

IMPACTOS DE LA APROBACION DEL PROTOCOLO
DE MADRID EN COLOMBIA



CATALINA CUBIDES PINTO
MARIA ALEJANDRA KAIRUZ CORREA
YUDY XIMENA ORTIZ BELTRÁN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y POLITICA JURÍDICA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
2007

IMPACTOS DE LA APROBACION DEL PROTOCOLO
DE MADRID EN COLOMBIA



CATALINA CUBIDES PINTO
MARIA ALEJANDRA KAIRUZ CORREA
YUDY XIMENA ORTIZ BELTRÁN

Trabajo de grado presentado para
la obtención del título de Abogado

DIRECTORES:
HERNANDO GUTIÉRREZ PRIETO
ANDRÉS MEDINA LEIVA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y POLITICA JURÍDICA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

2007

Nota de Advertencia

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

INDICE

	pág
INTRODUCCIÓN	9
OBJETIVOS	11
1. SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCA Y LEGISLACION APLICABLE EN COLOMBIA.	13
1.1 SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCA	13
1.1.1 Sistema marcario atributivo.	13
1.1.2 Sistema marcario declarativo.	15
1.2 LEGISLACIÓN MARCARIA EN COLOMBIA:	17
1.2.1 Normatividad Internacional.	17
1.2.2 Normatividad Supranacional	18
1.2.3 Normatividad de Carácter Nacional	18
1.3 SÍNTESIS DE LA NORMATIVIDAD RELEVANTE	18
1.3.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.	18
1.3.2 Convención general Interamericana sobre Protección y Comercial – 1929.	22
1.3.3. Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Acuerdo TRIPs (ADPIC) 1994.	27
1.3.4. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.	31
2. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID	36

RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS,
ADOPTADO EN MADRID EL 27 DE JUNIO DE 1989

2.1	ACERCAMIENTO CONCEPTUAL	36
2.2	EL PROTOCOLO DE MADRID Y SU RELACIÓN CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO – TLC – ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS:	37
2.3	NATURALEZA JURIDICA DEL PROTOCOLO	38
2.4	ANTECEDENTES DEL PROTOCOLO DE MADRID	40
2.5	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROTOCOLO	42
2.6	CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS	43
3.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN EL PROTOCOLO DE MADRID	46
3.1	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	46
3.1.1	Solicitud. Irregularidades sobrevinientes a la solicitud.	46
3.1.2	Registro y Publicidad.	58
3.1.3	Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas partes contratantes. Contenido de la notificación de denegación provisional (Regla 17)	60
3.1.4	Invalidación de los Efectos del Registro Internacional.	68
3.1.5	Inscripción de Licencias en el Registro Internacional.	68
3.1.6	Dependencia e independencia del Registro internacional.	70
3.1.7	Transformación de un registro Internacional en solicitudes nacionales o regionales.	72

3.1.8 Duración de la validez del Registro Internacional y la renovación del mismo.	72
4. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA EN LA DECISIÓN 486 DE 2000 Y SU RELACIÓN CON EL PROTOCOLO DE MADRID	75
4.1 DECISIÓN 486 DE 2000	76
4.1.1 Registro (Artículo 138).	76
4.1.2 Oposiciones (Artículos 146 y 147 y 148).	78
4.1.3 Vigencia (Artículos 152 y 153).	79
4.1.4 Régimen de licencias y transferencias (Artículos 161 a 164).	79
4.1.5 Cancelación del registro (Artículo 165).	79
4.1.6 Renuncia al registro (Artículo 171)	80
4.1.7 Nulidad del registro (Artículo 172)	81
4.2 DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE MADRID Y LA DECISIÓN 486 DE 2000	82
5. IMPLICACIONES DE LA ADOPCION DEL PROTOCOLO DE MADRID POR PARTE DE COLOMBIA	87
5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS	87
5.1.1 Ventajas	87
5.1.2 Desventajas	92
5.2 OBJECIONES AL PROTOCOLO DE MADRID	95
5.2.1 Objeciones por inconveniencia. a. Dificultad en el trámite para el registro de una marca en Estados Unidos. b. Publicación. c. Reducción	95

de trabajo para los agentes de propiedad industrial.	
5.2.2 Objeciones por inconstitucionalidad.	99
5.2.3 Objeciones por ilegalidad.	100
5.3 IMPLICACIONES DE LA ADHESIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS	101
CONCLUSION GENERAL	103
BIBLIOGRAFIA	107
ANEXOS	115

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA POR EL PROTOCOLO DE MADRID

ANEXO 2. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA, OCTAVA EDICION

ANEXO 3. FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA EN COLOMBIA

ANEXO 4. ENCUESTA PARA ESPECIALISTAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANEXO 5. ENCUESTA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ANEXO No. 6. ARGUMENTOS Y OPINIONES SOBRE EL IMPACTO Y LAS IMPLICACIONES DE LA ADOPCION DEL PROTOCOLO DE MADRID EN COLOMBIA

JUAN GUILLERMO MOURE - OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

JUAN PABLO CONCHA - BAKER & MCKENZE

ANA MARIA ARBELÁEZ - BAKER & MCKENZIE

SILVIA ABELLO RESTREPO -INVESTIGADORA

DANILO ROMERO RAAD - ROMERO RAAD ABOGADOS

CAMILO GÓMEZ - PRIETO & CARRIZOSA ABOGADOS

GUSTAVO PALACIO

XIMENA CASTELLANOS. CASTELLANOS & CO. ABOGADOS

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA – ASESORA DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JEAN CARLO MARCENARO - SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA)

INTRODUCCIÓN

La globalización, los cambios en las sociedades y el creciente expansionismo económico, han llevado a que los Estados crucen el límite de sus fronteras y busquen el posicionamiento de sus productos y servicios en mercados extranjeros, sin barreras que impidan un mayor crecimiento económico basado en el aumento del comercio y la inversión nacional e internacional.

Los acuerdos en materia de Libre Comercio suscritos entre los diferentes Estados, son mecanismos de negociación para acceder a nuevos mercados mediante el aumento del comercio y la inversión, con miras al desarrollo económico y social.

Dentro de este lineamiento encontramos a Colombia, que a través de arduas negociaciones con Estados Unidos, ha buscado concluir de la manera más conveniente las negociaciones para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el año anterior.

Uno de los aspectos más polémicos de la adopción del TLC, consiste en la obligación adquirida por nuestro país de adherirse a varios tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual. Uno de ellos es el denominado Protocolo de Madrid, en el que se consagra un procedimiento para presentar una solicitud internacional de marca, el cual, de ser adoptado, funcionaría paralelamente con nuestra legislación Andina.

Colombia se enfrenta a los intereses contrapuestos de quienes de manera general defienden la aprobación del Protocolo, al verlo como un mecanismo que permite agilidad y reducción de costos en el proceso de adquisición de registros de una marca, contra aquellos que lo contemplan como un desacierto, puesto que vulnera las disposiciones sustanciales, no solo en el ámbito de la regulación marcaria, sino en otros, tales como el constitucional y el legal; sin

dejar de lado que las ventajas de la adopción, beneficiarían a unos pocos y en ocasiones se hace innecesaria al no resultar ventajoso para los países en vía de desarrollo.

El presente trabajo pretende resaltar los aspectos más polémicos de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia, destacando las ventajas y desventajas que conllevaría. Se realizará un estudio sobre los procedimientos adoptados para la solicitud de la protección marcaria; se abordarán los diferentes Convenios Internacionales ratificados por Colombia en la materia; y se analizará con detenimiento la legislación marcaria que actualmente nos regula. Procederemos a un estudio minucioso sobre el Protocolo de Madrid, analizando su historia, su contenido y el impacto que traería no solo en el plano jurídico, sino también en el plano social y económico.

Con miras a que este trabajo sea un aporte real que evidencie las diferentes opiniones y argumentos de los actores involucrados en el ámbito latinoamericano, pero en especial en el colombiano, se han tenido también como base diversas entrevistas efectuadas a las autoridades administrativas encargadas del registro de marcas en Colombia, así como a diferentes profesionales expertos en la materia.

OBJETIVOS

El objetivo primordial de esta investigación consiste en realizar un estudio sobre el estado actual del derecho marcario dentro de la legislación colombiana, y el impacto que traería la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia, como consecuencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

A lo largo del trabajo igualmente se van a desarrollar una serie de temas específicos y necesarios para el cabal entendimiento del objeto del estudio:

- Diversos sistemas utilizados a nivel mundial en materia de registro y protección marcaria.
- Conceptos contenidos en los principales Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia, para la regulación y protección de las marcas; así como el procedimiento de registro.
- Conceptos jurídicos marcarios esenciales acogidos por la Decisión 486 de 2000, principal norma adoptada por el derecho marcario en Colombia.
- Análisis de fondo y forma del Protocolo de Madrid, resaltando los principales aspectos que regulan el mismo.
- Modo como se pretende introducir el Protocolo de Madrid en Colombia, y los motivos que condujeron al gobierno colombiano para aceptar su adhesión.
- Análisis comparativo sobre los cambios que traería el Protocolo de Madrid, frente a la legislación actualmente aplicable en Colombia, desde los puntos de vista formal y material.

- Entrevistas a diferentes actores expertos en el tema marcario, con la finalidad de conocer sus opiniones y argumentos sobre las implicaciones que traería la aplicación del Protocolo de Madrid en Latinoamérica.
- Documento de consulta para profesionales, estudiantes y demás interesados en el ámbito marcario, sobre desarrollo, implicaciones y procedimiento del Protocolo de Madrid.

1. SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCA Y LEGISLACION APLICABLE EN COLOMBIA.

1.1 SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCA

Existen principalmente dos formas o sistemas para obtener el registro de una marca: el Sistema Atributivo y el Sistema Declarativo.

En el primero de ellos, se consagra el registro como requisito indispensable para atribuir el derecho al uso de la marca. En otras palabras, es el registro el que confiere los derechos al titular de la marca. En el Sistema Declarativo es el uso de la marca el que otorga los derechos sobre la misma, convirtiendo el registro en un mecanismo de carácter netamente declarativo de los derechos adquiridos por el uso que ha hecho el titular de la marca.

Para efecto de este estudio es preciso manifestar que países como Colombia adoptaron el Sistema Atributivo, que como se indicó es aquel en el que el registro es constitutivo de derechos, en contraposición a otros como los Estados Unidos de América, en donde se aplica el Sistema Declarativo.

1.1.1 Sistema marcario atributivo. En Colombia el registro de marca se debe hacer por medio del sistema atributivo, es decir la única forma de tener la propiedad de la marca es mediante el registro, es así como lo señala el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es la normatividad vigente y aplicable en materia de propiedad industrial:

“...El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso 5 IP de 2004 y otros, ha manifestado:

“...En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca.” (Se resalta fuera del texto)

“La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho.(...)”

“Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”.

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena”.

Se observa que, de acuerdo con la norma andina, es el registro el que otorga a su titular el derecho al uso de la marca de manera exclusiva y excluyente. Es decir, el derecho a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso por parte de terceros no autorizados.

Es importante anotar que el uso de las marcas es libre, y que por lo tanto no es obligatorio el registro, (condicionado a que no vulnere derechos de terceros) pero se debe precisar que en ese caso el titular no estará protegido y por lo tanto cualquier tercero podrá hacer uso de la misma. Al respecto el tribunal de justicia de la comunidad andina en su proceso 7- IP-95 señaló:

“En conclusión si una persona sea natural o jurídica, desea obtener el derecho a usar exclusiva y excluyentemente una marca dentro del mercado nacional, deberá adelantar su registro ante esta Superintendencia de Industria y Comercio, indicando los productos o servicios que desea distinguir con la misma de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza, y así, solamente, una vez la persona obtenga el registro de la marca podrá hacer valer sus derechos de propietario frente a terceros que sin su consentimiento hagan uso de la misma”.

