atenta solicitud, formulada el 12 de febrero de 2024, a propósito de la invitación del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas dirigida a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a las organizaciones observadoras, atinente a la presentación de sus propuestas u observaciones relativas a la dependencia.

La Oficina de Patentes de la República de Letonia tiene a bien presentar su propuesta en materia de dependencia, que reza como sigue: Letonia, en cuanto Parte Contratante del Sistema de Madrid, no ve ningún inconveniente en mantener el período de dependencia de cinco años. De todas formas, en caso de que el debate sobre este período de dependencia prosiga y evolucione, nuestra oficina no pondría trabas a las conversaciones encaminadas a la reducción del período de dependencia a tres años.

Por último, quisiera manifestar nuestra más sincera gratitud por su generosa contribución a las actividades destinadas a configurar el ecosistema de la PI y a crear redes en toda la comunidad de la PI, así como por nuestra fructífera cooperación, que esperamos mantener de cara al futuro.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ēriks Rēķis
Director interino

IV. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA DELEGACIÓN DE LITUANIA

(Recibida por la Oficina Internacional el 3 de junio de 2024 – Versión original: inglés)

OMPI – Propuestas sobre la dependencia

De mi consideración:

En respuesta a la petición del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, formulada en su vigésima primera reunión, respecto de la presentación ante la Oficina Internacional de la OMPI de propuestas u observaciones relativas a la dependencia, la Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania formula su punto de vista u opinión.

En estos momentos, el Sistema de Madrid está en consonancia con las expectativas de nuestra oficina y cumple su cometido con suma eficacia. La Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania podría plantearse la posibilidad de respaldar una reducción del período de dependencia de cinco a tres años, pero no se inclinaría por la eliminación total de la dependencia o del requisito de la marca de base.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Irina Urbonė
Directora

V. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA DELEGACIÓN DE MADAGASCAR

(Recibida por la Oficina Internacional el 3 de junio de 2024 – Versión original: francés)

Asunto: Propuestas sobre la dependencia – Observaciones de Madagascar

De mi consideración:

Según lo dispuesto en la Nota C. M. 1526, de fecha 12 de febrero de 2024, a continuación se exponen nuestras observaciones en lo relativo a la dependencia.

La cuestión de la dependencia ha sido objeto de examen y debate durante varios años en el seno del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Madagascar ha manifestado el mismo punto de vista a lo largo de las distintas reuniones y mantiene su posición en la actualidad.

La delegación considera que la dependencia es un aspecto esencial del Sistema de Madrid, ya que preserva el equilibrio entre los intereses de los titulares de registros internacionales y los de terceros que tengan un interés particular en iniciar procedimientos de oposición.

Habida cuenta de la necesidad de evolución y adaptación del Sistema de Madrid al contexto de su utilización en razón de las transacciones y el comercio internacionales, por una parte, y de su uso intensivo a escala mundial como consecuencia de su expansión geográfica, por otra, Madagascar está a favor de la modernización del Sistema.

Ahora bien, a nuestro entender, esta modernización no debe suponer la transición drástica de un sistema de dependencia a otro de independencia absoluta, con la consiguiente supresión de la marca de base y de la función de la oficina de origen, así como del acceso por parte de terceros a un procedimiento menos costoso para, por ejemplo, cuestionar un registro de mala fe (en nuestra opinión, la disponibilidad del sistema prima sobre su escasa o nula utilización).

Nos gustaría subrayar el papel tan decisivo que desempeña la oficina de origen, en particular en un país en desarrollo como Madagascar, a la hora de ayudar a los solicitantes que, a menudo, carecen de los medios adecuados y se muestran reticentes ante la perspectiva de introducirse en la esfera internacional. Por último, nuestra oficina no considera que se trate de una cuestión de ingresos, ya que no recibimos muchas solicitudes internacionales, sino más bien de la capacidad de ofrecer a las empresas el máximo apoyo posible para que puedan preparar sus solicitudes y que estas prosperen.

Con respecto a la dependencia, Madagascar propone las opciones que se recogen a continuación.

- Contemplar la posibilidad de reducir la duración de cinco a tres años: al parecer, esta alternativa cuenta con el beneplácito de buena parte de quienes están en contra de la eliminación de la dependencia.
- Mantener la marca de base y la función de la oficina de origen.
- Limitar los motivos de cancelación de un registro internacional a las acciones emprendidas por terceros en el marco de una oposición de mala fe: si nos atenemos a las estadísticas ya presentadas en materia de dependencia, las cancelaciones efectuadas en virtud del Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid no suelen deberse a un

ataque central, sino que responden en su mayoría a cancelaciones llevadas a cabo por la oficina de origen (denegación, no renovación, etc.).

- Eliminar el efecto automático de dependencia, causante de numerosas pérdidas de derechos en muchas Partes Contratantes, con el fin de posibilitar la anulación previa petición a tal efecto.

En conclusión, consideramos que una concesión de esta índole ya constituiría una modernización considerable del Sistema de Madrid y que lo más sencillo, sin dejar de satisfacer las expectativas, sería optar por soluciones que, por el momento, evitaran la celebración de una conferencia diplomática (apropiada para una revisión simultánea de distintos aspectos del Sistema de Madrid). En caso de organizarse una conferencia diplomática, bien sea a corto plazo o en un futuro más lejano, el Grupo de Trabajo debe hacer todo cuanto esté en su mano para analizar el Sistema de Madrid de forma integral y concretar qué elementos requieren cambios sustanciales. Ahora bien, este asunto también abre el camino a otros debates cuyas conclusiones son todavía una incógnita.

Hasta aquí nuestras observaciones y propuestas. En cualquier caso, quedamos a la escucha de nuevas propuestas y mantenemos nuestra disposición a proseguir los debates en pro de todas las partes interesadas y en aras de un Sistema de Madrid fácil de utilizar, económico y moderno, que salvaguarde los intereses de todas las partes y destaque por su eficacia.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Sra. Mathilde M. S. RAHARINONY
En nombre de la Oficina Malgache de Propiedad Industrial (OMAPI)
MADAGASCAR

VI. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

(Recibida por la Oficina Internacional el 3 de junio de 2024 – Versión original: ruso)

Estimada Sra. Wang:

En respuesta a la Nota C. M. 1526, de fecha 12 de febrero de 2024, relativa a la presentación de propuestas o comentarios sobre el principio de dependencia en el marco del Sistema de Madrid, le remitimos las observaciones que se exponen en los párrafos siguientes.

Las cuestiones planteadas por el principio de dependencia de los registros internacionales respecto de las solicitudes o registros de base han sido objeto de debate en varias sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, en la medida en que atañen a los principios fundamentales y a las características del funcionamiento del Sistema de Madrid.

Creemos que la evolución del Sistema de Madrid debe estar en sintonía con los intereses y las necesidades de sus usuarios, en particular, de los titulares de registros internacionales que consideran que el principio de dependencia es una desventaja del Sistema de Madrid susceptible de ocasionar la pérdida de sus registros internacionales.

A falta de una comprensión precisa de las consecuencias concretas que tendría una reducción del período de dependencia o la eliminación del principio de dependencia, estimamos conveniente llevar a cabo un análisis exhaustivo de los posibles pros y contras de una eventual reducción del período de dependencia o la eliminación del citado principio.

En este sentido, proponemos estudiar la posibilidad de suspender de forma temporal la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo de Madrid durante un período de tiempo determinado.

Este planteamiento brindaría a los Estados miembros, a los usuarios y a la Secretaría de la OMPI la oportunidad de analizar las consecuencias prácticas de la reducción del período de dependencia o de la eliminación del principio de dependencia con miras a tomar una decisión pragmática y razonable sobre la conveniencia de introducir modificaciones en las disposiciones mencionadas.

Aguardamos con interés la continuidad de la fructífera cooperación entre la Federación de Rusia y la OMPI.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Yury Zubov
Jefe de Rospatent

VII. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA DELEGACIÓN DE SUIZA

(Recibida por la Oficina Internacional el 16 de julio de 2024 – Versión original: francés)

Observaciones de la delegación de Suiza sobre el principio de dependencia en el contexto del Sistema de Madrid

Introducción

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por el que es posible proteger una marca en varios países mediante un solo trámite. Uno de los pilares de este sistema es el principio de dependencia, que establece que el registro internacional está supeditado al registro de base en el país de origen durante un período de cinco años.

Historia del principio de dependencia

El principio de dependencia se introdujo en virtud del Arreglo de Madrid de 1891 y se mantuvo con la adopción del Protocolo de Madrid en 1989. En su origen, este principio se concibió con el propósito de dotar de cierta coherencia y estabilidad al sistema de protección de marcas. Con él, se garantiza una evaluación rigurosa de las marcas en su país de origen antes de obtener protección internacional. El objetivo de este planteamiento era minimizar el riesgo de que se produjeran controversias y litigios internacionales al acogerse a las normas vigentes en cada país en materia de protección de marcas.

¿Por qué conservar el principio de dependencia?

- **Coherencia interna del Sistema**

El principio de dependencia emana del principio de la marca de base y ambos están intrínsecamente vinculados y constituyen la esencia del Sistema de Madrid.

1. Marca de base: para presentar una solicitud internacional de marca por conducto del Sistema de Madrid, es preciso disponer de una marca de base (o haberla solicitado) en un Estado miembro. Esta marca de base es el fundamento del registro internacional.
2. Dependencia: durante los cinco primeros años, la protección internacional de la marca depende de la validez de la marca de base. Si esta se deniega, cancela o limita en los cinco años siguientes al registro internacional, también se verán afectadas las designaciones internacionales correspondientes.

La dependencia enlaza el devenir del registro internacional con el de la marca de base. Con ello se pretende garantizar que la marca internacional se asiente sobre unos cimientos sólidos y legítimos en el plano nacional.

Sin la marca de base, no hay fundamento jurídico para el registro internacional. Sin la dependencia, se perdería el vínculo esencial entre la marca de base y el registro internacional, con la consiguiente incoherencia del sistema y su vulnerabilidad ante los abusos. ¿Por qué pedir a la oficina de origen que certifique que la solicitud internacional es idéntica a la marca de base si la solicitud internacional ya no depende de la marca de base? ¿Cuál es la razón de ser de un sistema como este?