1.1.2 Sistema marcario declarativo. La forma como se adquieren los derechos sobre una marca en el sistema norteamericano, es sustancialmente diferente al sistema colombiano. En efecto, encontramos que dentro del trámite estadounidense, el derecho sobre la marca lo da el uso que se haga o pretenda de ella; por lo tanto, el uso es el que determina el procedimiento que se debe seguir para la obtención del registro de la marca, presentándose tres formas o situaciones por las cuales se adquieren los derechos sobre la marca que ha sido usada o que se pretende usar:

a. Registro de una marca en uso. Cuando la marca ya se haya comercializado en Estados Unidos, para poder obtener su registro, se debe declarar ante la Oficina Federal de Propiedad Industrial de los Estados Unidos

(PTO) que el titular ha tenido un uso previo de la marca, y es necesaria la presentación de los siguientes requisitos:

- “Conocer la fecha de primer uso tanto en el mercado del país de origen (Colombia, por ejemplo), como en el comercio de los Estados Unidos de América.
- Identificar con precisión el producto o productos para los cuales se ha usado la marca.
- Identificar con absoluta claridad las características más importantes de las etiquetas de la marca tal como se está usando en el comercio con los Estados Unidos, las cuales deben en principio, ser las mismas que se usan en el país de origen (Colombia por ejemplo).

Si las autoridades estadounidenses deciden concederle el registro de la marca, la protección otorgada sería retroactiva a la fecha de primer uso en dicho país”.¹

b. Registro de una marca que aún no se encuentra en uso:. En el evento en que la marca no haya sido utilizada pero se pretenda usarla posteriormente, el registro puede ser solicitado demostrando únicamente la intención del uso. Si durante el trámite de solicitud del registro el solicitante comienza a usar la marca, deberá demostrar esta situación, y podrá obtener su registro. Si Transcurrido un término de 3 años el solicitante no ha usado la marca, deberá comenzar nuevamente con el trámite de solicitud de la marca.

c. Registro de una marca solicitado con base en otro registro. Se presenta cuando se quiere obtener la validez del uso y registro de la marca otorgado en el país de origen, caso en el cual se concederá la marca en Estados Unidos sin necesidad de demostrar el uso de la marca en ese país. Sin embargo, si

¹ CHAVARRO A, Jorge. “Por qué registrar las marcas en el exterior”. [en línea] <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/PDF/exterior.PDF> [Consulta: 14 de marzo de 2007].

durante los tres años subsiguientes al registro, el titular de la marca no demuestra su uso, la consecuencia que se produce es que el registro puede ser cancelado bajo la causal de la falta de uso.

1.2 LEGISLACIÓN MARCARIA EN COLOMBIA:

La regulación en materia de marcas en nuestro país está compuesta por una gran cantidad de normas de diverso origen, que se pueden clasificar en tres grupos fundamentales:

1.2.1 Normatividad Internacional.

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, aprobado por Ley Nacional 178 del 28 de diciembre de 1994.
- Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, aprobada por la ley 59 del 25 de marzo de 1936.
- Convención sobre Propiedad Industrial con Francia firmada en Bogotá el 4 de septiembre de 1901. Incorporada a la legislación colombiana mediante el Decreto 597 de julio 7 de 1904.
- Convenio de Estocolmo, establecido por la OMPI el 14 de julio de 1967, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 46 del 7 de diciembre de 1979.
- Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, suscrito el 15 de abril de 1994, incorporado como anexo 1C de la Declaración de Marruecos; y aprobado en nuestra legislación interna mediante la Ley 170 de 1994. (Este acuerdo se conoce como TRIPs)

- Arreglo de Niza 1979. Clasificación Internacional de Niza.
- Tratado de Libre Comercio celebrado el 13 de junio de 1994 entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G3), aprobado mediante la Ley 172 de 1994.

1.2.2 Normatividad Supranacional

- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), vigente desde el 1º de diciembre de 2000.

1.2.3 Normatividad de Carácter Nacional

- Decreto 2591 de 2000, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la CAN.
- Resolución No. 210 (Circular Única) expedida el 6 de agosto de 2001 por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.3 SÍNTESIS DE LA NORMATIVIDAD RELEVANTE

Después de mencionar la normatividad vigente en Colombia regulatoria del sistema de registro de marcas, es menester entrar a conocer los antecedentes más relevantes en la materia, los cuales han constituido el pilar fundamental de nuestro sistema de registro, pues contienen las disposiciones y conceptos más importantes, así como la obligatoriedad de su aplicación en la realidad de los procedimientos marcarios.

1.3.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Secuela del llamado siglo del “Iluminismo”, fue el sin número de inventos y creaciones de los cuales hoy nosotros y el mundo seguimos siendo testigos; sin embargo, en su época, los ideólogos no tenían las seguridades que hoy nos brinda a nosotros el universo jurídico; esa incertidumbre, fue la que provocó, que a la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, realizada en 1873,

se negaran a asistir expositores extranjeros, pues temían que sus ideas fueran robadas y por ende comercializadas en otros países.

Este magno acontecimiento, con las preocupaciones que generaba, fue el antecedente más relevante de lo que hoy conocemos como el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, adoptado en 1883 y que se constituye en el primer tratado internacional sobre la materia, y que tenía como principal objetivo facilitar que nacionales de un país, lograran obtener protección en otros países para sus creaciones intelectuales, mediante derechos de propiedad intelectual.²

Este convenio, entró en vigor en 14 países al año siguiente de su elaboración, actualmente está vigente en 171 Estados. Por motivo de su creación, se creó una “Oficina Internacional”, para darle aplicación al tratado, principalmente, encargada de reunir a los Estados contratantes. Luego de una larga evolución, la sucesora de este ente, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien sucedió directamente a las “Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual” (BIRPI).

El Convenio de París, como “alma mater” de la propiedad industrial, incluye: inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y en cuanto a la competencia desleal, hace referencia a su represión.

Las disposiciones sustantivas de la convención corresponden a tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.³

² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Tratados de l'OMPI – Información general “Principales eventos: 1883 a 2002” [en línea] <http://www.wipo.int/treaties/es/general/> [Consulta: 01 de abril de 2007].

³ ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA WIKIPEDIA. “Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial”, Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Par%C3%ADs_para_la_Protecci%C3%B3n_de_la_Propiedad_Industrial [Consulta: 26 de mayo de 2007].

- **Trato nacional (Art.2):** En términos generales el “Trato Nacional” es el principio del derecho internacional, en virtud del cual, los no nacionales de un país tienen derecho a que se le concedan las mismas ventajas y la oportunidad de defensa de sus derechos, en las mismas condiciones en que le son otorgadas a los nacionales de otro país con el cual se ha suscrito un acuerdo de carácter internacional.

A la luz del Convenio de París, este principio establece que, “en relación con la propiedad industrial, cada uno de los Estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están vecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes.”⁴

- **Derecho de prioridad (Art.3).** Existe esta facultad para los casos de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales, la cual traduce que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los Estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros Estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud⁵.

En el caso de las marcas, más concretamente, es un derecho que se le otorga al solicitante o titular de la misma, para que la reivindique en un país de la unión. Si es solicitante, se reivindica teniendo en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud que haya cumplido con el lleno de las formalidades legales, dentro de un término de 6 meses contados desde el día siguiente de la radicación. Cuando se trate de un titular, se debe adjuntar en la reivindicación de prioridad el certificado de registro de la marca, dentro de los 3 meses siguientes al día en que fue otorgado el registro.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

- **Reglas comunes.** El Convenio, establece para cada tema una serie de disposiciones comunes, que deben ser tenidas en cuenta por todos los estados contratantes.

Frente al tema que nos ocupa, el Convenio al no regular las condiciones para el registro de las marcas, dispone que las reglas concernientes sean las adoptadas por cada país miembro según sus leyes nacionales.

Dispone el Convenio que *“cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás estados contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos.”*⁶

También expresa el Convenio que si en algún Estado contratante el uso de la marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado, sin embargo, para ello deben producirse dos factores a saber, el primero, es que debe haber pasado un tiempo razonable y el segundo, es que el titular no logre justificar esa situación de no uso de la marca.

De los anteriores conceptos, surgen otros cuantos, que si bien no son puntos clave del Convenio de París, merecen una explicación para fines de familiarización con dichos términos. Entre ellos los siguientes:

- **Transferencia de la Marca: (art. 6 quater).** Es la posibilidad que tiene el titular de una marca para radicar esa titularidad en otra persona bien sea natural o jurídica, usando cualquiera de las formas legales que para ello estén establecidas. No obstante, hay países cuya legislación dispone que la transferencia sólo es válida cuando se realice la transferencia de la empresa o negocio titular de la marca; sin embargo, si el cesionario no respeta las condiciones y situación de la marca, no se obliga al país, a dar la validez a la transferencia.

⁶ *Ibíd.*

- **Notoriedad: (art. 6 bis)** Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

1.3.2 Convención General Interamericana sobre Protección y Comercial – 1929. Dentro de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica llevada a cabo en la ciudad de Washington el 20 de febrero de 1929, fue aprobada la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, usualmente denominada “Convención de Washington de 1929”.

Esta convención buscaba tratar no solamente temas concernientes a la “protección marcaría y comercial”, tal y como se desprende de su título, sino que consagraba una serie de disposiciones tendientes a la protección del nombre comercial, la competencia desleal y las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficas, así como las sanciones tendientes a reprimir las violaciones a estas disposiciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la “Convención de Washington”, uno de los compromisos adquiridos por los Estados contratantes al ratificar el Convenio, era dejar sin efecto dos convenciones que hasta ese momento habían regido en materia marcaria: la Convención de Buenos Aires sobre protección a la Propiedad Literaria y Artística de 1910 y la Convención para la protección de marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, adoptada en Santiago de Chile en el año 1923, la cual reemplazaba a la de 1910⁷.

⁷ CONVENCION PARA LA PROTECCION DE MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA Y NOMBRES COMERCIALES. Tratados Multilaterales [en línea]. <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-20.html> [Consulta: 14 de marzo de 2007].

En ambas Convenciones se pretendía la creación y funcionamiento de la Oficina Interamericana, encargada de tramitar los registros regionales de las marcas. Pese a estos primeros intentos de lograr la protección y expansión de las marcas en diferentes países, los Estados eran reacios a ser parte de ellas, motivo que contribuyó a que se decidiera pactar una serie de reglas básicas dentro del articulado de la Convención de Washington, y que se dejara a la potestad de cada Estado contratante, la posibilidad de hacerse parte del Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas; sin embargo, el Protocolo fue denunciado y dejó de tener efectos el 18 de noviembre de 1946 y la oficina que en él se creaba se terminó el 2 de noviembre de 1949.⁸

Dentro de los principales principios y conceptos que establece la Convención se encuentran⁹:

- **Trato Nacional (art. 1).** Este principio, se encuentra reconocido en el artículo 1, según el cual: *“Los Estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados...”* (Cursiva fuera de texto).

Cabe resaltar que el “Trato Nacional” tal y como se encuentra previsto en la Convención de Washington, es no solo un principio que se debe aplicar a los demás miembros de la Convención, sino que adicionalmente prevé que se deberá dar igual trato a los extranjeros, que aunque no sean nacionales de uno de los Estados Contratantes, se encuentren domiciliados y posean

⁸CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. “La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial” [en línea] <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/-PI/Revistas/R4A1/LaConvencionGIAPMC.htm> [Consulta: 20 de marzo de 2007]

⁹ CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Revista Jurídica Juris Consulta No 7, año 2003. Págs. 101 a 103.

establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados contratantes.

Del amparo otorgado en materia marcaria, se trata a partir del Capítulo II de la Convención, estableciéndose que la protección de las marcas en un Estado diferente al de origen, se puede obtener de dos maneras: (i) bien sea por medio de la solicitud en la oficina del respectivo país; o (ii) a través de la Oficina Interamericana de Marcas, para aquellos Estados que hayan adoptado el Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas; sin embargo, como ya se explicó anteriormente, el Protocolo fue denunciado y dejó de entrar en vigor, razón por la que la única manera como se puede obtener la protección marcaria en un Estado distinto al de origen, es solicitándola directamente en la oficina del país en el que se busca la protección.

Una de las características más sobresalientes de la Convención de Washington, consiste en que, a diferencia de lo establecido en la Convención de París, en donde la protección se otorga únicamente con base en un sistema de Registro Previo de la Marca, se reconocen y protegen derechos a la persona que aunque no haya registrado la marca, la haya usado de manera previa y legítima; es decir, que el uso que se haya hecho de la marca debe tenerse en cuenta dentro de los países que suscribieron el Tratado, pues la Convención a lo largo de ella, reitera la protección a los derechos adquiridos por el simple uso de la marca, como se observa a manera ilustrativa en el literal C del artículo 8^o,¹⁰ al consagrar como una de las causales para solicitar la

¹⁰ Art. 8: “Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes, distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde

cancelación y anulación de otro registro, el haber utilizado con antelación la marca en el país en que se pretende la cancelación. Por su parte el artículo 9^o¹¹ es claro al señalar que cuando la solicitud de cancelación de la marca se funde en el no uso de la misma, el plazo supletivo para declarar abandonada la marca será de un año y un día, si el abandono se produjo después de haber sido usada la marca.

Cabe anotar que los sistemas marcarios, Paris y Washington anteriormente explicados, contrario a lo que parecería, compaginan con la legislación colombiana marcaria, es decir, con la Decisión 486; aunque nuestra legislación establezca que es el registro y no el uso, lo que origina los derechos de un titular sobre sus marcas, la Superintendencia de Industria y Comercio como máxima autoridad en materia de Propiedad Industrial en Colombia, acepta los tratados internacionales, entre ellos claramente la Convención Interamericana de Washington y el Convenio de París, y aunque reconoce los derechos en ellos consagrados con el fin de dar plena vigencia al derecho internacional, prescribe que los trámites si deben regirse por el derecho nacional, en este caso por la Decisión 486. En otros términos, el propietario de una marca en cualquiera de los países miembros, para ser propietario de una marca en Colombia, deberá obtener su registro en Colombia cumpliendo con los requisitos de forma contemplados en la legislación colombiana.

- **Derecho de Oposición (art. 7).** Otra de las disposiciones principales que trae la Convención dentro de la regulación marcaria, es la relativa al derecho de oposición que le otorga al propietario de la marca legalmente protegida, para oponerse al uso, registro o depósito de otra marca sustancialmente

fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.”

¹¹ Art. 9: “Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.”

parecida, cuando demuestre que quien la usa o pretende registrar, conocía previamente de la existencia y uso de la marca por su legítimo titular en cualquiera de los Estados parte y para la misma clase de productos o servicios. En consecuencia tendrá derecho al uso preferente y exclusivo de su marca o a solicitar la prioridad de su registro o depósito.

- **Cancelación (art. 8 y 9).** La Convención también señala que en el evento en que al propietario de una marca se le niegue el registro por existir previamente un registro o depósito de otra marca que se lo impida, podrá obtener la cancelación de esa marca, siempre y cuando pruebe que en cualquiera de los países contratantes ya gozaba de protección para su marca; y que el propietario de la marca de la que se está solicitando la cancelación, conocía que la marca se estaba usando, o que se había registrado o depositado desde antes.

Otra de las causales para solicitar la cancelación consiste, en demostrar el no uso o abandono de la marca, según el tiempo que estipule la ley nacional, o en su defecto será de 2 años y un día, desde la fecha del registro, si la marca no ha sido nunca empleada, o 1 año y un día, desde la fecha de su último uso.

Finalmente en el artículo 12 se establece una disposición interesante para la época, encaminada a combatir el plagio o piratería de las marcas, al prever que ante la posibilidad que un agente, representante o cliente del propietario legítimo de la marca, trate de registrar la marca de su representado sin tener derecho o autorización para hacerlo, se le pueda otorgar al representado la posibilidad de hacer valer su derecho de prioridad, o de pedir la cancelación del registro que se haya otorgado, siempre y cuando logre demostrar que tenía previamente un derecho adquirido en cualquiera de los Estados Contratantes, sin importar si lo adquirió por el mecanismos del registro o por el simple uso de la marca.

Por otro lado se debe destacar que, todo interesado de un Estado adherido al Tratado de Washington, que pretenda la protección de su marca en Colombia,

vía oposición y no por el registro mismo, deberá acreditar la existencia de tres requisitos fundamentales:

- Legítimo interés para registrar la marca en Colombia.
- Confundibilidad de las marcas.
- Mala Fe: tomada en el sentido de que la otra persona conocía previamente la existencia de la marca.
- Demostrar la existencia de su derecho en el país de origen.

Dentro de este contexto se ve como el artículo 7 de la Convención señala que el ejercicio del derecho de oposición que pretenda ejercer el propietario de una marca protegida en uno de los Estados parte, puede fundarse en demostrar que la ha usado y aplicado con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes y para la misma clase de productos o servicios.

1.3.3. Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Acuerdo TRIPs (ADPIC) 1994. Este acuerdo nace como consecuencia de la trascendencia resultante entre la relación COMERCIO INTERNACIONAL - PROPIEDAD INTELECTUAL, discutida a mediados de los años 1970, pero que realmente dejó de ser letra muerta cuando en 1984 se incorporó el tema en la introducción de la sección 301 de la ley de Comercio de los Estados Unidos y con la iniciativa de negociar en la Ronda Uruguay del GATT, la referida relación.¹²

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, suscrito en 1994, en la Ronda mencionada, contiene disposiciones detalladas sobre procedimientos judiciales y administrativos y otras medidas relacionadas con la observancia de los derechos, así como normas para combatir la falsificación en la comercialización

¹² ASSEN G, Percy. "El Acuerdo TRIPS y el Comercio Internacional" [en línea] <http://www.telser.com.pe/assen/trips.htm> [Consulta: 20 de marzo de 2007].

de marcas de fábrica o de comercio y de la piratería de obras protegidas por el derecho de autor¹³.

El Acuerdo está diseñado para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con el fin de que los mismos se ajusten a estándares mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual; de manera que deben establecer modificaciones a su legislación interna, para así, ser congruentes con los patrones internacionales en materia de protección de marcas, patentes, derechos de autor, diseños industriales, secretos industriales y circuitos integrados.

TRIPs, es un acuerdo que intenta complementar los tratados internacionales preexistentes sobre propiedad intelectual; sin embargo, en palabras del tratadista argentino Carlos Correa, “marca una distinción entre los convenios de París, Berna y Washington que es necesario complementar, aún por países que no han adherido a los mismos, y el Convenio de Roma, que será obligatorio para los países que lo han adoptado.”¹⁴

El acuerdo establece tres principios fundamentales:

- **Trato Nacional (art. 3)**,. El acuerdo dispone en su artículo 3, que “Cada Miembro debe conceder a los nacionales de otros Estados Miembros un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios nacionales en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual.”

En este aspecto, el acuerdo dispone las mismas excepciones a este principio consagradas en los Convenio de París y Washington, sin embargo, las mismas solo pueden operar excepcionalmente en los casos donde sea necesario para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean compatibles con las disposiciones del acuerdo mismo, y cuando tales prácticas no se apliquen constituyendo una restricción encubierta del comercio.¹⁵

¹³ Ibidem

¹⁴ CORREA, Carlos Maria. “Acuerdo TRIPs” Régimen Internacional de la propiedad Intelectual. Ed. Ciudad Argentina. Pág.41

¹⁵ Ibidem. Pág.46

- **Nación más Favorecida (art. 4).** Es el acuerdo TRIPs quien innova con la inclusión de este principio en aspectos de propiedad intelectual, pues, antes su ámbito de aplicación se reducía al comercio de productos.

De acuerdo con este artículo, *“Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.”*

Según el artículo 5 TRIPs, en los casos de adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, se excluye la aplicación de estos dos principios explicados con anterioridad, siempre que a esas condiciones se haya llegado mediante acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

El acuerdo TRIPs contiene un sistema de solución de controversias respecto a la propiedad intelectual, donde los dos principios anteriores se garantizan, en la medida en que al establecer un recurso legal, los mismos adquieren vigencia inclusive en países donde no estén contemplados como tales los mencionados principios.

Igualmente, se resaltan del Acuerdo los siguientes conceptos:

a. **Marcas Notorias:** (art. 16.2). A diferencia de lo que sucede en el convenio de París, donde la protección de las marcas notorias se debe exclusivamente a los productos de fábrica o de comercio, el artículo 16.2 del TRIPs, extiende dicha protección a los servicios, claro está, con las modificaciones respectivas a que haya lugar por la naturaleza de las normas y adicionalmente no se tiene como requisito previo al registro el uso de la marca, necesitando eso sí, que los servicios no sean similares a los que distingue una marca de fábrica o comercio ya registrada.

No obstante lo anterior, frente a las marcas de fábrica o de comercio, el Convenio establece que la notoriedad puede definirse inclusive del sector pertinente del público¹⁶ de un país miembro según la promoción de dicha marca en el país.

Visto lo anterior y a manera de conclusión frente a los principales aspectos tratados por ADPIC, vale la pena retomar la opinión de Pedro Roffe, director del Proyecto UNCTAD-ICTSD Sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible – Ginebra Suiza, al señalar:

“Si lo comparamos con la Convención de París, el Acuerdo ADPIC representa un salto cualitativo importante en el proceso de internacionalización de los estándares de protección a la propiedad intelectual. Desde este mismo prisma, el Acuerdo de los ADPIC representa cambios fundamentales en temas tales como:

- *El reconocimiento del principio del trato nacional y de la nación más favorecida en las relaciones internacionales. Cabe destacar que el trato nacional no constituye una novedad absoluta en la materia. Las Convenciones clásicas mencionadas anteriormente consagran el principio pero no con el énfasis con que lo consagra el Acuerdo. En cambio, el principio de la nación más favorecida es una novedad en esta breve historia.*
- *El segundo elemento central del Acuerdo de los ADPIC es el concepto de estándares mínimos de protección. El acuerdo especifica que los países pueden ir más allá de estos estándares acordados. De esta manera, la armonización tiene un piso que no puede ser sobrepasado.*

¹⁶ La expresión “Sector pertinente del público”, resulta siendo una crucial novedad del convenio TRIPs, pues en anteriores tratados, se hablaba del público en general, lo cual resulta genérico y se reviste de un carácter menos proteccionista.

- *El tercer elemento fundamental es propio de la introducción del Acuerdo de los ADPIC en el sistema internacional del comercio. La integración de la propiedad intelectual al sistema comercial internacional conlleva una serie de consecuencias entre las cuales se incluye la posibilidad de retaliación comercial como resultado del incumplimiento de las obligaciones del acuerdo*.¹⁷

1.3.4. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486, como norma de carácter supranacional se constituye como la principal herramienta que rige el sistema de marcas para y entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, no solo contempla el sistema de marcas, pues reemplazando la decisión 344 de 1993, se constituye en la máxima disposición regulatoria en materia de Propiedad Industrial, ya que incluye además el régimen de patentes, diseños industriales, nombres comerciales, acciones contra las infracciones a la propiedad industrial entre otros temas.

A pesar de que en Colombia existen varias disposiciones que rigen el sistema marcario, como se enunció anteriormente; es esta Decisión la que exclusivamente nos regula en materia de procedimiento, sin olvidar que la misma, se creó en la medida en que iba adoptando las disposiciones internacionales, especialmente en cuanto a lo sustantivo se refiere, de los convenios donde sus miembros también eran parte.