Así pues, el mantenimiento del principio de dependencia vela por la coherencia interna del sistema de protección internacional de marcas.

- **Fiabilidad del sistema**

El hecho de evaluar y registrar las marcas en el país de origen garantiza que solo puedan recibir protección internacional aquellas que cumplan los rigurosos criterios establecidos a escala nacional. Este procedimiento refuerza la fiabilidad del sistema y atenúa el riesgo de posibles litigios.

La eliminación del principio de dependencia y del requisito de la marca de base comprometería en gran medida la calidad y la fiabilidad de los registros internacionales. El principio de dependencia durante un período de cinco años y el requisito de la marca de base son la garantía de que la marca se ha sometido a una evaluación exhaustiva en su país de origen. Esta primera evaluación constituye una traba inicial contra el registro de marcas que puedan ser contrarias al orden público o resultar engañosas con arreglo a la legislación del país de origen.

- **Simplicidad y claridad para los usuarios y riesgo de controversias internacionales**

En la actualidad, los usuarios del Sistema de Madrid disfrutan de un procedimiento relativamente simplificado. La eliminación del principio de dependencia y la creación de opciones diferentes para determinados países supondría una complicación considerable para el sistema –véase la propuesta (documento MM/LD/WG/21/8) más adelante–.

Los pilares del Sistema de Madrid son la coherencia y la armonización. En efecto, si cada país pudiera establecer normas diferentes en materia de dependencia (o incluso en cuanto al requisito de la marca de base), se atendería contra el objetivo mismo del sistema de simplificar y uniformar la protección de las marcas a escala internacional. El Sistema se fragmentaría y las normas y procedimientos serían muy dispares de un país a otro.

Por otra parte, la supresión del principio de dependencia (o del requisito de la marca de base) elevaría de forma significativa el riesgo de controversias internacionales. El período de dependencia vigente de cinco años facilita la resolución de muchas de las posibles controversias en el ámbito nacional antes de que adquieran dimensión internacional. Sin este período de amortiguamiento, las controversias sobre marcas pasarían al terreno internacional, con la consiguiente multiplicación de los procedimientos entre titulares de marcas de distintos países.

La propuesta formulada por las delegaciones de Australia, Chile, la República de Corea y los Estados Unidos de América en la 21.^a reunión del Grupo de Trabajo (documento MM/LD/WG/21/8), en virtud de la cual se permitiría a determinados países eliminar el principio de dependencia (y el requisito de la marca de base), mientras que a otros se les facultaría para conservarlos, no es conveniente por los motivos que se exponen a continuación.

1. Mayor complejidad: si se autoriza a determinados países a eliminar el principio de dependencia, aumentaría mucho la complejidad del Sistema para los usuarios. Las empresas tendrían que amoldarse a distintos conjuntos de normas en diferentes países, con el consiguiente incremento de los costos y del tiempo necesario para obtener protección internacional.

2. Incoherencia jurídica y debilitamiento de la unidad del sistema: la diferenciación del sistema daría lugar a incoherencias jurídicas que podrían traducirse en un mayor número de litigios. La armonización de las normas es crucial para garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema de Madrid.
3. Menoscabo de la estabilidad del sistema: la estabilidad y la previsibilidad del sistema de protección de marcas se verían mermadas. Así, los usuarios perderían la confianza en un sistema que presenta diferencias sustanciales entre países.

Conclusión

En definitiva, nuestro país considera que el principio de dependencia y el requisito de la marca de base guardan una relación intrínseca y, por ende, mantiene su postura contraria a la eliminación del principio de dependencia en el sistema de protección internacional de marcas. Consideramos que este principio garantiza la coherencia, fiabilidad y sencillez que precisan los usuarios. La propuesta de permitir que determinados países eliminen el principio daría lugar a una complejidad excesiva e incoherencias jurídicas que irían en detrimento de la eficacia del Sistema de Madrid. Así pues, si bien preconizamos que se mantenga el período de dependencia vigente, nos mostramos favorables a debatir la posibilidad de reducir su duración, como ya hemos manifestado en otras ocasiones. De este modo, se garantizará que el sistema de protección de marcas permanezca estable y predecible, en consonancia con las expectativas de la mayoría de los usuarios.

VIII. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ABPI)

(Recibida por la Oficina Internacional el 26 de junio de 2024 – Versión original: inglés)

Documento de posición de la ABPI sobre la dependencia

La Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), constituida en 1963, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a divulgar conocimientos sobre la propiedad intelectual (PI) y a defender su importancia tanto en el Brasil como en el resto del mundo. La ABPI, que congrega a una coalición diversa de empresas, instituciones de investigación, universidades, bufetes de abogados y agentes de la PI, ha desempeñado un papel decisivo en el impulso de la difusión de conocimientos encaminados a fomentar la innovación y el crecimiento económico a lo largo de sus seis decenios de historia, y se ha erigido en una autoridad de primer orden en los ámbitos académico y jurídico relacionados con la PI en el Brasil. En su calidad de representante nacional de la AIPPI y de organización asociada a la LIDC y a la red mundial de la PI, la ABPI interviene en diálogos académicos y jurídicos en materia de PI a través de iniciativas como la convocatoria de grupos de especialistas, la formulación de recomendaciones y la prestación de apoyo mediante la figura del *amicus curiae*.

De cara a la celebración de la vigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (la reunión del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid), que se celebrará en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024, y en respuesta a la invitación de la OMPI, la ABPI quisiera pronunciarse sobre la cuestión de la dependencia.

Cabe señalar, en primer lugar, que el principio de dependencia se introdujo en los albores del Arreglo de Madrid para prevenir el riesgo de solicitudes abusivas y defensivas a través del establecimiento de un vínculo entre el registro internacional y la marca de base en el país de origen. Con este mecanismo, se logró suprimir de forma sencilla y económica la necesidad de solicitar registros internacionales en varios países mediante un ataque central a la solicitud o el registro de base en el país de origen, de modo que se hizo posible la cancelación del registro internacional en todos los países a los que se había extendido.

En 1957, el período de dependencia, que hasta entonces era de carácter perpetuo, se limitó a cinco años con la introducción del requisito de designación de territorios de interés, factor que también redujo el número de solicitudes abusivas. En otro intento de paliar los inconvenientes de la dependencia, en 1989 se creó el mecanismo de transformación, con el que se autorizó el mantenimiento de un registro internacional en un país designado mediante su conversión en una solicitud nacional o regional.

La ABPI es consciente de la eficacia de un sistema vertebrado en torno a la dependencia para reducir las solicitudes de mala fe y constata que sus normas gozan de una comprensión consolidada y generalizada. Empero, también es preciso señalar que la dependencia ha sido objeto de constantes debates, encuestas y estudios orientados a optimizarla y adaptarla a las necesidades de los usuarios del Sistema de Madrid y a los imperativos del comercio internacional contemporáneos.

A pesar de su eficacia para reprimir las solicitudes abusivas, muchos usuarios consideran que la cláusula de dependencia vigente es demasiado estricta y puede acarrear auténticas desventajas para los solicitantes que actúan de buena fe. Por tanto, estamos a favor de alcanzar un equilibrio entre la reducción del período de dependencia y la lucha contra las solicitudes de mala fe.

En este sentido, la presente propuesta se fundamenta en el documento de la OMPI titulado “Desarrollo futuro del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas” (MM/LD/WG/14/4), así como en propuestas recientes en materia de dependencia como la que figura en el documento MM/LD/WG/21/8 del año 2023, y conviene en que la reducción del período de dependencia de cinco a tres años es una opción viable que, por una parte, mantendría la eficacia del sistema vigente a la hora de prevenir las solicitudes abusivas y, por otra, estimularía la adopción del Protocolo de Madrid por parte de los titulares indecisos al acortar el tiempo de incertidumbre y vulnerabilidad al que se enfrentan las marcas de base.

Entre las ventajas de la reducción del período de dependencia a tres años, destacamos las que se detallan a continuación.

- **Armonización del riesgo de cancelación por falta de uso.** Puede que haya algunos países de origen en los que los solicitantes cuenten con un período de tres años hasta que su marca pueda ser objeto de cancelación por falta de uso, es decir, los registros internacionales presentados en estas jurisdicciones estarían en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las solicitudes presentadas en aquellos países que prevén un período de gracia de cinco años hasta que terceros puedan iniciar procedimientos de cancelación por falta de uso.
- **Menor uso de los procedimientos de transformación.** Muchos usuarios consideran que esta práctica, concebida con la intención de atenuar los efectos negativos de los ataques centrales, es compleja, poco fiable y costosa.
- **Mayor previsibilidad.** El período de dependencia de cinco años resulta demasiado extenso y deja un amplio margen de vulnerabilidad en el que las marcas de base pueden ser objeto de oposición o quedar en suspenso bajo cualquier circunstancia, no solo a instancia de las partes interesadas, sino también como consecuencia de los estrictos requisitos de examen de las oficinas de PI de sus países de origen. Así, habida cuenta de que las decisiones definitivas sobre los procedimientos de oposición pueden durar varios años y de que una posible cancelación de la solicitud o el registro nacional puede conllevar la cancelación del registro internacional en todos los países a los que se hubiera extendido, el recorte del período de dependencia de cinco a tres años reduciría el riesgo de controversias u objeciones.
- **Seguridad jurídica.** La eliminación de la dependencia podría propiciar una nueva oleada de solicitudes de mala fe que restarían fiabilidad al Sistema de Madrid e incluso disuadirían a los usuarios de marcas que acuden a él con buenas intenciones. Por otra parte, un período de dependencia más breve garantizaría las salvaguardias indispensables y, en paralelo, permitiría agilizar los trámites.

Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la ABPI es partidaria del mantenimiento de la marca de base y del principio de dependencia, con una reducción del período de dependencia de cinco a tres años, al objeto de promover un Sistema de Madrid más equitativo y seguro desde el punto de vista jurídico, en consonancia con el contexto de la economía mundial y con capacidad para responder a los intereses tanto de los solicitantes de registros internacionales como de quienes los impugnan.

Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI)

IX. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN DE MARCAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (ECTA)

(Recibida por la Oficina Internacional el 16 de mayo de 2024 – Versión original: inglés)

DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA DE LAS MARCAS INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS SOLICITUDES O REGISTROS DE BASE DE LOS PAÍSES DE ORIGEN (SISTEMA DE MADRID) – ACTUALIZACIÓN DE 2024

I. INTRODUCCIÓN

En la presente comunicación se ofrece una actualización del [documento de posición de la ECTA publicado en 2018](#) en relación con los cambios propuestos en el Sistema de Madrid sobre la dependencia de las marcas internacionales respecto de las solicitudes o registros de base de los países de origen.

Hace unos meses, las delegaciones de Australia, Chile, Ghana, Filipinas, la República de Corea y los Estados Unidos de América formularon una propuesta de modernización del Protocolo de Madrid relativa a la cuestión de la dependencia en el ámbito de las marcas internacionales (en lo sucesivo, “la propuesta”).

La propuesta contempla una serie de opciones en relación con la dependencia que se resumen a continuación.

1) Mantener el requisito de la marca de base, pero reducir el período de dependencia de cinco a tres años.

Todo seguiría igual que en el sistema actual, salvo que el período de dependencia se reduciría de cinco a tres años.

2) Mantener el requisito de la marca de base, pero eliminar el principio de dependencia.

El requisito de la marca de base se mantendría pero, si la marca de base dejara de surtir efecto, no daría lugar a la cancelación del registro internacional y de todas las designaciones.

3) Eliminar tanto el requisito de la marca de base como el principio de dependencia.

El titular del registro de la marca solo tendría que presentar una solicitud internacional y designar los territorios en los que desea obtener protección. Cada Parte Contratante designada examinaría la petición de extensión de la protección con arreglo a su legislación nacional y decidiría si concede o deniega la protección.

4) Eliminar tanto el requisito de la marca de base como el principio de dependencia.

Además de esta propuesta de eliminación del requisito de la marca de base, se plantea la posibilidad de mantener el mecanismo de ataque central, pero de forma diferente.

De acuerdo con esta sugerencia, en lugar de que terceros se opongan al registro de las marcas de base o lo cancelen ante las oficinas o tribunales nacionales competentes, pueden atacar de forma central los registros internacionales ante un órgano central e independiente de solución de controversias, que podría establecerse en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En caso de éxito, se cancelarían los registros internacionales y todas las designaciones.

Asimismo, la propuesta también apunta a la facultad de los Estados miembros de decidir cuál de las tres opciones anteriores relativas a la dependencia, en caso de que opten por alguna de ellas, desean mantener, a saber:

“Si se modifica el Protocolo, cada Parte Contratante podría continuar con la práctica actual o hacer una declaración voluntaria para elegir una nueva opción. Ello se asemejaría a las declaraciones que ya contempla el Protocolo para elegir un plazo de 18 meses para responder a las denegaciones provisionales y elegir tasas individuales. Esta propuesta no obliga a las Partes Contratantes a decidir inmediatamente si eligen una de las nuevas opciones o qué opción elegir. Más bien, solo tienen que acordar que el Protocolo se modifique para ofrecer esas flexibilidades, y recomendar la adopción oficial de las modificaciones por la Asamblea de la Unión de Madrid”.

II. ENCUESTA SOBRE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID

A raíz de la propuesta, la ECTA decidió preparar un cuestionario para recabar la opinión de sus miembros al respecto y, a partir de los resultados, redactar un documento de posición actualizado sobre la cuestión de la dependencia en el Sistema de Madrid.

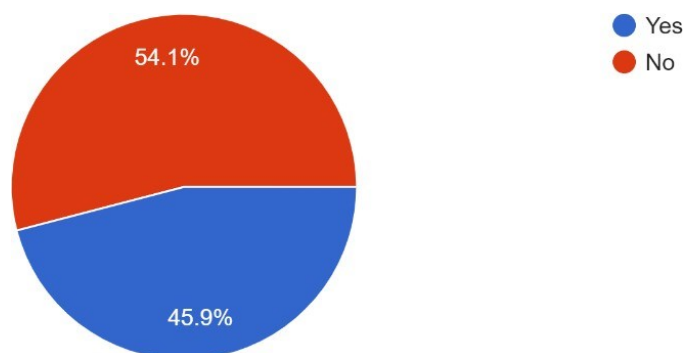
1. Detalles de la encuesta

La distribución del cuestionario y el análisis de las respuestas se llevaron a cabo entre marzo y abril de 2024. La ECTA recibió las respuestas de 74 miembros.

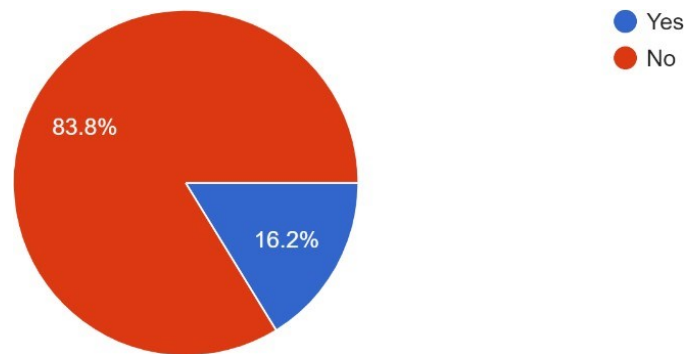
2. Resultados de la encuesta

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la encuesta.

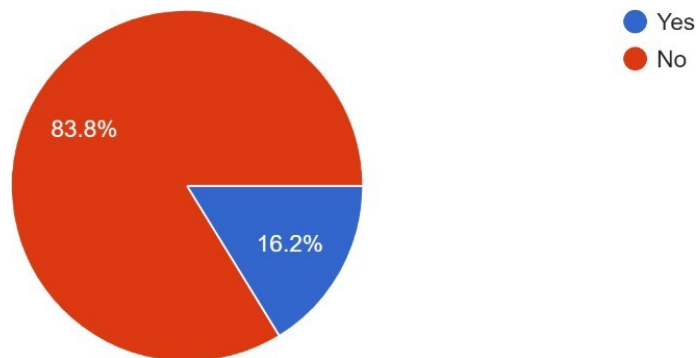
Opción 1: Estoy de acuerdo con que se mantenga el requisito de la marca de base, pero que el período de dependencia se reduzca de cinco a tres años.



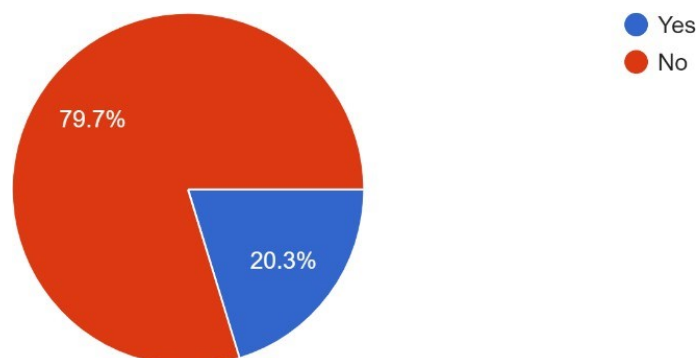
Opción 2: Estoy de acuerdo con que se mantenga el requisito de la marca de base, pero que se elimine el principio de dependencia.



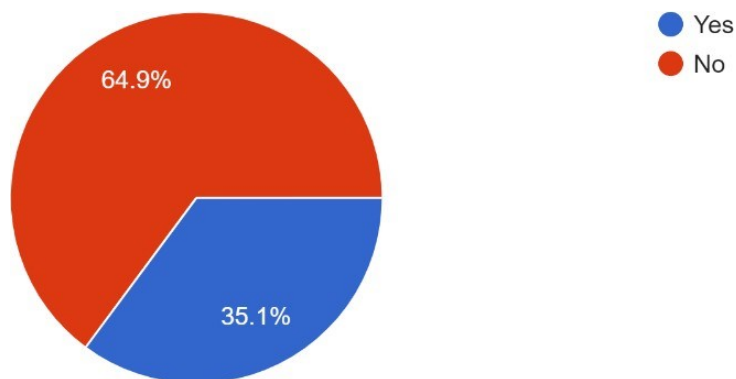
Opción 3: Estoy de acuerdo con que se elimine tanto el requisito de la marca de base como el principio de dependencia, sin la posibilidad de que exista un mecanismo de ataque central.



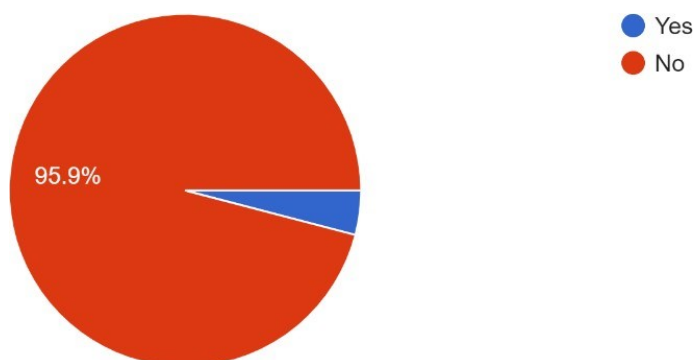
Opción 4: Estoy de acuerdo con que se elimine tanto el requisito de la marca de base como el principio de dependencia, pero que pueda mantenerse un mecanismo de ataque central contra los registros internacionales ante un órgano central e independiente de solución de controversias.



Opción 5: Estoy de acuerdo con que tanto el requisito de la marca de base como el período de dependencia de cinco años se mantengan como hasta ahora.



Estoy de acuerdo con que haya una lista de países que puedan elegir entre las distintas opciones y que, por ende, se establezcan tres o cuatro categorías de países con normas diferentes en materia de dependencia.



III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID

Los resultados del cuestionario revelan que la gran mayoría de los encuestados (más del 83 %) están en contra de la eliminación del principio de dependencia (es decir, las opciones 2 y 3 de la propuesta).