Como novedad en relación con el sistema anterior, la Decisión 486 permite licenciar marcas en trámite, lo cual constituye un avance importante en la

¹⁷ROFFE, Pedro. "La Propiedad Intelectual en los tratados internacionales ¿Oportunidad o carga para el mundo en desarrollo?" -"El Acuerdo de los ADPIC diez años después: desafíos y oportunidades para América Latina" Fundación Aganola Colombia. Primera Ed. Bogotá, abril de 2005. Pág. 71 a 79.

legislación, pues hasta entonces sólo se permitía el licenciamiento de marcas registradas¹⁸.

Esta Decisión, adoptada el 14 de septiembre de 2000, y que entró en vigor a partir del 1º de diciembre del mismo año, confirma los principios señalados en la normatividad internacional, de la siguiente manera:

- **Trato nacional (art.1).** La Comunidad Andina, dando cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo de la OMC y en el Convenio de París, estipula que los países miembros del Pacto Andino concederán el mismo trato que otorgan a sus propios nacionales a los nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y a los nacionales de los países miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin embargo, este principio no es absoluto, pues el artículo prevé algunas salvedades, cuales son las expresadas en los artículos 3 y 5 ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

- **Trato de la nación más favorecida (Art. 2).** Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad relacionado con la propiedad industrial que conceda un país miembro a los nacionales de otro país de la Comunidad Andina se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con las excepciones previstas en los artículos 4 y 5 ADPIC.

La Decisión 486, trae varios conceptos y regula aspectos de gran relevancia como los siguientes:

¹⁸ CAVELIER PUBLICACIONES. Preguntas más frecuentes sobre la Decisión 486 de 2000. [en línea] <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/faqdecision486e.htm> [Consulta: 12 de junio de 2007].

- **Marca (Artículo 134)**

“Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”

- **Marcas Colectivas (Artículos 180 y 181):**

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes”.

- **Marca de certificación: (art. 185).**

“Signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.”

- **Marca Notoria: (art. 224):**

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por le cual se hubiese hecho conocido.”

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha definido a la marca notoria como “aquella que es conocida por la mayor parte del público

consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma”;¹⁹ compartiendo el concepto emitido por el autor Manuel Arean Lalin, y citado dentro del concepto indicado; para quien la marca notoria es: “.....la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada”.

Expuesto lo anterior, la notoriedad que se protege, es la debidamente demostrada en cualquier país actualmente Miembro de la Comunidad Andina.

- **Prioridad: (art.9).** El derecho de prioridad es el privilegio que se concede a quien haya solicitado ante la autoridad competente, nacional o internacional, con la cual el país miembro estuviera vinculado por algún tratado que establezca este derecho de prioridad u otro análogo, el registro de una marca, de manera que su solicitud se prefiera a la de terceros, que la presenten con posterioridad en un segundo país.

Los términos para ejercer este derecho en materia de marcas no pueden superar un lapso de seis meses contados a partir de la fecha de la primera solicitud.

Conforme al artículo anterior, la SIC ha indicado que, “se entenderá que el derecho de prioridad surge con la presentación en debida forma de la solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, para el efecto, debe contener como mínimo la indicación de que se solicita el registro de la marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la misma si es denominativa con grafía, forma o color especiales, o figurativa, mixta o tridimensional; la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca y, el comprobante de pago de las tasas establecidas. En efecto, la falta de alguno

¹⁹ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 05018197 de abril 22 de 2005.

*de estos requisitos conlleva a que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite, por lo que no se le asignará fecha de presentación.*²⁰

- **Oposición: (art.146).** La Decisión 486 no contempla una definición del derecho de oposición, pues se limita a señalar los requisitos para poder ejercerlo, específicamente se refiere al legítimo interés que debe acreditar quien pretenda oponerse al registro de una marca.

La oposición, puede definirse como el derecho para objetar el registro de una marca, fundamentado en el riesgo de asociación y confusión que se pudiera generar frente al público consumidor, en la medida en que el sujeto activo de la oposición, está sufriendo un menoscabo en sus derechos marcarios y demuestre su legítimo interés, para lograr así la protección de sus derechos anteriormente adquiridos.

La demanda de oposición debe ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

- **Cancelación por no uso de la marca (art. 165).** La cancelación de una marca se puede dar por la autoridad competente, bien sea por solicitud de persona interesada o de oficio, cuando sin motivo justificado²¹ la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

²⁰ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 02010166 de febrero 22 de 2002.

²¹ Sin embargo, el registro no se cancelará si el titular demuestra que la falta de uso se debió, a fuerza mayor o caso fortuito, como se estipula en el último inciso del artículo 165.

2. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO EN MADRID EL 27 DE JUNIO DE 1989

2.1 ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

El Protocolo de Madrid, es un procedimiento para la solicitud internacional de la protección marcaria, de donde se deriva un único registro internacional que no es más que la sumatoria de un sinnúmero de registros marcarios otorgados individualmente por los países adheridos al Protocolo, donde se haya solicitado la protección.

El Protocolo de Madrid fue adoptado en Madrid el 27 de Junio de 1989, con el fin de modificar el Arreglo de Madrid²², el cual había instituido este procedimiento internacional de manera previa. Sin embargo, al estar ambos instrumentos abiertos para la adhesión de los países parte del Convenio de París, es discrecional para dichos Estados la adopción de uno u otro instrumento o de ambos, adquiriendo la calidad de “Estados Contratantes”, con el fin de realizar una solicitud internacional de una o varias marcas.

El Protocolo de Madrid como parte integrante de lo que se conoce como el “Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas”, es un instrumento que brinda la posibilidad al futuro titular o al titular de una marca de registrarla y protegerla (según corresponda), en los países que correlativamente adopten dicho instrumento, mediante la presentación de una solicitud única, con carácter internacional, directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional, entidad que se encarga de tramitar la solicitud presentada, ante la Oficina Internacional, de la OMPI, organismo administrador del procedimiento establecido en el Protocolo.

²² Suscrito el 14 de abril de 1891.

Como mas adelante se verá, es de anotar que el Protocolo de Madrid nace como la solución a inconvenientes surgidos en la práctica y aplicación del Arreglo, de modo que si bien no lo sustituye, se convierte en un elemento perfeccionador, al introducir disposiciones de mayor practicidad y funcionalidad, como lo son la aceptación de más idiomas y la expansión de la base de la solicitud internacional, entre otros, con el fin de permitir que mas países accedan a los beneficios del sistema. .

2.2 EL PROTOCOLO DE MADRID Y SU RELACIÓN CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO – TLC – ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS:

El 18 de mayo de 2004 en la ciudad de Cartagena se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC) entre Colombia y Estados Unidos. El objetivo de los dos países era la búsqueda de su desarrollo, así como el crecimiento económico y comercial, que se produciría como consecuencia del Tratado.

Durante más de 22 meses el equipo negociador participó en 14 Rondas de discusión del TLC, y finalmente se produjo el cierre de las negociaciones en la ciudad de Washington, el 27 de febrero de 2006.²³

Como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del TLC, dentro del acápite de “disposiciones generales” del capítulo de Propiedad Intelectual, nuestro país se obligó a adherirse a varios Tratados Internacionales, entre ellos el Protocolo de Madrid, del cual hace parte Estados Unidos desde finales del año 2003.

En efecto, al tenor del artículo 16.1.4 del texto final del TLC negociado entre estos dos países, se consagra lo siguiente:

²³ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “22 meses duraron negociaciones del TLC con estados unidos” [en línea] <http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/febrero/27/14272006.htm> [consulta: 22 de mayo de 2007].

(...) “Salvo que se disponga algo distinto en el anexo 16.1, cada Parte hará todos los esfuerzos, razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos:

(a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);

(b) el Arreglo de la Haya sobre Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1999);

(c) el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)”²⁴

Así mismo, es reiterativo el Anexo 16.1 del texto negociado, al consagrar que a más tardar el 01 de enero del año 2009, Colombia ratificará o se adherirá al Protocolo de Madrid.

Actualmente, el procedimiento interno para la adopción del TLC por parte de Colombia, se encuentra en desarrollo. Habiendo sido aprobado por el congreso el Proyecto de Ley 178 de noviembre 30 de 2.006, que se tradujo en la sanción de la Ley 1143 del 4 de julio de 2007 “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos”; queda pendiente la revisión automática por parte de la Corte Constitucional Colombiana, así como la sanción del Tratado al interior del Congreso de los Estados Unidos; de tal manera que Colombia debe iniciar la preparación al interior de sus entidades, de todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo y asumir los compromisos que se deriven del TLC, una vez ratificado por ambos Estados.

2.3 NATURALEZA JURIDICA DEL PROTOCOLO

Antes de entrar a estudiar los antecedentes inmediatos del Protocolo de Madrid, consideramos necesario mirar la naturaleza jurídica de éste tratado, en consideración a que en materia marcaría los autores realizan la diferenciación

²⁴ TLC, “Texto Final TLC Colombia – EEUU” [en línea] <http://www.tlc.gov.co/eContent/newsDetail.asp?id=5023> [Consulta: 24 de mayo de 2007].

entre tres clases de tratados multilaterales: Los Tratados de Protección Marcaría, los Tratados de Armonización y los Tratados sobre Marcas Internacionales.

Retomando las palabras de Alfredo Barreda Moller, en su intervención en el XIV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de la Propiedad Industrial –ASIPI-, se pueden distinguir tres tipos de Tratados:

1) “Los Tratados de Protección Marcaría que son aquellos cuyo objetivo es proteger las marcas en terceros países miembros del Tratado. Los ejemplos más importantes de Tratados de protección marcaría son el Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial y la Convención Panamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929.

2) Los Tratados de Armonización de legislaciones nacionales que son aquellos que buscan uniformizar los procedimientos y normas sustantivas sobre marcas en los distintos países. Los ejemplos más claros de Tratados de armonización de legislaciones nacionales son el Arreglo de Niza para la Clasificación de Productos y Servicios y el Tratado de Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty).

3). Los Tratados de Marcas Internacionales que son aquellos que crean una marca que tenga vigencia en toda una región o grupo de países.”²⁵

Dentro de este contexto, encontramos que el Protocolo de Madrid es un tratado multilateral que se enmarca dentro del último grupo, es decir, dentro de los Tratados de Marcas Internacionales al crear un procedimiento que brinda la posibilidad de solicitar bajo un mismo formulario, un mismo idioma y una sola

²⁵ BARREDA MOLLER, Alfredo. “Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989.” ASIPI. “El Protocolo de Madrid”. Perú. Pág. 81.

tasa, la protección individual de una misma marca en los diferentes países miembros del Protocolo.

2.4 ANTECEDENTES DEL PROTOCOLO DE MADRID

El Arreglo de Madrid, como se indicó, se constituye como el antecedente más relevante para la creación del Protocolo de Madrid, pues fueron varios los infortunios del primero, tal como lo indica el Doctor Amenabar Villaseca²⁶:

1. *“La necesidad de un registro base y no solo la solicitud base en el país de origen para el registro de una marca, es decir, en el país del que el solicitante es nacional o en el que tiene su domicilio...”*

Adicionalmente, se consideraba que el plazo otorgado para examen de la solicitud internacional en los países interesados, era muy breve; y que eran inconvenientes el sistema de percepción de tasas y el idioma de trabajo, únicamente el francés.”

2. *El Arreglo de Madrid, creado por quienes opinaban que el Convenio de París era demasiado legalista, se excedieron al cardinal contrario y dejaron de lado tanto legalismo, al punto que hay quienes opinan que contradice incluso las disposiciones del Convenio de París, instrumento que como se dijo, había sido su raíz.*
3. *El Arreglo (y por ende el Protocolo de Madrid), no nace propiamente de la necesidad de dar vigor a la exégesis de los principios del derecho, pues con el sistema internacional de registro de marcas, se quiso hacer una compensación a los grupos utilitarios, en la medida en que se quería legitimar un fortalecimiento mercantil.*

²⁶ AMENABAR VILLASECA, Sergio. “El Protocolo de Madrid y el tratado de Derecho de Marcas”, ABPI XXIII Seminario Nacional de Propiedad Intelectual, Sao Paulo, Brasil, Agosto de 2003.

Con el Protocolo, se quiso introducir características que eliminaran las dificultades que impedían a ciertos países adherirse al Arreglo de Madrid²⁷, así como permitir que organizaciones intergubernamentales participaran en el sistema de registro internacional²⁸.

Esto adquiere gran relevancia para los países miembros de la Comunidad Europea, pues ello se dio como consecuencia de la implantación del sistema de la marca comunitaria, que se consideró debería estar vinculado con el sistema internacional de registro; sin embargo, el Protocolo dispone igualmente que la solicitud del registro internacional, debe ser realizada por intermedio de la Oficina Internacional de la OMPI.

²⁷ Las principales diferencias entre el Protocolo de Madrid y el Arreglo de Madrid, las resume la Dra. Silvia Abello en su artículo "Estudio Acerca de las Ventajas y Desventajas de la Posible Adhesión de un País Miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid" en los siguientes términos: "*• Mientras el Arreglo establece como idioma oficial del Sistema de Madrid el francés, el Protocolo dispone adicionalmente el inglés. Es de notar que la Asamblea aprobó la modificación propuesta por España en el sentido de incluir adicionalmente el idioma castellano, por lo que las solicitudes en éste idioma empezarán a recibirse a partir del mes de abril de 2004; • El Arreglo únicamente permite que se solicite una marca internacional con base en un registro de marca, mientras que el Protocolo lo permite tanto con base en un registro marcario, como con base en una solicitud de registro; • En cuanto al país de origen, el Arreglo establece un 'sistema de cascada', por el que el solicitante no puede escoger libremente el país de origen, sino que debe ser el país en el que el solicitante tiene un establecimiento efectivo. Solo a falta de dicho establecimiento, el país de origen puede ser aquél en el que el solicitante tiene su domicilio y finalmente, el país en del que el solicitante es nacional. De otra parte, el Protocolo prevé que el solicitante puede escoger libremente el país de origen entre los factores dados (establecimiento, domicilio o nacionalidad); • El Protocolo consagra la posibilidad de transformación o conversión de una solicitud internacional a una solicitud nacional, en el evento en que la solicitud internacional (registro o solicitud) cesa en sus efectos, por ejemplo por una acción de cancelación. El Arreglo no dispone esta posibilidad; • El Arreglo establece unas tasas fijas. El Protocolo, por su parte, contempla unas tasas máximas equivalentes a las tasas nacionales; • Así mismo el Arreglo se diferencia del Protocolo en el término para la denegación de la protección; mientras el Arreglo prevé un término de 12 meses, el Protocolo dispone uno de 18 meses.*"

²⁸ Las organizaciones intergubernamentales deben satisfacer dos condiciones para poder adherirse al mismo, según lo dispuesto por los artículos 14 literal b del apartado 1, en concordancia con el apartado 4 del artículo 2 : a) al menos uno de los Estados miembros de dicha organización debe ser parte en el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial; b) dicha organización debe tener una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de la organización.

2.5 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROTOCOLO

De manera general, se pueden tener como características generales del Protocolo de Madrid las siguientes, las cuales han sido reconocidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión europea (OAMI)²⁹:

- a. “El solicitante de registro internacional podrá basar su solicitud no sólo en una marca nacional o regional registrada, sino también en una solicitud de registro nacional o regional ante una oficina de origen, ya sea nacional o regional (artículo 2);
- b. Cada Parte contratante en la que el solicitante haya pedido protección podrá, si ha presentado una declaración en ese sentido, declarar en el plazo de dieciocho meses (en lugar de doce)³⁰ que no puede conceder protección a la marca en su territorio. Este período podrá incluso prorrogarse en caso de oposición al registro internacional (artículo 5);
- c. La oficina de cada Parte contratante podrá percibir unas tasas por designación superiores a las establecidas en el Arreglo de Madrid (artículo 8);
- d. Los registros internacionales que sean cancelados por haber dejado de surtir efecto la marca nacional o regional en la que estaban basados (ataque central, artículo 6) podrán transformarse en solicitudes nacionales o regionales, tramitándose como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro y, si el registro internacional tenía prioridad, gozarán de la misma prioridad (artículo 9 quinquies)”.

²⁹ OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR “El Protocolo de Madrid” [en línea] <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/madrid/madrid04.htm> [Consulta: 30 de mayo de 2007].

³⁰ Se habla de un término de dieciocho meses, en la medida que la comunidad Europea, al adherirse al Protocolo de Madrid, escogió éste tiempo como el más conveniente de Acuerdo con su coyuntura; pudiendo cada país al adherirse escoger el plazo de doce meses, para pronunciarse sobre la protección o no de la marca en su territorio.

2.6 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

a. Sujetos activos del Protocolo: El artículo 2 en sus numerales i y ii, establece que pueden obtener la protección mediante la solicitud internacional de una marca, las personas que tengan un establecimiento comercial o industrial, real y efectivo o quien esté domiciliado en un Estado contratante o que sea nacional de ese país, bien haya solicitado la protección ante la Oficina de un Estado contratante o ante la Oficina de una organización contratante.

b. Protección Territorial: La protección marcaria, solo se dará en aquellos países que debiendo estar adheridos al Protocolo, se hayan indicado en la solicitud internacional, los cuales adquieren la denominación de países “designados”,

c. Discrecionalidad de los Países designados para denegar la protección: La Oficina de un Estado contratante que haya sido designado, puede denegar la protección internacional de una marca solicitada dentro de su territorio, mediante la expedición de una notificación de denegación, en la cual se expliquen los motivos, que no pueden ser otros que los establecidos en el artículo 5 del Convenio de París. El término para objetar la protección puede variar de 12 a 18 meses o más cuando la denegación se basa en una oposición, según como se indicó, lo haya elegido cada país miembro al momento de dar vigencia al Tratado.

d. Registro Internacional y sus efectos: El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido

registrada por esa oficina.³¹ Adicionalmente, se anota que el registro internacional no se puede solicitar directamente, sino únicamente en virtud de una solicitud o de un registro nacional o regional ante una oficina nacional o regional de la propiedad industrial.

e. Vigencia del registro internacional y su renovación: La protección de una marca por el sistema internacional, se otorga por el término de 10 años, sin perjuicio de que a su vencimiento pueda renovarse la misma pagando la tasa estipulada, y así mismo, el protocolo concede un periodo de gracia de 6 meses, debiendo ser pagada la correspondiente sobre tasa.

f. Dependencia del Registro Internacional: Durante un período de cinco años a partir de la fecha de su registro, una inscripción en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en la Oficina de origen. Si dentro de ese período de cinco años, el registro de base deja de tener efecto, sea por una cancelación subsiguiente a una decisión de la Oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, y en la medida en que ello ocurra, el registro internacional dejará de estar protegido³². Si el registro internacional se basó en una solicitud presentada en el país de origen, este quedará cancelado si se deniega o retira la solicitud dentro del periodo de 5 años, o si deja de surtir efectos dentro de ese periodo el registro resultante de esa solicitud. Lo anterior puede ser resultado de un “central attack”³³, formulado por terceros, de manera que si el registro internacional se cae como causa de este fenómeno, sin embargo, el titular del registro afectado puede transformar los derechos del Protocolo en los correspondientes derechos nacionales, en la medida en que dentro de los 3 meses siguientes,

³¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas” [en línea] <http://www.wipo.int/madrid/es/> [Consulta: 30 de mayo de 2007].

³² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas” [en línea] http://www.wipo.int/madrid/es/pub_418/depend.htm [Consulta: 30 de mayo de 2007].

³³ FERRERO, Emilio “Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos y el TLC y el derecho de Marcas en Colombia ¿Deberá Colombia Adherir al Protocolo de Madrid?”. Publicación Proyecto Editorial de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Octubre 2004. Pág. 5.

presente dentro de cada país miembro la correspondiente solicitud de registro, pero, con carácter nacional pagando las correspondientes tasas, siendo dicha solicitud tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional invalidado.³⁴

³⁴ MORO, Dolores A. "Madrid Protocol: AU.S. Perspectiva". INTA 2003 Leadership Meeting.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN EL PROTOCOLO DE MADRID

Tanto el Arreglo de Madrid como el Protocolo de Madrid, se encuentran regidos en su procedimiento por una misma herramienta jurídica cual es el “Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo” (en adelante Reglamento).

Dicho Reglamento, constituye la base para el desarrollo del sistema de la unión de Madrid, para el registro Internacional de Marcas, en la medida que le da vigencia a lo estipulado para ello en el Arreglo de Madrid así como en el Protocolo de Madrid.

Siendo el Protocolo el objeto de este estudio, es menester explicar como se hará a continuación, la complementariedad entre este instrumento con el reglamento, para así entender el procedimiento y la metodología con que funciona el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

3.1 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Como es sabido, objeto primordial de los procedimientos marcarios es mediante el registro de una marca dentro de la clase correspondiente, identificar los bienes y/o servicios producidos en el comercio, los cuales corresponden a un empresario determinado, quien persigue como titular los derechos de exclusividad de su marca; y a partir de esto, se busca impedir que las marcas que se registren puedan causar con respecto a las marcas ya registradas, riesgo de asociación o de confusión frente al público consumidor.

Es por lo anterior, que en materia marcaría resulta indispensable por cuestiones de eficiencia y economía utilizar el procedimiento de búsqueda de

anterioridades, pues con él se pretende verificar que las marcas cuyo registro se pretende sean lo suficientemente distintivas.

Dicho procedimiento consiste en la consulta de los registros marcarlos existentes, y es por ello, que el Protocolo dispone que la Oficina Internacional, realice la búsqueda de anterioridades previo pago de la remuneración establecida para ello.

Aunque el paso mencionado no es obligatorio, por las razones expuestas se tiene como conveniente y debería constituirse en el paso anterior a la solicitud.

Visto lo anterior, el procedimiento establecido por el Protocolo de Madrid (y regulado por el Reglamento) para solicitar el registro de una marca internacional es el siguiente:

3.1.1 Solicitud. La obtención de la protección de una marca mediante el registro internacional debe iniciarse con la solicitud del mismo, bien sea cuando la solicite el titular de un registro ya existente (registro de base) o un nuevo solicitante (solicitud de base), que de acuerdo con la regla 8 del Reglamento podrán ser un número plural en la medida en que hayan presentado conjuntamente la solicitud de base o sean titulares conjuntos.

Los solicitantes o titulares deberán reunir alguna de las siguientes condiciones: ser nacional del estado contratante de donde obtuvo su registro o nacional de un estado miembro, o estar domiciliado en alguno de ellos o tener un establecimiento industrial y comercial efectivo y real.

La solicitud que se realiza mediante formulario preescrito en única copia de acuerdo con la regla 9 del Reglamento y con indicación de los países en los cuales se pretende reivindicar la protección (Anexo 1) debe presentarse a la Oficina Internacional de la OMPI por conducto de la oficina nacional (oficina de origen) donde se haya radicado la solicitud de base o donde se haya efectuado

el registro de base y deberá contener además las siguientes indicaciones, establecidas en la regla 9 numerales 4 y 5 del Reglamento:

- i) *“El nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,*
- ii) *La dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,*
- iii) *El nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,*
- iv) *Si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,*
- v) *Una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,*
- vi) *Cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,*
- vii) *Cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del*

color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color, vivís) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,

- viii) Cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación "marca tridimensional",*
- ix) Cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación "marca sonora",*
- x) Cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,*
- xi) Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,*
- xii) Cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,*
- xiii) Los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista*

alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

- xiv) La cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y*
- xv) Las Partes Contratantes designadas.*

En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

- i) Cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;*
- ii) Cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;*
- iii) Cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al francés, si la solicitud internacional está regida exclusivamente por el Arreglo o, si la solicitud internacional esta regida exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y/o al inglés;*
- iv) Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color,*
- v) Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y*

del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección.