Por otra parte, casi el 80 % se manifestó en contra de la opción 4, a saber, la creación de un órgano independiente de solución de controversias que se ocupe de los ataques centrales. Esta opción en particular ha generado reacciones diversas, ya que hay quienes la consideran una modernización necesaria, mientras que otros se muestran reticentes ante la posible complejidad del procedimiento y la conveniencia de aclarar el marco jurídico aplicable.

En lo atinente a las opciones 1 y 5, los resultados muestran que el 54 % de los encuestados son contrarios a la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, mientras que, al mismo tiempo, son casi el 65 % los que no están de acuerdo con que el requisito de la marca de base y el período de dependencia de cinco años se mantengan como hasta ahora. Al parecer, la propuesta de modificar el período de dependencia suscita discrepancias entre las entidades consultadas.

La disparidad observada en las opiniones sobre este tema pone de manifiesto que las decisiones referentes a la reducción del período de dependencia deben basarse en un análisis minucioso de sus posibles repercusiones en el panorama de las marcas.

Por su parte, la última pregunta sobre la posibilidad de que los países miembros escojan entre las opciones recibió casi un 96 % de votos en contra.

IV. CONCLUSIONES

El documento de posición de la ECTA de 2018 destacaba el vínculo esencial que existe entre el requisito relativo a la solicitud o el registro de base y el principio de dependencia en el marco del Sistema de Madrid. La ECTA abogaba por el mantenimiento del actual período de dependencia de cinco años por considerarlo un instrumento sólido e indispensable en la estrategia de tramitación de marcas.

La ECTA ratifica su defensa del sistema de dependencia vigente, que no deja de cumplir su propósito de equilibrar los intereses de las partes recién llegadas que desean registrar una nueva marca de forma fácil y rápida en el mayor número posible de países a través del Sistema de Madrid y, por otro lado, los de quienes ya son titulares de un derecho de marca y quieren protegerlo sin dificultad frente a la posible aparición de nuevas marcas idénticas o similares que puedan inducir a confusión.

Así lo confirman los resultados de la encuesta, con un claro consenso mayoritario a favor del mantenimiento de la cláusula de dependencia. Con respecto a la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, si bien hay cierta diversidad de opiniones entre los miembros de la ECTA, la encuesta pone de manifiesto que, en general, la asociación aceptaría esta modificación.

Por otra parte, la unanimidad y la rotundidad reveladas en nuestra encuesta en contra de la adopción de un sistema heterogéneo en lo relativo a la dependencia y su duración revisten una importancia primordial. Así, los miembros de la ECTA coinciden en su posición en contra de cualquier escenario en el que cada país pueda escoger entre distintas opciones. Por el contrario, propugnamos un planteamiento cohesivo y coherente en el Sistema de Madrid, que vele por la claridad y la eficacia en el registro y la protección de las marcas en todo el mundo.

Con carácter general, la comunidad de la PI aboga por simplificar el sistema de PI en lugar de complicarlo, pues ya se percibe como algo bastante complejo y esto hace que muchas pymes, en particular, no puedan aprovechar todas sus ventajas.

La ECTA confía en que los comentarios expuestos sean de utilidad con miras a abordar estos temas tan intrincados y a promover unas políticas en materia de marcas que redunden en beneficio de todas las partes interesadas.

La ECTA, constituida en 1980, es una organización dedicada sobre todo a las marcas y los dibujos y modelos. La ECTA cuenta con unos 1300 miembros procedentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como con miembros asociados de más de 50 países de todo el mundo.

La ECTA aglutina a profesionales que ejercen su actividad en el ámbito de la PI, en particular, las marcas, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, el derecho de autor y asuntos conexos. Entre estos profesionales se cuentan abogados, abogados de marcas y patentes, abogados en plantilla especializados en cuestiones de PI y otros especialistas en estos ámbitos.

La intensa labor que lleva a cabo la asociación, con arreglo a sus principios rectores, sumada al alto grado de profesionalidad y a la consagrada competencia técnica de sus miembros, ha situado a la ECTA en una posición de primer orden y le ha valido la condición de interlocutor especialista de reconocido prestigio sobre cualquier cuestión relacionada con la protección y el uso de las marcas, los dibujos y modelos y los nombres de dominio en la Unión Europea y en todo su territorio, por ejemplo, en las siguientes esferas:

- la armonización de las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea;
- el Reglamento y la Directiva sobre la marca de la Unión Europea;
- el Reglamento y la Directiva sobre los dibujos y modelos comunitarios; y
- la organización y el funcionamiento de la EUIPO.

Además de sus estrechos vínculos con la Comisión Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la ECTA cuenta con el reconocimiento de la OMPI como organización no gubernamental (ONG).

Asimismo, la ECTA tiene presentes todas las cuestiones derivadas del nuevo marco en materia de marcas, entre ellas la mundialización de los mercados, el auge de Internet y las transformaciones de la economía internacional.

X. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN ALEMANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (GRUR)

(Recibida por la Oficina Internacional el 10 de mayo de 2024 – Versión original: inglés)

Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR)

Comunicación sobre la dependencia en virtud del Artículo 6 del Protocolo de Madrid

El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, en su vigésima primera reunión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2023, instó a todas las Partes Contratantes y a las organizaciones no gubernamentales acreditadas a presentar propuestas sobre la posible modificación del 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”), con miras a someterlas a examen en una reunión ulterior del Grupo de Trabajo.

La Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., en adelante “GRUR”) es una asociación sin ánimo de lucro de carácter académico. Su objeto estatutario consiste en la promoción y el fomento en ámbitos académicos de la propiedad industrial, el derecho de autor y la legislación en materia de competencia en Alemania, Europa y el resto del mundo. En cumplimiento con ese cometido, la GRUR presta asistencia a los órganos legislativos y las autoridades competentes en materia de Derecho de la propiedad intelectual, además de organizar conferencias, talleres y cursos de formación continua, conceder ayudas económicas a determinadas cátedras universitarias y proyectos de investigación y publicar cuatro revistas especializadas en Derecho de la PI en Alemania (*GRUR*, *GRUR International*, *GRUR-RR* y *GRUR-Prax*). Con cerca de 5000 miembros repartidos en 60 países, la GRUR aglutina a una amplia gama de profesionales de la PI: abogados, agentes de patentes, jueces, miembros del mundo académico, representantes de las autoridades públicas y de organizaciones internacionales, así como empresas dedicadas a cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Los miembros del Comité Permanente de Marcas de la GRUR han examinado y debatido las diversas propuestas relativas a las modificaciones del principio de dependencia en el marco del Sistema de Madrid.

Resumen:

La GRUR está a favor de mantener el período de dependencia vigente de cinco años. No obstante, también estimaría aceptable reducirlo a tres años. Por otro lado, considera que la duración del período de dependencia no debe diferir entre las Partes Contratantes bajo ningún concepto. Asimismo, la GRUR no está de acuerdo con subordinar la dependencia a los motivos por los que cesan los efectos de la marca de base. Las normas elementales del procedimiento han de ser claras y uniformes y no estar sujetas a interpretación alguna. Si bien la GRUR acepta que el hecho de conceder a terceros que se opongan la opción de renunciar a la cancelación automática del registro internacional (o restringirla a determinadas Partes Contratantes designadas) puede ser una medida beneficiosa, la eliminación total del mecanismo automático provocaría un deterioro del Sistema de Madrid. La suspensión temporal de la dependencia no es una opción viable ni realista.

1) INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Madrid en 1891, tanto el requisito de la marca de base como el principio de dependencia constituyen los principios fundamentales sobre los que se cimienta el Sistema de Madrid. En su versión original, el Arreglo de Madrid llegaba a considerar que un registro internacional era una prolongación de su respectiva marca de base depositada en la oficina de marcas del país de origen del titular. Así pues, el Arreglo de Madrid original establecía una dependencia permanente entre la marca de base y el registro internacional. No fue hasta 1957 cuando se introdujo el período de dependencia de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional.

Debido a las necesidades y las expectativas de los operadores económicos, el registro internacional derivó más adelante en un derecho de marca más independiente que allanó el camino hacia una mayor facilidad para efectuar cambios y transferencias parciales de titularidad. No obstante, estas revisiones ulteriores del Arreglo de Madrid tampoco alteraron los principios fundamentales.

En la actualidad, el Sistema de Madrid se rige por el Protocolo de Madrid adoptado en 1989. El Protocolo conserva los mismos principios fundamentales, a saber, el requisito de la marca de base y el período de dependencia de cinco años. La diferencia está en que se modificó el requisito de la marca de base en la medida en que el registro internacional también puede apoyarse en una solicitud de marca. Con esto, se consiguió agilizar el proceso de presentación de solicitudes en interés de los operadores económicos, pero no se puso en tela de juicio ni se alteró el principio de dependencia en sí, sino más bien todo lo contrario (véase más adelante). Asimismo, el Protocolo introdujo la posibilidad de transformar los registros internacionales en las correspondientes marcas nacionales en los casos en que la marca de base fuera cancelada durante el período de dependencia.

Así pues, aunque el Sistema de Madrid ha sido objeto de sucesivas modernizaciones a lo largo de sus más de 130 años de existencia, el requisito de la marca de base y la dependencia se mantienen como sus principios fundamentales. Esta persistencia no solo es fruto de la evolución histórica del Sistema de Madrid, sino que ambos principios plasman un equilibrio razonable entre los intereses legítimos del titular de un registro internacional, por un lado, y los del titular de registros y solicitudes de marcas anteriores, por otro.

El Protocolo de Madrid ofrece la posibilidad de ampliar la protección de la marca nacional a escala internacional mediante una única solicitud, en un solo idioma, con una lista uniforme de productos y servicios, y a cambio de unas tasas que, por lo general, son mucho más bajas que las de las solicitudes nacionales correspondientes. Además, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo de Madrid, un registro internacional goza de protección en el país o los países designados a partir de la fecha del registro. Por consiguiente, siempre y cuando no se haya denegado el registro internacional, la designación de una marca en Alemania tendrá la misma consideración que una marca nacional registrada en la misma fecha (artículo 112 de la ley de marcas alemana), con independencia de que la marca de base se haya registrado o no.