Contenido adicional de una solicitud internacional:

a) En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, figurarán el número y la fecha del registro de base, y en ella se indicará uno de los siguientes aspectos:

- i) Que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, o*
- ii) Cuando el solicitante no tenga dicho establecimiento en ningún Estado contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la Oficina de origen, o*
- iii) Cuando el solicitante no tenga un establecimiento de esa índole o un domicilio en el territorio de ningún Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado cuya Oficina es la Oficina de origen.*

b) En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo figurará el número y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicará uno o varios de los aspectos siguientes:

- i) Cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;*
- ii) Cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización de la que sea nacional el solicitante;*
- iii) Que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen;*

iv) Que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

c) Cuando la dirección del solicitante facilitada de conformidad con el párrafo 4)a)i.e.) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen y se haya indicado en el apartado a)i) o i.e.), o en el apartado b)iii) o iv), que el solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante, ese domicilio o la dirección de ese establecimiento se facilitarán en la solicitud internacional.”

Irregularidades sobrevinientes a la solicitud. Presentada la solicitud, y allegada esta a la Oficina Internacional, es posible que presente distintas clases de irregularidades como las que se enuncian a continuación:

- **Irregularidades Relativas a la clasificación de los productos o servicios indicados en la solicitud (Regla 12)**

a. Propuesta de la clasificación: En el evento en que la Oficina Internacional estime que no se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), referente a la clasificación de productos y servicios expresada en la solicitud, formulará su propia propuesta de clasificación y agrupamiento, la cual deberá ser notificada a la Oficina de origen e informada al mismo tiempo al solicitante. Así mismo, en la propuesta se hará constar la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y agrupación propuestas.

b. Opinión respecto a la propuesta por parte de la oficina de origen: dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta, la Oficina de Origen, puede comunicar a la Oficina Internacional, su opinión frente a la clasificación y agrupamiento propuestos. Si dentro de los primeros meses del plazo mencionado la Oficina de Origen no se pronuncia, es obligatorio para

la Internacional, hacer un recordatorio respecto de su propuesta, con lo cual no se afecta el término de los tres meses.

c. Retiro, modificación o confirmación de la propuesta: si la Oficina Internacional, como consecuencia de la opinión expresada por la Oficina de Origen decide retirar, modificar o confirmar la propuesta que había presentado, así debe comunicarlo tanto al solicitante como a la Oficina de Origen.

d. Tasas: Si no se ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional, la cuantía señalada dentro de la propuesta debe pagarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta, so pena de considerar abandonada la solicitud internacional lo cual deberá ser notificado por la Oficina Internacional a la Oficina de origen y al solicitante. Si por el contrario se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional, la cuantía deberá pagarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado la modificación o la confirmación de su propuesta de acuerdo, según el caso, so pena de considerar abandonada la solicitud, caso en el cual igualmente la Oficina Internacional debe notificar a la Oficina de Origen y al solicitante. Por su parte, si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional y si a la luz de esa opinión, la Oficina Internacional retira su propuesta no se adeudará la cuantía que fue mencionada en la propuesta.

e. Reembolso de Tasas: En los casos en que se considere abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará al autor del pago, las tasas abonadas en relación con esa solicitud, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base.

f. Clasificación en el registro: a reserva de que la solicitud internacional guarde conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrará con la clasificación y el agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos, con lo cual queda claro que la opinión al respecto de la Oficina Internacional,

prevalece sobre la opinión de la Oficina de Origen, sin perjuicio de que como se vio, presenten colaboración en la tarea.

- **Irregularidades relativas a la indicación de los productos y servicios (Regla 13)**

a. Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de Origen: de acuerdo con lo establecido por la regla 9.1 “si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designan en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de Origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión”.

b. Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad: Realizada la notificación, dentro de los tres meses siguientes la Oficina de Origen puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad. Si dentro de dicho plazo no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre que la Oficina de Origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse; pero dentro de él indicará que a su juicio la expresión es demasiado a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de Origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de Origen y al solicitante.

- **Irregularidades no relativas a la indicación o clasificación de productos o servicios (Regla 11)**

a. Petición Prematura a la Oficina de Origen: la regla 11.1) b) establece que “cuando la Oficina de Origen reciba una petición para que presente a la Oficina

Internacional una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo antes de que la marca mencionada en esa petición se haya inscrito en el registro de dicha Oficina de Origen, la solicitud internacional será considerada como una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y la Oficina de Origen suprimirá la designación de toda Parte Contratante obligada por el Arreglo”; sin embargo, cuando dicha petición se acompañe de una petición expresa de que la solicitud internacional sea considerada como una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo desde el momento en que la marca esté inscrita en el registro de la Oficina de Origen, dicha Oficina no suprimirá la designación de ninguna Parte Contratante obligada por el Arreglo, y se estimará que dicha Oficina ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional en la fecha de inscripción de la marca en su registro.

b. Irregularidades que debe subsanar el solicitante: Si la Oficina Internacional estima que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las referentes a la indicación o clasificación de productos o servicios, notificará esas irregularidades al solicitante e informará al mismo tiempo a la Oficina de Origen; así, el solicitante dentro de los tres meses siguientes a dicha notificación, puede subsanar las irregularidades so pena de considerar abandonada la solicitud internacional, lo cual deberá ser notificado a la Oficina de Origen y al solicitante.

c. Irregularidades que debe subsanar el solicitante o la Oficina de Origen: cuando la Oficina de Origen haya abonado a la Oficina Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la solicitud de registro y la Oficina Internacional estime que la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificará al mismo tiempo a la Oficina de Origen y al solicitante, debiendo especificar el valor faltante por pagar; así, tanto la Oficina de Origen como el solicitante pueden abonar el importe pendiente de pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificación por la Oficina Internacional. Si ese importe no se abona en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dará

por abandonada y la Oficina Internacional debe notificarlo al mismo tiempo a la Oficina de Origen y al solicitante.

d. Irregularidades que debe subsanar la Oficina de Origen: Si la Oficina Internacional constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos referentes a la forma de comunicación establecidas por cada Estado contratante o no se ha presentado en el formulario oficial prescrito; o constata que la solicitud internacional contiene algunas de las irregularidades que afecten la fecha del registro internacional, tales como las relacionadas con la identificación del solicitante, Partes contratantes designadas, reproducción de la marca, indicación de productos o servicios; o considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional; o considera que la solicitud internacional contiene irregularidades en la declaración de la Oficina de Origen; o constata que la solicitud internacional no está firmada por la Oficina de Origen; o constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el número de la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, lo notificará a la Oficina de Origen y al mismo tiempo informará de ello al solicitante; así, la Oficina de Origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, so pena de que la solicitud internacional se considere abandonada, lo cual debe ser notificado por la Oficina Internacional a la Oficina de Origen y al solicitante.

e. Reembolso de tasas: Cuando de conformidad con lo explicado arriba la solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas en relación con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base.

- **Irregularidad relativa a la designación de una parte contratante en virtud del protocolo:** teniendo en cuenta que la Regla 7.2) del Reglamento faculta a las Partes Contratantes para que como Partes Contratantes designadas en una solicitud internacional, puedan exigir que con la solicitud se

presente una declaración de la intención del uso de la marca, cuando el solicitante de una marca omita dicha declaración o la misma no cumple con los requisitos exigidos, la Oficina Internacional debe comunicarlo con prontitud tanto al solicitante como a la Oficina de Origen, para que dentro de del término de dos meses se subsane la omisión, so pena de considerar que en la solicitud internacional no figura la designación de la parte contratante que exigía la declaración de la intención de utilizar la marca, caso en el cual también la Oficina Internacional debe notificar al solicitante y a la Oficina de Origen haciendo el reembolso correspondiente por la tasa pagada por la designación que se tendrá como no válida. No obstante lo anterior, la protección podrá invocarse en forma posterior, siempre que se cumpla con la declaración exigida.

Por su parte, cuando la Oficina Internacional reciba la declaración omitida o la declaración corregida en el plazo de dos meses, estimará que ha recibido la declaración de la intención de utilizar la marca junto con la solicitud internacional.

- **Solicitud Internacional no considerada como tal (regla 11.7):** la solicitud internacional no se considerará como tal y se devolverá al remitente cuando sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1) correspondiente a los idiomas permitidos para redactar la solicitud (español, francés o inglés).

Entendidas entonces las formalidades de la solicitud internacional, es importante destacar el papel posterior que debe cumplir la Oficina de Origen, en la medida en que al recibir la solicitud, queda encargada de certificar las indicaciones que en ella figuran con el fin de establecer una adecuada correspondencia con la solicitud de base o el registro de base,³⁵ que fundamentan la solicitud.

³⁵ Según lo establecido por la regla 5) d) la solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de Origen, en la que se certifique:

La solicitud realizada en la Oficina de Origen debe llegar en el término de dos meses a la Oficina Internacional, contados desde la fecha de presentación en la Oficina de Origen para que el registro (que se efectúa tan pronto como llega a la OMPI) tenga como fecha de recibo la de radicación en el país de origen, de lo contrario se tendrá como fecha de solicitud el día en el que la misma llegue a la Oficina Internacional.

Si es de interés del solicitante reivindicar el color como elemento distintivo de su marca deberá declararlo, indicarlo y anexar ejemplares en color de su marca.

3.1.2 Registro y Publicidad. La Oficina Internacional tan pronto como recibe la solicitud y estima que se ajusta a los requisitos exigibles, efectúa la inscripción de la marca, en el registro internacional, quedando obligada a notificar sin demora a las oficinas de los países designados, así como a la Oficina de Origen. Adicionalmente, debe enviar un certificado al titular, que puede ser entregado por conducto de la Oficina de Origen cuando así lo ha querido la Oficina de Origen y así lo haya informado a la Oficina Internacional.

-
- i) la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido o, con arreglo a lo estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la petición del solicitante de que se presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional,*
- ii) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base, según sea el caso,*
- iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)viibis) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,*
- iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,*
- v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y*
- vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.*

En el registro internacional figurarán de acuerdo con lo establecido por la regla 14.2) las siguientes indicaciones:

“i) Todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses,

ii) La fecha del registro internacional,

iii) El número del registro internacional,

iv) Cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional,

v) Una indicación, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo,

vi) Indicaciones adjuntas a la solicitud internacional de conformidad con la Regla 9.5)g)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los que ha sido registrada, una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.”

La Oficina Internacional adicionalmente tiene la obligación de publicar en una gaceta periódica³⁶, las marcas registradas mediante el registro internacional, con el fin de dar la debida publicidad a terceros.

3.1.3 Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas partes contratantes. Teniendo en cuenta lo ya expuesto, respecto del registro inmediato de la marca realizado por la Oficina Internacional tan pronto como recibe la solicitud que cumple con los requisitos formales, los efectos de dicho registro no son absolutos en la medida en que el Protocolo prevé una facultad especial radicada en cabeza de las oficinas nacionales de los países que han sido designados en la solicitud, para extender en ellos la protección de la marca.

Se trata de una facultad que se basa en la posibilidad de que si la legislación aplicable de la parte contratante (país designado) lo autoriza, la oficina nacional puede declarar en una “notificación de denegación” que la protección no puede ser concedida en dicha parte contratante, a la marca objeto de esa extensión. Sin embargo, el Protocolo establece que la denegación solo puede fundarse en los motivos que se aplicarían en virtud del Convenio de París cuando una marca fuere depositada directamente en dicha oficina; dejando de lado cualquier otro tipo de argumentaciones.

La oficina de la parte contratante, debe notificar a la oficina internacional el uso de la facultad de denegación indicando sus fundamentos, dentro del plazo establecido en su legislación interna pero sin sobrepasar el término de un año contado a partir de la fecha en que fue notificado por la oficina internacional de la extensión de la protección a la marca; término que puede ser extendido a 18 meses, dependiendo de si así lo escoge el país contratante al momento de adoptar el Protocolo.