Como contrapartida a estas ventajas, el principio de dependencia hace que los posibles conflictos que tengan motivos absolutos o relativos de denegación de la protección, en un período de cinco años a partir del registro internacional, se diriman en un único procedimiento, a saber, contra la marca de base. Esta misma idea fue la que compartieron los negociadores de la Conferencia Diplomática que culminó con la adopción del Protocolo de Madrid.¹

Habida cuenta de que el requisito de la marca (o solicitud) de base y la dependencia son los principios fundamentales del Sistema de Madrid, es lógico que las organizaciones dedicadas a la PI² coincidan en afirmar que, si bien podrían plantearse algunas modificaciones, estos principios fundamentales del Sistema de Madrid (el requisito de la marca de base y la dependencia) deben prevalecer.

2) LA SUPRESIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Sistema de Madrid ofrece un medio fácil y rentable de obtener protección de marca en numerosos países mediante una única solicitud y por unas tasas mucho más reducidas.

Es preciso equilibrar estas ventajas del Sistema de Madrid con miras a evitar que los solicitantes consigan registros de marca sin una justificación adecuada, en particular en el caso de 1) las solicitudes de marca “de mala fe” y 2) terceros que posean derechos más amplios, por ejemplo, una marca anterior. En ambos escenarios se da la premisa común de que no tiene por qué haber una evaluación de oficio.

En el caso de una solicitud “de mala fe”, la oficina de marcas no suele conocer el fundamento fáctico necesario para constatar el acto de mala fe. Asimismo, en muchas Partes Contratantes, los derechos anteriores no se someten a una evaluación de oficio, sino que solo se procede a su examen en caso de que un tercero se oponga. Por ende, el Sistema de Madrid debe encontrar un término medio entre la posibilidad de que el titular del registro internacional obtenga la protección de su marca con una única solicitud y a un costo razonable, por un lado, y el interés legítimo que puedan tener terceros en impedir el registro indebido de marcas mediante un proceso igual de ágil y económico, por otro.

¹ Actas de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, pp. 205 a 217, disponible en https://www.wipo.int/treaties/en/preparatory-documents.html#accordion_collapse_10_a; véase también la decisión del Tribunal Supremo Federal de Suiza (Bundesgericht) de 5 de agosto de 2020 (4A_97/2020), publicada en *GRUR International*, 2021, 70(8), pág. 794.

² Resolución Q239 de la AIPPI, adoptada el 17 de septiembre de 2014; documento de posición de la ECTA, del 16 de mayo de 2018; resolución de la Junta de la INTA del 20 de marzo de 2017; propuestas de MARQUES para la mejora del Sistema de Madrid del 3 de junio de 2016. Si bien ninguna de las organizaciones mencionadas es partidaria de la eliminación del requisito de la marca de base ni de la dependencia, están abiertas a introducir modificaciones, en concreto, a reducir el período de dependencia de cinco a tres años.

El principio de dependencia contemplado en los párrafos 2) y 3) del Artículo 6 del Protocolo es esencial para alcanzar ese equilibrio justo. En virtud del Sistema de Madrid original, el requisito del registro de base constituía un elemento decisivo para conciliar estos intereses contrapuestos. Habida cuenta de que, como mínimo, los motivos absolutos de denegación se evalúan de oficio en todas las Partes Contratantes antes del registro de la marca de base, este requisito ofrece la garantía de que un órgano independiente (la oficina de origen) ha evaluado la legitimidad de la solicitud de protección de la marca presentada por el titular. No obstante, puesto que i) de conformidad con el Artículo 3.1)i) del Protocolo, una solicitud de marca es suficiente para llevar a cabo el registro internacional y ii) esa solicitud bastaría para contar con la protección plena de la marca en todos los países designados, el equilibrio inicial se ha desplazado de forma notable a favor del titular del registro internacional. La marca de base no es más que una solicitud y la oficina de origen aún no ha concluido la evaluación correspondiente.

Esta evolución que ha experimentado el Sistema de Madrid confiere aún más importancia al principio de dependencia y al “ataque central”, que constituye un segundo instrumento de compensación de los intereses enfrentados. Gracias a este mecanismo, todo tercero que tenga un interés legítimo también tiene la posibilidad de oponerse al registro internacional a través de un único procedimiento, a saber, mediante la impugnación de la solicitud o el registro de base.

La GRUR insiste en que los últimos cambios han incrementado aún más el interés legítimo de los titulares de marcas anteriores en ese “ataque central”.

La digitalización facilita y agiliza la expansión de la actividad empresarial de los titulares de marcas de sus respectivos países al resto del mundo y, en consecuencia, se multiplican los conflictos en torno a las marcas. Como estos avances tecnológicos conciernen por igual a los titulares de marcas más antiguas, estos también ven cómo sus marcas entran cada vez más en conflicto con las de los titulares de registros internacionales.

Así pues, el principio de dependencia cumple, por un lado, una función primordial a la hora de equilibrar los intereses legítimos de *todas* las partes implicadas. Además, puesto que la dependencia tiene una duración limitada, no supone una carga excesiva para el titular del registro internacional. Por ende, carecen de validez tanto el argumento de los costos adicionales derivados del mantenimiento del registro de base, como el del riesgo de cancelación por falta de uso. Queda a discreción del titular del registro internacional la decisión de cuál de sus marcas nacionales servirá como registro de base. Por otra parte, el Sistema de Madrid contempla la posibilidad de transformar un registro internacional en una solicitud nacional o regional que goce de la misma prioridad que tenía el registro internacional (Artículo 9^{quinquies} del Protocolo), de modo que no se produce ninguna pérdida grave de derechos, ni siquiera en el caso de un ataque central que provoque la cancelación del registro internacional.

La GRUR recalca que la comparación con el Arreglo de La Haya carece de fundamento para suprimir el principio de dependencia en el Sistema de Madrid.

El Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, vigente desde 1925, no contempla la dependencia. No obstante, las circunstancias y los intereses de este tratado son diferentes a los del Sistema de Madrid. En el contexto de los dibujos y modelos, la mala fe no tiene un peso tan relevante. Por otra parte, la mera existencia de dibujos y modelos registrados apenas suele influir en las prácticas del mercado ni en el alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual anteriores. En particular, no surgen problemas de dilución, que suelen derivarse de la existencia de registros de marcas por parte de

terceros que entran en conflicto con marcas anteriores. Con todo, la diferencia más notoria con respecto a las marcas es que el principal motivo de invalidación de los dibujos y modelos (es decir, la falta de novedad o de carácter singular) tiende a ser de naturaleza mundial y no está vinculado a los derechos anteriores de una parte. Es decir, una vez probados los hechos que dan lugar a la invalidación en cualquier jurisdicción del mundo, es muy sencillo invocarlos contra el dibujo o modelo en cuestión en cualquier otro territorio. En el caso de las marcas, cuyo mero registro puede plantear grandes dificultades y cuya cancelación es más compleja y, por lo general, obedece a motivos relacionados con la interpretación de la marca en distintos idiomas, la situación es radicalmente distinta. Así, la invalidación suele evaluarse con criterios diferentes en las distintas jurisdicciones y, por consiguiente, debe probarse su existencia en cada una de ellas.

En resumen, la GRUR rechaza de plano cualquier iniciativa que pretenda suprimir el principio del ataque central fruto de la dependencia, ya que se trata de un elemento fundamental para equilibrar los intereses de las distintas partes interesadas en el marco del Sistema de Madrid.

3) REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DEPENDENCIA

En principio, la GRUR aboga por mantener el período de dependencia de cinco años establecido en el Artículo 6.2) del Protocolo. Esta postura se sustenta, en esencia, en las razones expuestas en el apartado 2). Habida cuenta de la relativa facilidad con la que los solicitantes de registros internacionales pueden obtener protección en muchas jurisdicciones a un costo bajo si se compara con las tasas que tendrían que pagar en caso de solicitar protección en cada una de ellas por vía nacional, los titulares de marcas con derechos más amplios tienen un interés legítimo en que, mediante un único procedimiento en un único país y durante el mayor tiempo posible, se les permita impugnar el registro internacional en su totalidad (con todas sus designaciones).

En la mayoría de los países, la interposición de una acción de oposición o de invalidación fundada en derechos anteriores no presenta grandes dificultades y no suele requerir cinco años de preparación, pero la situación puede ser distinta si el registro internacional (y su marca de base) se ha presentado de mala fe. Es posible que los titulares de marcas no cuenten con un dispositivo de control a escala mundial, de modo que pueden tardar algún tiempo en tener conocimiento de la solicitud presentada con posterioridad. Además, toda acción fundada en motivos de mala fe exige un examen minucioso y la recopilación de hechos y pruebas, a menudo con la participación de terceros proveedores (como investigadores comerciales), y, por lo general, también incluye contactos previos e intentos de llegar a una solución negociada con el titular del registro internacional. Este proceso puede llevar cerca de cinco años de preparación exhaustiva.

Además, la eliminación de las marcas no utilizadas de los registros de todo el mundo va en favor del interés público. Si la marca de base no se utiliza, lo más habitual es que tampoco se usen las designaciones nacionales en virtud de su registro internacional. Lo lógico es permitir a terceros, durante el máximo período de tiempo posible, recurrir al mecanismo de “ataque central” para que todos los registros no utilizados se retiren mediante un procedimiento uniforme. La reducción del período de dependencia de cinco años a un plazo inferior, de tres por ejemplo, disminuiría en gran medida el número de ocasiones en las que la marca de base estaría sujeta a los requisitos de uso. Como consecuencia de este acortamiento, los terceros tendrían que solicitar la cancelación por falta de uso en cada una de las jurisdicciones correspondientes, una medida poco deseable desde el punto de vista de política pública.

Dicho esto, la GRUR admite que existen varias **razones para reducir el período de dependencia a tres años**, entre las que cabe destacar las que figuran a continuación.

- El principio de dependencia de cinco años emana del Arreglo de Madrid, que exigía un registro (no una solicitud) de base para obtener protección internacional. Cuando un registro internacional se fundamenta en una solicitud en trámite –entendemos que, en la actualidad, este es el caso en la mayoría de las ocasiones–, la opción de cancelar la marca de base por falta de uso durante el período de dependencia es poco probable. Desde un punto de vista práctico, esto solo será viable cuando las legislaciones nacionales de las Partes Contratantes prevean un período de gracia que, aun cuando sea “razonable” con arreglo al Artículo 5.C.1 del Convenio de París, sea inferior a cinco años (por lo general, de tres años).

Así pues, cabría apreciar cierta desventaja para los titulares de registros internacionales cuyas marcas de base estén registradas en esas Partes Contratantes frente a aquellos cuyas marcas de base dispongan de un período de gracia de cinco años antes de estar sujetas a los requisitos de uso. Si bien siempre habrá requisitos de uso diferentes según las legislaciones y prácticas de cada país (como la duración de los procedimientos de oposición), la reducción del período de dependencia a tres años corregiría esas disparidades, al menos en cierta medida.

- Desde luego, si el objetivo de la reducción propuesta del período de dependencia fuera la uniformidad entre todas las jurisdicciones, también podría plantearse una ampliación (a seis años por ejemplo), que haría que la mayoría de las marcas de base registradas en países con un período de gracia de cinco años también quedarán sujetas a los requisitos de uso durante el período de dependencia. Ahora bien, un período de dependencia superior a cinco años no es deseable desde la perspectiva de los titulares de registros internacionales, que buscan una mayor seguridad jurídica sobre la fiabilidad y la validez de sus designaciones amparadas por el registro internacional.
- Otro argumento a favor de la reducción del período de dependencia a tres años podría ser la considerable disminución de la carga administrativa y de las dificultades que entrañan los trámites relacionados con las marcas en todo el mundo, en comparación con el contexto que había cuando se concibió el período de cinco años. Si bien, también en este aspecto, las diferencias entre las diversas Partes Contratantes no dejan de ser significativas, los procedimientos se han simplificado sobremanera en

todo el mundo en lo que a formalidades se refiere, gracias sobre todo a las comunicaciones electrónicas, así como (en los países en los que se haya ratificado) al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, que fija unas normas comunes en materia de procedimiento. Así pues, al sopesar los intereses de terceros en la cancelación de registros internacionales que abarcan varios países mediante un ataque central, por un lado, y los de los titulares de registros internacionales, por otro, un período de dependencia de tres años podría ser un compromiso razonable.

En definitiva, aunque la GRUR se inclina por el período de dependencia de cinco años, también consideraría asumible una reducción a tres años, en aras de una comunicación más eficaz entre jurisdicciones y de la armonización (hasta cierto punto) del tratamiento que cada país hace de las marcas de base y los diferentes períodos de gracia que conceden hasta que las marcas pueden cancelarse por falta de uso.

4) LIMITACIÓN DE LOS MOTIVOS

La GRUR tiene entendido que se ha presentado una propuesta de modificación del Artículo 6.3) del Protocolo para limitar los motivos de denegación o invalidación de las marcas de base, sugerencia que tendría como consecuencia la eliminación total del registro internacional. La GRUR manifiesta su rotunda oposición a esta propuesta.

Considera que las normas de procedimiento y, en particular, normas tan básicas como la duración del período de dependencia, deben ser uniformes y claras para todas las partes implicadas. En aras de la seguridad jurídica, estas cláusulas han de ser las mismas para todas las Partes Contratantes y deben ser fáciles de entender.

De entrada, no parece que la limitación de la dependencia a los “motivos comunes” y la exención de los que puedan ser propios de países concretos tenga demasiada incidencia en la práctica. La mayoría de las cancelaciones o denegaciones de marcas o solicitudes de marca se fundamentan en la falta de carácter distintivo, descriptivo o genérico. Estas cualidades, así como el orden público y la moralidad, el carácter engañoso y, por supuesto, la infracción de los derechos de terceros –o el conflicto con ellos–, son, sin duda, “motivos comunes” (véase la sección B del Artículo 6^{quinquies} del Convenio de París), al igual que los signos mencionados en el Artículo 6^{ter} del Convenio de París. Así pues, hay muy pocos motivos que sean específicos para Partes Contratantes concretas y, por ende, quedarían exentos de someterse al principio de dependencia.

Por otra parte, las resoluciones dictadas a escala nacional suelen ser de difícil acceso y, por añadidura, poco precisas en cuanto al motivo o los motivos particulares que han dado lugar a la denegación o cancelación de la solicitud o el registro de la marca de base. En consecuencia, puede que no esté claro qué motivos se adujeron o si estos se encuentran entre los que quedan exentos de los efectos de la dependencia en virtud del Artículo 6.3) del Protocolo, o ambas cosas a la vez.

Por consiguiente, la vinculación de la dependencia con los motivos que han dado lugar a la denegación o cancelación de la solicitud o el registro de base provocaría siempre una incertidumbre evidente sobre el mantenimiento de la validez del registro internacional *per se*. De hecho, ya durante el procedimiento (oposición o cancelación), siempre y cuando se haya iniciado durante el período de dependencia, cualquier tercero tendría dificultades para determinar si la validez del registro internacional en sí está en juego.

Por último, el principio de respeto de la legislación vigente en cada una de las Partes Contratantes debería advertir contra la exención de ciertos motivos nacionales de invalidación porque no son “motivos comunes”. Si una Parte Contratante decide que un motivo dado es relevante para invalidar una marca nacional, los titulares de marcas de este país deberán atenerse a lo establecido en su legislación.

Por todas estas razones, la GRUR manifiesta su más rotunda oposición a que, en virtud de una modificación del Artículo 6.3) del Protocolo, la dependencia del registro internacional respecto de la marca de base quede supeditada a los motivos que hayan dado lugar a la denegación o la invalidación de la marca de base.

5) ELIMINACIÓN DEL EFECTO AUTOMÁTICO DE LA DEPENDENCIA

Se ha propuesto eliminar el efecto automático de la cancelación de un registro de base en el registro internacional. Asimismo, el Artículo 6.4) del Protocolo podría modificarse de forma que la cancelación del registro internacional solo sea posible si el tercero que ha iniciado el procedimiento de cancelación del registro de base así lo solicita.

Desde el punto de vista de la GRUR, el Sistema de Madrid establece un equilibrio entre i) por un lado, la posibilidad brindada al titular de una marca de obtener protección en la mayoría de los países del mundo con rapidez, simplicidad y un bajo costo y, ii) por otro, la compensación de esta opción mediante la concesión a terceros de una solución igual de sencilla para impugnar una solicitud de marca infundada a través de un ataque contra el registro de base, que tendrá efecto para la totalidad del registro internacional.

a) Hoy por hoy, la GRUR no cree que el equilibrio del sistema sufra ningún menoscabo sustancial si se concede a los terceros que se opongan la opción de ampliar los efectos de su ataque contra el registro de base al registro internacional, ya que estos terceros mantendrían la posibilidad de efectuar un único ataque. Esta opción podría incluso facilitar un acuerdo amistoso con el titular de la marca en caso de que el interés económico del tercero estuviera circunscrito al país del registro de base o a un determinado número de Partes Contratantes designadas. Sin embargo, dar a terceros esta posibilidad solo tendrá ese efecto en la práctica si se tienen en cuenta las consideraciones que se explican a continuación.

- Por una parte, el tercero puede hacer valer su opción hasta el final del procedimiento contra el registro de base (habida cuenta de que, en la mayoría de los casos, un acuerdo amistoso solo tendrá lugar durante el procedimiento de cancelación, el tercero debe disponer aún de la posibilidad de renunciar a su derecho a acogerse a esa opción o bien limitarlo); y, por otra, si el tercero tiene que acogerse a esa opción al inicio de su acción de cancelación, lo más probable es que la ejerza en toda su amplitud en aras de la salvaguarda de sus derechos.
- Esta opción para terceros que se opongan puede limitarse a determinadas Partes Contratantes.

De todos modos, la GRUR también cree que este derecho de opción entrañaría ciertos riesgos, ya que un cambio así exigiría que todas las Partes Contratantes introdujeran en sus procedimientos nacionales en materia de marcas la posibilidad y la obligación de que los oponentes comunicaran su decisión sobre los efectos que desean que tenga el registro internacional a partir de su acción de cancelación contra el registro de base. Destacamos las apreciaciones siguientes.

- En la práctica, se ha comprobado que las Partes Contratantes suelen adoptar una actitud reacia o poco diligente en la aplicación de la legislación nacional, sin que ni los terceros ni la Oficina Internacional tengan ninguna posibilidad efectiva de hacer valer los derechos que se les habrían concedido en virtud del Artículo 6.4) revisado. Ahora bien, este riesgo podría atenuarse hasta cierto punto si se concediera a las Partes Contratantes un plazo suficiente para aplicar ese cambio.
- Si el tercero no tiene constancia de que hay un registro internacional en trámite, podría abstenerse de presentar una solicitud activa de cancelación de ese registro en el procedimiento nacional, incluso aunque tuviera un interés legítimo en cancelar el registro en su totalidad. La GRUR estima que este riesgo es asumible, pues es un principio aceptado con carácter general que todo titular de ciertos derechos es el único responsable de su verificación y observancia.

b) En este momento, la GRUR no cree que exista ninguna razón de peso para eliminar el efecto automático en su totalidad. Todas las Partes Contratantes están legitimadas para exigir la igualdad de trato de sus respectivos titulares de marcas nacionales. Si, en caso de cancelaciones de oficio, una Parte Contratante pudiera decidir de forma unilateral no solicitar la cancelación del registro internacional, podría garantizar la protección de la marca a escala nacional, mientras que esa misma marca gozaría de protección como registro internacional en las Partes Contratantes designadas. Cabe prever que, tarde o temprano, esto hará que las Partes Contratantes reduzcan poco a poco sus solicitudes de dependencia al ver que otras Partes Contratantes hacen lo mismo, con el consiguiente deterioro paulatino de todo el Sistema de Madrid.

Si bien la GRUR estima que la concesión de una opción a terceros oponentes para renunciar a la cancelación automática del registro internacional (o limitarla a determinadas Partes Contratantes designadas) puede surtir un efecto positivo, la eliminación del carácter automático en su totalidad redundará en un deterioro paulatino del Sistema de Madrid.

6) SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA

La GRUR tiene entendido que se ha propuesto la suspensión temporal de la aplicación de los párrafos 2), 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, en conjunción, en última instancia, con exámenes periódicos que permitan calibrar su incidencia.