³⁶ Las oficinas nacionales tendrán derecho a recibir de manera gratuita dos ejemplares, numero que aumentara a una más al año siguiente de haber superado 2000 designaciones. (Regla 32 del Reglamento Común.)

De no comunicar la Oficina de Origen del Estado contratante la denegación a la Oficina Internacional, pierde correlativamente la facultad de usar el instrumento de la denegación.

Dispone el Protocolo en su artículo 5 literal c) respecto de la declaración, que la misma “podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la oficina internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si: i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición”.³⁷

En este sentido, la Regla 16.1 del Reglamento señala que en el evento en que el periodo de oposiciones establecido en la legislación interna del país designado, venza demasiado tarde de manera que impida que la Oficina Nacional notifique de la denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo de los 18 meses, la Oficina Nacional se encuentra en la obligación de comunicar a la OMPI el número y el nombre del titular del Registro Internacional. En caso de que conozca las fechas exactas dentro de las cuales se pueden presentar oposiciones, éstas se deberán indicar a la Oficina

³⁷ La notificación de denegación que se envíe extemporáneamente a la Oficina Internacional; esto es, con posterioridad a estos plazos no será considerada por la OMPI. Por lo tanto, si dentro del Plazo de 18 meses, no se notifica que, es probable que una vez expirado ese término se presenten oposiciones; toda información que se facilite después de ese plazo, se entenderá como no entregada; así mismo, “la notificación de la denegación provisional no será considerada como tal cuando se realice en virtud del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 5.2)c)i). No obstante, la Oficina Internacional enviará en ese caso una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello”. (Regla 18.2)b) y c).

Internacional; sin embargo, si para este momento se desconoce el plazo que se tiene para las oposiciones, se dispone que éste plazo se deberá comunicar a la OMPI a más tardar en el mismo momento en el que se notifique cualquier denegación provisional basada en una oposición.

Si antes del vencimiento de los 18 meses la Oficina Nacional del país designado, informa a la Oficina Internacional que el plazo para presentar oposiciones vence 30 días antes del vencimiento del término de los 18 meses, y que durante ese término pueden existir personas con legítimo interés para oponerse al registro internacional; toda denegación que se sustente en las oposiciones presentadas durante esos 30 días, podrá notificarse a la Oficina Internacional durante el mes siguiente a la fecha de presentación de la oposición.

Vale la pena señalar que todas estas notificaciones hechas por la Oficina Nacional y que se encuentran directamente relacionadas con la denegación, son registradas por la OMPI en el Registro Internacional e informadas al titular de ese registro.

- **Contenido de la notificación de denegación provisional (Regla 17)**

Como ya hemos visto, la facultad de denegación radicada en cabeza de la Parte Contratante Designada, puede realizarse “*de oficio*”, es decir, cuando la Oficina del país designado considera que no puede conceder la protección de la marca dentro de su territorio por los motivos señalados en el Convenio de París, caso en el que la notificación de la denegación podrá contener una declaración que especifique los motivos por los que se considera que no debe concederse la protección.

Así mismo, la notificación de denegación también puede presentarse como consecuencia de una oposición “*denegación provisional basada en una oposición*”; evento en el cual la declaración deberá indicar que la protección no puede otorgarse por causa de la formulación de la oposición, así como el nombre y dirección del oponente.

Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2).v), de la Regla 17, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, la Oficina denegante deberá informar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición; de la misma manera podrá comunicar la lista completa de los productos y servicios de la solicitud o registro anterior en que se fundamenta la oposición, bajo el entendimiento de que éstas listas pueden ser transcritas en el idioma en el que se haya presentado la solicitud o el registro anterior.

En uno u otro caso, la notificación de denegación deberá contener los aspectos señalados en el numeral 2 de la Regla 17 del Reglamento, tales como:

i) " La Oficina que realiza la notificación,

ii) El número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,

iii) [Suprimido]

iv) Todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,

v) Cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el

registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

vi) Ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,

vii) El plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación”.

La notificación de denegación que se envíe a la Oficina Internacional de manera extemporánea, es decir, una vez vencidos los plazos señalados en el artículo 5.2) a),b), o c) ii) del Protocolo (12 o 18 meses para notificar la denegación; o 1 a 7 meses para informar de la denegación fundada en una oposición, contados a partir de la fecha en que comience el plazo de oposiciones), o la notificación que no cumpla con todos los requisitos, no será considerada por la OMPI; sin embargo, ésta oficina deberá notificar de la denegación al titular y a la Oficina denegante, informándole los motivos por los que no será considerada.(Regla 18 del Reglamento).

No obstante, en el Reglamento se prevén ciertos casos en los que ante la omisión de alguno de los requisitos, la Oficina Internacional deberá inscribir la

denegación provisional en el Registro Internacional, e informar a la oficina denegante que cuenta con un término de dos (2) meses para subsanar la notificación de denegación; si no se corrige dentro de este plazo la notificación de denegación provisional no será considerada por la OMPI; en caso contrario, si la notificación es rectificadora se entenderá que la fecha de envío será la misma que en la que se envió la notificación defectuosa y se enviará copia de la corrección al titular.³⁸

- **Inscripción y notificación de la Denegación provisional al titular y a la Oficina de Origen (Regla 17.4).** La Oficina Internacional, una vez notificada de la denegación provisional de protección, deberá inscribir tal notificación en el Registro Internacional, indicando la fecha en que efectivamente le fue enviada o la fecha en que se consideró enviada la denegación; igualmente tendrá que transmitir una copia al titular y a la Oficina de Origen siempre y cuando ésta se lo haya solicitado.

- **Decisión sobre la denegación Provisional (Regla 17.5).** Una vez que la oficina denegante haya resuelto todos los procedimientos internos relacionados con la protección de la marca, tiene que informar a la Oficina Internacional la decisión a la que haya llegado, es decir, tendrá que comunicar una de las siguientes hipótesis: i) deniega totalmente la protección de la marca, no admitiendo su protección en ese país para ninguno de los productos o servicios para los que fue clasificada; ii) protege la marca registrada o, iii) resuelve

³⁸ Regla 18.1)c):

i) Si la notificación no está firmada en nombre de la Oficina que la comunicó o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2), ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)) iii) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi), iv) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o v) [Suprimido] vi) no contiene, en su caso, el nombre y la dirección del oponente ni la indicación de los productos y servicios en que se basa la oposición (Regla 17.3)), la Oficina Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribirá no obstante la denegación provisional en el Registro Internacional. La Oficina Internacional invitará a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional a que envíe una notificación rectificadora dentro de los dos meses siguientes a la invitación y enviará al titular copias de la notificación irregular y de la invitación enviada a la Oficina interesada.

d) Cuando la notificación no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), no se inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional..."

otorgar una protección parcial de la marca, indicando los productos o servicios efectivamente protegidos.

Si posteriormente la Oficina Nacional del país designado conoce de alguna decisión ulterior que afecta la protección de la marca, deberá remitir a la Oficina Internacional una declaración señalando los productos y servicios para los cuales se protege la marca en ese país.³⁹

Cualquiera de estas declaraciones deberá ser inscrita por la OMPI en el Registro Internacional y deberá transmitirse una copia de la misma al titular.

Dependiendo de la legislación aplicable en cada país, la Oficina de una parte contratante podrá notificar al Director General, los mecanismos de defensa que tiene el titular frente a la decisión de denegación; de acuerdo a lo señalado en la Regla 17.5) d y e) del Reglamento.⁴⁰

En todo caso hay que tener claro que la Oficina Internacional se encuentra en la obligación de transmitir al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la denegación, con el fin de que el titular haga uso de los

³⁹ Esta regla debe entenderse conforme a la declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid, en la que se establece que: “La referencia en la regla 17.5)b) a una decisión ulterior que afecta la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aún cuando esa Oficina ya hubiera declarado que habían terminado los procedimientos ante dicha oficina”.

⁴⁰ Según la Regla 17.5 d) del Reglamento “La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General, en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante,

i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no solicitado dicha revisión, y

ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en el apartado a) a la Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decisión, pese al hecho de que todos los procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decisión que afecte la protección de la marca será enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en el apartado b).

e) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante, toda denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable, toda notificación de oficio de una denegación provisional efectuada por dicha Oficina se considerará que incluye una declaración de conformidad con lo estipulado en el apartado a)i) o iii).”

recursos en la misma forma en que podría hacerlo de haber solicitado directamente la marca en la Oficina Nacional que formuló el escrito de denegación; pues de no permitir el uso de las posibles defensas al titular del registro internacional, dentro de los plazos legales, queda sin vigencia la invalidación de los efectos del registro internacional que se haya producido como consecuencia de la denegación.

Es importante señalar que todos los procedimientos posteriores a la denegación, como la revisión de la decisión y la interposición de recursos, se presentan directamente por el solicitante en la Oficina del país que ha realizado la denegación, sin que se presente ningún tipo de intermediación por parte de la Oficina Internacional.

Una vez se haya producido una decisión definitiva la Oficina Nacional, deberá notificar a la Internacional. Para que la inscriba en el registro internacional y la publique en la Gaceta.

• **Inexistencia de denegación y declaración del otorgamiento de la Protección (Regla 17.6).** Cuando la Oficina del estado designado no haya notificado de la existencia de una denegación de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 del Protocolo, podrá enviar a la Oficina Internacional dentro del plazo estipulado en el artículo 5.2)a) o b) del Protocolo (12 o 18 meses dependiendo del caso), cualquiera de los elementos relacionados en los literales a y b de la Regla 17.6 del Reglamento:

“i) una declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y que esta última ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional;

ii) una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una

indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones;

iii) cuando se haya enviado una declaración de conformidad con el punto ii), una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición u observación y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional”⁴¹.

3.1.4 Invalidación de los Efectos Registro Internacional. La Oficina de una Parte Contratante designada tiene la facultad de invalidar dentro de su territorio los efectos de un registro internacional, debiendo notificar de dicha decisión a la Oficina Internacional, y garantizándole al titular de la marca, la posibilidad de hacer valer sus derechos.

El Protocolo y el Reglamento no señalan con mayor detalle las causales y el procedimiento para decretar la invalidación; limitándose a señalar en la Regla 19 del Reglamento, el contenido de la notificación de invalidación, y que la Oficina Internacional tendrá que inscribir este acto en el Registro Internacional e informárselo al titular.

3.1.5 Inscripción de Licencias en el Registro Internacional. La Oficina Internacional podrá inscribir en el Registro Internacional una licencia que haya sido otorgada para algunas o todas las Partes Contratantes designadas, y para todos o algunos de los productos o servicios; siempre y cuando dicho registro se lo solicite el titular del registro internacional o la Oficina de la Parte Contratante del Titular o la Oficina de una Parte Contratante con respecto a la cual se concede la licencia. Esta solicitud es potestativa y se deberá presentar

⁴¹ La Asamblea de la Unión de Madrid aprobó la declaración interpretativa que establece que “Las referencias en la Regla 17.6)a) ii) y iii) a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”. Este sería el caso de la legislación colombiana, puesto que los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000 permiten que terceras personas con legítimo interés presenten oposiciones.

en el formulario oficial, que contiene el lleno de los requisitos establecidos en la Regla 20.1bis del Reglamento.

Si la petición no cumple con algunos de los requisitos, el solicitante cuenta con un término de tres meses a partir de la notificación de la irregularidad, para realizar las correcciones; si no se subsana dentro de ese lapso, la Oficina Internacional la considerará abandonada. En todo caso, la licencia se inscribirá en la fecha en que la OMPI haya recibido la petición que cumpla con todos los requisitos exigidos.

La Oficina Internacional debe informar de la inscripción a la Oficina de la Parte Contratante designada, quien de conformidad con lo estipulado en la Regla 20.5bis, podrá declarar que esa inscripción no surtirá efectos dentro de su territorio; señalando la razones y la normatividad en que se fundamenta, y si es objeto de revisión o de recurso.