Sin embargo, estas medidas temporales provocarían una confusión inadmisibles respecto a la validez y los efectos jurídicos de las marcas registradas en virtud del Sistema de Madrid. Entre los aspectos que las Partes Contratantes deberían negociar y acordar, cabe mencionar:

- las consecuencias para los registros internacionales efectuados durante el período de suspensión en caso de que la dependencia se restablezca más adelante;

- si debe iniciarse una acción nacional de invalidación contra una solicitud de base durante el período de suspensión para preservar el derecho del tercero a hacer valer la dependencia más adelante; y
- hasta qué punto debe la oficina de origen, durante el período de suspensión, mantener informada a la Oficina Internacional de los datos relativos al registro de base.

Es más, sin unas garantías claras, los titulares de marcas podrían dejar que su registro nacional de base caducara durante el período de suspensión y, sin embargo, conservar el registro internacional, lo que privaría a terceros de la posibilidad de iniciar un ataque central al no existir la marca de base.

Así pues, la GRUR considera que la suspensión temporal del funcionamiento de la dependencia no es una opción viable ni realista.

Stephan Freischem
Secretario general

Dr. Gert Würtemberger
Presidente

XI. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA)

(Recibida por la Oficina Internacional el 30 de mayo de 2024 – Versión original: inglés)

PROPUESTA DE LA INTA SOBRE LA DEPENDENCIA

La INTA mantiene su respaldo a la adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“Protocolo de Madrid”), así como a las iniciativas de modernización, racionalización y armonización del Sistema de Madrid, con miras a garantizar un mayor grado de seguridad y equidad para sus usuarios.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha instado a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras a formular propuestas u observaciones en materia de dependencia, que se debatirán en la vigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el “Grupo de Trabajo”), prevista en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2024.

Al objeto de limitar los efectos adversos del “ataque central” y alentar un uso más extendido del Sistema de Madrid, la INTA es partidaria de la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, según consta en la [Resolución de nuestra Junta Directiva de 2017 sobre el Protocolo de Madrid: el período de dependencia](#).

Antecedentes

En los albores del Arreglo de Madrid, todos los registros internacionales se hicieron extensivos de forma automática a todas las Partes Contratantes. La sencillez del procedimiento y el bajo costo de las tasas dieron lugar a la presentación de numerosas solicitudes abusivas o defensivas. Con el fin de compensar la prevención de ese tipo de solicitudes con los intereses de los titulares de marcas de buena fe, se introdujo el principio de dependencia, que establecía que los registros internacionales debían correr la misma suerte que la marca de base en el país de origen de forma indefinida. Este mecanismo permitía eliminar un registro internacional a bajo costo mediante un único procedimiento.

En 1957, se introdujo la obligación de designar los territorios de interés, con lo que se redujo el riesgo de solicitudes abusivas. En consonancia con estos cambios, el período de dependencia se redujo a cinco años a partir de la fecha del registro internacional.

En un intento de atenuar en mayor medida los problemas asociados a la dependencia, en 1989 se introdujo el procedimiento de transformación, que permite transformar los registros internacionales en solicitudes nacionales o regionales tras la cesación de efectos de la marca de base. Este avance impulsó las adhesiones al Protocolo.

Desde 1957, el período de dependencia ha sido objeto de debates constantes. En líneas generales, se barajan las siguientes opciones: la eliminación del período de dependencia en su totalidad, su suspensión durante un período de tiempo indeterminado, la reducción de su duración, el mantenimiento del *statu quo* y una combinación de estas opciones a discreción de cada Estado miembro.

En una encuesta a los usuarios llevada a cabo por la Oficina Internacional en 2015 sobre cuestiones relacionadas con el principio de dependencia del Sistema de Madrid (documento MM/LD/WG/13/6), de fecha 5 de octubre de 2015, se concluyó que el 58 % de los usuarios consideraba que la dependencia era un inconveniente y que esta percepción negativa prevalecía en todas las regiones. El 62 % se mostró a favor de eliminar, suspender o limitar la dependencia, con un porcentaje similar en todas las regiones. El 86 % de los usuarios utilizaría el Sistema en igual o mayor medida si no existiera la dependencia, frente al 5 % que se mostraría menos proclive a recurrir al Sistema de Madrid en ausencia de este principio. Cabe destacar que la participación en la encuesta fue equilibrada entre titulares de registros internacionales y representantes jurídicos de titulares, que poseen o representan clientes con carteras pequeñas, medianas o grandes.

Asimismo, el estudio puso de manifiesto que las cancelaciones de registros internacionales como consecuencia de la cesación de los efectos de la marca de base no están relacionadas, en su mayor parte, con un ataque central. El mecanismo de ataque central es poco habitual y, en ocasiones, se utiliza como una mera amenaza durante las negociaciones. Además, solo el 20 % de los usuarios dijo haber utilizado alguna vez el procedimiento de transformación y el 7 % afirmó tener dificultades en cada uno de los pasos del procedimiento. El documento MM/LD/WG/11/4 (“Información relativa a la cesación de los efectos, el ataque central y la transformación”), publicado por la Oficina Internacional el 22 de agosto de 2013, mostró que, entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, se presentaron 29 770 solicitudes internacionales en las Partes Contratantes participantes, mientras que solo se recibieron 618 notificaciones de cesación de los efectos que parecían haber sido consecuencia de un ataque central, es decir, tan solo el 24 % de todos los casos de cesación de los efectos.

Según datos recientes de la Oficina Internacional, entre 2017 y 2024, cerca de la mitad de todas las notificaciones de cesación de efectos de la marca de base que recibió la Oficina Internacional procedían de los Estados Unidos de América, que en su mayoría se deben con toda probabilidad a requisitos de mantenimiento y no a un ataque central.

La encuesta que se llevó a cabo en 2015 sobre cuestiones relacionadas con el principio de dependencia del Sistema de Madrid también reveló que el 20 % de los usuarios reconoció haber presentado una solicitud nacional de registro de marca con caracteres distintos de los que se utilizan en el país de origen con la única finalidad de servirse de esa solicitud nacional como fundamento para la presentación de una solicitud internacional. Según las respuestas de los usuarios, el requisito de uso fue la consideración principal para quienes se planteaban esa opción. En los casos en que las Partes Contratantes tienen requisitos más estrictos o períodos de gracia más cortos para interponer acciones por falta de uso y no consideran las actividades de exportación como uso genuino, los usuarios no contemplaron el registro internacional como una opción viable por los riesgos percibidos, la falta de seguridad y el posible aumento de los costos.

Ventajas de la reducción propuesta

La reducción del período de dependencia a tres años tendría las ventajas que se describen a continuación.

- **Mayor seguridad jurídica.** Si la dependencia dura cinco años, el ataque central en cualquiera de sus modalidades (oposición, cancelación, solicitud de cancelación por falta de uso, entre otras) solo podrá iniciarse durante esos cinco años. Las decisiones definitivas en el ámbito nacional pueden demorarse varios años más, con la consiguiente prolongación de la inseguridad. Esta vulnerabilidad es un importante factor disuasorio de la utilización del Sistema de Madrid, como demuestran las cifras detalladas en párrafos anteriores.

Es muy probable que un aumento de la seguridad jurídica se traduzca en un mayor uso del Sistema de Madrid.

- **Mayor equidad.** Los derechos anteriores existentes en un territorio pueden llevar a una posible cancelación, incluso involuntaria, de un registro internacional en su totalidad. Es poco habitual que los titulares de derechos tengan intereses territoriales idénticos y, por lo general, los derechos anteriores no abarcan todas o la mayoría de las designaciones en cuestión. Por otra parte, las legislaciones nacionales presentan diferencias sustanciales y los usuarios de los Estados miembros con requisitos de examen más estrictos pueden verse perjudicados por las oposiciones formuladas a escala nacional. Las grandes corporaciones pueden sortear este problema mediante la presentación de solicitudes de base a través de filiales en territorios en los que es poco probable que se interpongan oposiciones o que se lleve a cabo un ataque central efectivo. No obstante, las pymes apenas tendrán posibilidades de soslayar la dependencia con tanta facilidad. Un período de dependencia más breve deja menos margen para ataques u oposiciones.
- **Menor necesidad del procedimiento de transformación.** En algunas Partes Contratantes, el procedimiento de transformación resulta complejo y oneroso para los usuarios y, además, puede dar lugar a una pérdida irreversible de derechos en un territorio en el que el tercero que inicia el ataque central no contaba con derechos anteriores.
- **Riesgo armonizado de falta de uso.** Si el país de origen del solicitante prevé un período de gracia de cinco años para interponer acciones por falta de uso, es poco probable que una acción por falta de uso desemboque en la cesación de los efectos del registro internacional, ya que la mayoría de las solicitudes de registro internacional se presentan al poco de haberse presentado la solicitud de la marca de base. Habida cuenta de que el período de dependencia de cinco años se cuenta a partir de la fecha del registro internacional, que suele ser anterior a la de los registros nacionales, cabe la posibilidad de que, en muchos casos, el período de dependencia de cinco años ya haya vencido para cuando el registro nacional sea vulnerable a la invalidación por falta de uso. Por otro lado, si el período de gracia de las Partes Contratantes fuera de tan solo tres años, las acciones de cancelación por falta de uso podrían conllevar con mayor frecuencia la pérdida del registro internacional. En los casos en que el solicitante desea obtener protección para su marca en otras jurisdicciones que no sean la suya, por ejemplo, en países a los que exporta productos o servicios bajo una marca en caracteres que no se utilizan en su país de origen, con un período de gracia de solo tres años, la reducción de la dependencia a tres años con miras a que coincida con el período de gracia para interponer acciones por falta de uso evitaría la pérdida de derechos y fomentaría el uso del Sistema de Madrid.
- **Reducción de la carga de trabajo.** La reducción del período de dependencia aliviaría la carga de trabajo de la Oficina Internacional, de las oficinas de las Partes Contratantes y de los usuarios, así como de sus representantes, ya que disminuiría el número de transacciones relacionadas con el principio de dependencia.

- **Reflejo de las realidades del comercio internacional.** El Arreglo de Madrid surgió en una época en la que el comercio internacional estaba condicionado por las diferencias lingüísticas. Hoy en día ya no es así, y el comercio internacional funciona a un ritmo mucho más acelerado. Sin embargo, la duración actual del período de dependencia no refleja esta nueva realidad. Los usuarios del Sistema de Madrid se beneficiarían con un mayor grado de seguridad sobre la situación de los registros internacionales a la hora de prepararse de cara al comercio internacional y participar en sus operaciones.
- **Soberanía de las Partes Contratantes.** Un ataque fructífero a la marca de base llevaría a la cancelación en territorios donde rigen normas diferentes y el ataque podría no haber prosperado; dicho de otro modo, la validez de un registro quedaría en manos de un sistema extranjero.
- **Mayor armonización de los sistemas internacionales de registro.** El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales no prevé ningún requisito de marca de base ni establece un período de dependencia y, pese a todo, funciona con suma eficacia.

Conclusión

Conforme se formula en la [Resolución de nuestra Junta Directiva de 2017 sobre el Protocolo de Madrid: el período de dependencia](#), las ventajas que traería la reducción del período de dependencia de cinco a tres años son numerosas. Este acortamiento permitiría alcanzar un equilibrio más justo entre los solicitantes de registros internacionales y las partes interesadas en impugnar esos registros. Además, reflejaría como es debido la realidad del comercio internacional contemporáneo. Confiamos en que nuestras observaciones sean de utilidad. En caso de duda sobre alguno de los temas tratados o sobre cualquier otra cuestión, sírvase contactar con Tat-Tienne Louembe, representante principal para Europa y las OIG, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: TLouembe@inta.org.

XII. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN JAPONESA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (JIPA)

(Recibida por la Oficina Internacional el 14 mayo de 2024 – Versión original: inglés)

Re: Invitación a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras a presentar propuestas relativas a la dependencia

Estimada Sra. Binying:

La Asociación Japonesa de la Propiedad Intelectual (JIPA) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que, a fecha de 10 de abril de 2024, cuenta con 990 miembros. Representa a los sectores y usuarios del sistema de propiedad intelectual (PI) y proporciona a las instituciones afines de todo el mundo asesoramiento pertinente y oportuno con miras a mejorar sus sistemas de PI y el uso que hacen de ellos. Para más información sobre la JIPA, consulte el siguiente sitio web: <http://www.jipa.or.jp/>.

En lo atinente a la invitación a las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, a otros Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones observadoras a presentar propuestas relativas a la dependencia, recibida el 12 de febrero de 2024, nos gustaría remitir las consideraciones que figuran a continuación.

Propuestas sobre la dependencia

1) Evaluación de las repercusiones de la reducción del período de dependencia

Estamos a favor de la reducción del período de dependencia de cinco a tres años, pero consideramos necesaria una evaluación de las repercusiones que acarrearía este reajuste.

En el marco de la evaluación de las repercusiones, proponemos que, durante un tiempo determinado, la OMPI asuma la responsabilidad de analizar el aumento de las oposiciones a los registros internacionales en cada uno de los países designados e informe de las conclusiones en una reunión del Grupo de Trabajo u otro foro.

Asimismo, sería adecuado que la Organización estableciera un buzón de sugerencias en línea en los sitios web que administra, como WIPO IP Portal, al objeto de recabar información directa de los usuarios y otras entidades sobre cualquier situación derivada de la reducción del período de dependencia y, a continuación, poner estos casos en conocimiento del Grupo de Trabajo u otro foro.

2) Soluciones para los usuarios

Con miras a disuadir a los solicitantes de mala fe tras la reducción del período de dependencia, proponemos establecer nuevas soluciones en caso de cancelación del registro internacional.

Como primera solución, sugerimos la creación de un procedimiento de mantenimiento del registro internacional tras un ataque central.

Este procedimiento consiste en que el titular del derecho pague una tasa adicional dentro de un plazo determinado si desea conservar su registro internacional después de un ataque central. (Se trata de un mecanismo similar pero distinto al de la designación posterior).

Con este procedimiento, los titulares legítimos de los derechos tienen la oportunidad de conservarlos mediante la presentación de un formulario de transformación y a un costo menor en comparación con la transformación convencional o las solicitudes directas ante cada oficina, mientras que los solicitantes de mala fe se ven sometidos a una mayor presión económica y mental para conservar los registros internacionales como consecuencia de la tasa suplementaria que conlleva este nuevo procedimiento de transformación. Asimismo, la Oficina Internacional o las oficinas de cada país designado están en condiciones de ofrecer todas las ventajas del registro internacional al titular de los derechos sin comprometer sus ingresos ni incurrir en costos operativos de gran magnitud. Es más, la sencillez del procedimiento también facilita a los abogados la explicación de la solución a sus clientes.

Como segunda solución, proponemos la introducción de un sistema de cancelación de registros internacionales a cargo de la OMPI.

El sistema de cancelación de registros internacionales de la OMPI ofrecería a los titulares legítimos de derechos que se hayan visto perjudicados por registros internacionales malintencionados la posibilidad de solicitar a la OMPI su cancelación para que esta decida si mantener o no el registro internacional en cada país designado.

La implantación de este sistema serviría para que la reducción del período de dependencia sea un elemento disuasorio contra los titulares de derechos que actúen de forma dolosa y, además, hará que los usuarios legítimos dispongan de criterios de evaluación uniformes sin tener que someterse a las distintas legislaciones y normativas de cada uno de los países designados. Por ende, la instauración de este sistema redundaría en beneficio del mantenimiento del orden de la economía mundial en el siglo XXI.

Al objeto de evitar confusiones como consecuencia de la reducción del período de dependencia, creemos que es preferible introducir al mismo tiempo el acortamiento de ese período y la ampliación de las soluciones para los usuarios, así como llevar a cabo investigaciones y evaluaciones sobre las repercusiones de su aplicación. Con todo, la OMPI también tendría nuestro apoyo incluso si el orden fuera, en primer lugar, reducir el período de dependencia, investigar y evaluar su incidencia a continuación y, por último, reforzar las soluciones para los usuarios.

3) Suspensión o eliminación de la dependencia

Ante el posible aumento de solicitudes de marca de mala fe que podría provocar la reducción del período de dependencia de cinco a tres años y la introducción de nuevos idiomas, sugerimos no tratar la suspensión o la eliminación de la dependencia como punto del orden del día hasta que se confirmen los resultados de la evaluación de la incidencia propuesta en el apartado 1) y el establecimiento del sistema de ampliación de las soluciones y del plan de introducción de nuevos idiomas planteados en el apartado 2).

En nuestra opinión, todas las normas y sistemas del Protocolo de Madrid deben caracterizarse por su sencillez y equilibrio y, por tanto, no conviene proceder a la reducción del período de dependencia con excesiva premura.

La JIPA aguarda con interés la siguiente reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Koji SAITO
Director gerente de la JIPA

XIII. CONTRIBUCIÓN EFECTUADA POR LA ASOCIACIÓN JAPONESA DE ABOGADOS DE PATENTES (JPAA)

(Recibida por la Oficina Internacional el 30 de mayo de 2024 – Versión original: inglés)

Re: Propuestas sobre la dependencia

Estimada Sra. Binying:

Desde la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), nos gustaría agradecer la oportunidad que se nos brinda de exponer nuestra opinión sobre el asunto de la dependencia. La JPAA es una asociación que agrupa a todos los abogados de patentes y marcas del Japón, que están en la obligación de adherirse y registrarse antes de ejercer en cualquier ámbito de la PI, en particular las patentes, los dibujos y modelos, las marcas y el derecho de autor. Al 1 de abril de 2024, forman parte de nuestra asociación más de 11 745 abogados de patentes y marcas.

Todavía es pronto para tomar la decisión de eliminar el requisito de la marca de base y el principio de dependencia, ya que apenas ha habido debates sobre el tipo de sistema que se introduciría en caso de suprimirse. Por otra parte, con la incorporación de nuevos idiomas se corre el riesgo de que crezca el número de solicitudes de mala fe y, por ende, conviene proceder con suma prudencia en las conversaciones al respecto. En cuanto que organización dedicada a los usuarios, no podemos respaldar la implantación de un sistema en el que no reine la claridad.

En este sentido, consideramos que, por ejemplo, deben debatirse con detenimiento los puntos que se detallan a continuación.

- Un sistema de presentación de solicitudes internacionales para usuarios que no puedan utilizar el sistema de presentación electrónica del Sistema de Madrid en caso de que necesiten presentar solicitudes internacionales directamente ante la Oficina Internacional.
- La posibilidad de definir quién puede presentar solicitudes internacionales en cada Parte Contratante –el solicitante o un abogado de patentes–, con el fin de garantizar el respeto de las normas internacionales y evitar retrasos en la tramitación en la Oficina Internacional, en caso de que el usuario tenga que presentar las solicitudes internacionales directamente ante la Oficina Internacional y no a través de la oficina de origen (similar a lo dispuesto en los Artículos 10 y 49 del PCT y en las Reglas 83.1 y 83.2 del Reglamento del PCT).
- La posibilidad de mantener el procedimiento de solicitud en la oficina de origen, en particular para las empresas emergentes y las pymes que deseen tener la opción de presentar sus solicitudes y efectuar las consultas pertinentes en su propio idioma.
- La posibilidad de instaurar un mecanismo similar al del Sistema de La Haya que permita a los titulares de registros internacionales designar el propio país de origen.
- Un sistema alternativo al ataque central (en particular, que contemple si el registro internacional debe cancelarse en caso de que el registro designado a través del mecanismo propuesto en el punto anterior se cancele en un plazo determinado).
- Si se va a crear un órgano central e independiente de solución de controversias en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como alternativa al ataque central actual, es imprescindible definir los detalles de este mecanismo.

- La posibilidad de introducir el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (DAS).

Muchas gracias por su atención. La JPAA aguarda con interés la oportunidad de contribuir a los fructíferos debates al respecto.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

SUZUKI Kazunori - Presidente
Asociación Japonesa de Abogados de Patentes

[Fin del Anexo y del documento]