Siguiendo la Regla 20bis.6)a) y b) del Reglamento, las Partes Contratantes gozan de la facultad de formular las siguientes declaraciones, para que la inscripción de licencias no surta efectos en dichos países:

- Las Partes Contratantes que conforme a su legislación interna, no tengan prevista la inscripción de licencias, podrán notificar al Director General que por esta causa, la inscripción de licencias que se efectúe en el Registro Internacional no surtirá efecto alguno dentro de su territorio. Este es el caso en el que se encuentran incursos países como Alemania y Australia, quienes han presentado esta declaración a los países pertenecientes a la Unión de Madrid (Regla 20bis.6).a)).

- Por su parte, las Partes Contratantes cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas, pese a esto, podrán declarar que en sus países no producirán efectos las inscripciones de licencias que se efectúen en el Registro Internacional; por lo tanto, para que la licencia sea válida dentro de su territorio,

será necesario que sea registrada directamente en las Oficinas de esos países (Regla 20bis.6b)).⁴²

3.1.6 Dependencia e independencia del Registro internacional. Dentro de los primeros cinco años del registro, el mismo es dependiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro base, según sea el caso; de manera que la protección resultante del registro internacional, habiendo o no existido sobre ella transmisión, no puede invocarse en ese tiempo, si aquello de lo cual es dependiente el registro internacional ha sido objeto de renuncia, caducidad, retiro, o ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de todos o parte de los productos y servicios indicados en el registro internacional.

De igual forma, según lo dispuesto por el artículo 6 del Protocolo, tampoco puede invocarse la protección resultante del registro internacional, si:

“i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,

ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposición a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya

⁴² En el requisito No. 5 del formulario MM13 de la OMPI para la “petición de inscripción de una licencia”, se advierte claramente que Alemania y Australia han formulado la declaración prevista en la Regla 20bis.6)a) del Reglamento Común. Igualmente se señala que “China, la Federación de Rusia, Georgia, Grecia, el Japón, Kirguistán, Lituania, la República de Corea, la República de Moldova y Singapur han formulado la declaración prevista en la Regla 20bis.6)b) del Reglamento Común”.

comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.”

Visto lo anterior, queda claro que el registro internacional se hace independiente en el momento en que transcurridos cinco años, no es objeto de ninguno de los aspectos anteriormente mencionados.

La Regla 22 del Reglamento señala que cuando se presente alguna de las anteriores situaciones, la Oficina de Origen se lo notificará a la Oficina Internacional⁴³ y ésta a su vez, tendrá que inscribirlo en el Registro Internacional y notificárselo a las Partes Contratantes designadas y al titular; en caso de que los procedimientos mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3 del Protocolo, se inicien antes de que venza el plazo de cinco años y durante ese periodo no se produzca una decisión definitiva, o la retirada o la renuncia mencionada en el Protocolo, la Oficina de Origen tendrá que notificárselo a la OMPI, tan pronto conozca estos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho periodo. De la misma manera, tan pronto como se produzca la decisión definitiva, la Oficina de Origen se encuentra en la obligación de notificárselo a la Oficina Internacional.

⁴³ En el momento de realizar la notificación, la Oficina de Origen deberá indicar los aspectos relacionados en la Regla 22.1a) del Reglamento a saber: “i) el número del registro internacional, ii) el nombre del titular, iii) los hechos y las decisiones que afecten al registro de base, o, cuando el registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan efecto, y iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios que se vean afectados por tales hechos y decisiones o los que no se vean afectados por ellos.”

Si al momento de realizar la notificación de las circunstancias o decisiones que afectan la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, la Oficina de Origen solicita la cancelación del Registro internacional; la OMPI previa verificación del cumplimiento de los requisitos que debe reunir la notificación⁴⁴, procederá a la cancelación del registro internacional inscrito en el registro internacional. A la par debe notificar a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular, la fecha de cancelación del Registro Internacional, y si la cancelación se realiza total o parcialmente; es decir, si recae sobre la totalidad de los productos y servicios registrados o si tan solo afecta a algunos de ellos.

3.1.7 Transformación de un registro Internacional en solicitudes nacionales o regionales. Si el registro internacional fue cancelado en los términos enunciados en el punto anterior, el Protocolo permite que quien era su titular presente solicitud de registro sobre la misma marca en la oficina nacional de cualquier parte contratante en el territorio en que el registro internacional era válido, (previo pago de las tasas correspondientes); solicitud que deberá ser tramitada teniendo como fecha de presentación del registro, la fecha en la cual se hizo el registro internacional o la fecha en la cual se hizo la extensión territorial de la protección; y además, para dicha solicitud se tiene en cuenta la prioridad de la cual gozaba el registro internacional, si el mismo la hubiere tenido.

La solicitud debe ser presentada dentro de los tres meses siguientes a la cancelación del registro internacional y los productos y servicios enunciados en ellos deben estar contemplados en la lista del Estado contratante donde se presente.

3.1.8 Duración de la validez del Registro Internacional y la renovación del mismo. El registro internacional, como ya se mencionó, concede a la marca

⁴⁴ Ibidem

una protección por el término de 10 años contados a partir de la fecha en la cual se efectúa el registro, existiendo la posibilidad de renovación.

La Oficina Internacional, seis meses antes del vencimiento del registro, recuerda a su titular la fecha exacta de la expiración. En caso de que durante ese término no se efectuó la renovación, se otorgará un plazo de gracia de seis meses más, para realizar la renovación, siempre y cuando se cancele una sobre tasa.

Con la renovación, el titular del registro obtiene una protección para su marca nuevamente por el término de 10 años, y puede ser realizada mediante el pago previo de la tasa establecida para ello⁴⁵, sin poder realizar sobre el registro modificación alguna.

La Regla 30 del Reglamento prevé que cuando el titular no desee renovar el registro internacional en alguna de las Partes Contratantes designadas, deberá poner en manifiesto esta situación, para que la renovación no se inscriba en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante. Así mismo, si el titular pretende la renovación de su Registro en un país que ha denegado el registro internacional, deberá presentar una declaración solicitando que la renovación se inscriba en el Registro Internacional respecto a esa parte contratante.

Si el registro internacional no se renueva, la OMPI se lo notificará a las oficinas de las Partes Contratantes designadas en el registro internacional (Regla 31).

⁴⁵ Conforme a la Regla 30.1)a) del Reglamento para realizar la renovación del registro internacional, previamente se deben cancelar las siguientes tasas:

“i) la tasa de base,

ii) la tasa suplementaria, en su caso, y

iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ninguna denegación ni invalidación en el Registro Internacional respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobre tasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.”

Conforme al numeral 2, literal c de esta Regla, *“El registro internacional no podrá renovarse en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no puede renovarse respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una validación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).”*

4. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA EN LA DECISIÓN 486 DE 2000 Y SU RELACIÓN CON EL PROTOCOLO DE MADRID

Como se anotó, la Decisión 486 de 2000, adoptada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, constituye la principal herramienta jurídica, con la cual Colombia desarrolla los procedimientos en materia de Propiedad Industrial, desarrollando las normas sustantivas contenidas en la Decisión misma, así como en otros tratados internacionales, como los mencionados y explicados en el Capítulo I.

Cuando Colombia se adhiera formalmente al Protocolo de Madrid, la Decisión 486 tendrá un importante papel, debido a que sus normas sustantivas serán aplicadas al interior de nuestro país, en cuanto a la concesión o no de la protección solicitada por los actores internacionales, y se aplicarán sus disposiciones relativas a los trámites que surjan como consecuencia de la solicitud internacional.

Visto lo anterior, es necesario tener claro que el Régimen Andino para el registro de una marca, funcionará paralelamente con el procedimiento que consagra el Protocolo de Madrid, en la medida en que será decisión de los usuarios, si optan por solicitar una marca vía Protocolo o vía Decisión 486.

Si el usuario elige solicitar el registro de su marca por el régimen actual (Decisión 486), presentando su solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es porque está pretendiendo una protección dentro del territorio nacional exclusivamente; ahora, si pretende la protección de su marca en alguno de los países miembros de la CAN, el usuario debe solicitarla en cada una de las Oficinas de Marcas Nacionales de dichos países.

Si por el contrario, el usuario decide solicitar el registro de su marca vía Protocolo de Madrid, está indicando que pretende obtener la protección de la

misma en uno o varios países adheridos al Protocolo, de tal manera que presentando ante la OMPI, por intermedio de su Oficina Nacional de Marcas, la solicitud internacional, ésta será llevada a cada uno de los países designados, para que de manera individual decida si es o no concedida la protección solicitada, según los criterios establecidos por su legislación interna.

Con el fin de comprender los aspectos diferenciales entre el procedimiento de registro expuesto en el Protocolo de Madrid y mencionado en el capítulo III y el actualmente aplicable en Colombia, a continuación se explica el trámite de solicitud de una marca conforme lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4.1 DECISIÓN 486 DE 2000

4.1.1 Registro (Artículo 138). La solicitud de registro de una marca se presenta ante la oficina nacional competente, que para el caso es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Para poder realizar el registro de una marca se deberá clasificar en una sola de las clases de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza (Anexo 2) y cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el artículo 138 de la Decisión 486 de 2000:

- a) Llenar el formulario expedido por la oficina de registro (petitorio), con el lleno de sus indicaciones. (Anexo 3)
- b) Adjuntar al petitorio la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) si se hace por medio de apoderado se deberán adjuntar los poderes que fuesen necesarios;

d) se deberá pagar la tasa que esté establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio para el momento del registro y en la solicitud se deberá adjuntar el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París⁴⁶.

Presentados los requisitos anteriores, se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional (SIC) competente. En caso de no cumplir con alguno de ellos ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina Nacional (SIC) competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. (Artículo 140)

Por excepción se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición, pero debiendo acreditar ello mediante la presentación de una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.⁴⁷ (Artículo 141)

“Cuando el solicitante quiera prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses

⁴⁶ Artículo 6 quinquies del Convenio de París: “Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»*)”

⁴⁷ METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Diké. 2001.

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.” (Artículo 142, lo que se conoce como Prioridad, término que se originó en el Convenio de Paris, explicado en el Capítulo I)

Se podrá pedir la corrección de cualquier error material. De igual forma la SIC también podrá sugerirle al solicitante de la marca que le realice cualquier cambio a su solicitud de marca en cualquier momento del trámite. Puede modificarse siempre y cuando no se cambie la esencia de la misma ni se amplíe la cobertura de la misma. (Artículo 143)

La SIC después de recibir la solicitud cuenta con 15 días para examinar el cumplimiento de los requisitos de forma. Si en este lapso encuentra que no cumple con lo exigido por la ley, notificará al solicitante y le otorgará un plazo de 60 días para que los complete; en caso de no allegarlos dentro del plazo previsto, se considerara abandonada su solicitud y perderá su prelación. (Artículo 144)

Una vez verificados los requisitos de la solicitud, la SIC ordenara la publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Industrial. (Artículo 145)

4.1.2 Oposiciones (Artículos 146 y 147 y 148). Publicada la solicitud, los terceros interesados podrán en un plazo de treinta días presentar por una sola vez oposición, debiendo allegar dentro de este plazo o su prórroga de 30 días las pruebas necesarias para fundamentar la oposición, siempre que así lo haya solicitado.

Tanto el titular de un registro como el primer solicitante en el tiempo de una marca, podrán presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina siempre y cuando demuestren legítimo interés en el mercado y posibilidad de inducir al público a error respecto de los productos y servicios indicados en la solicitud. Además, deberán solicitar el registro de dicha marca en el país miembro, al momento de presentar la oposición.

Para presentar Oposición debe pagarse la tasa vigente establecida por la SIC.

Si la oposición se fundamenta en una marca ya registrada en alguno de los países miembros, la Oficina Nacional (SIC) no podrá conceder el registro de la segunda marca, o si se basa en una solicitud previa se le dará prelación a la primera solicitud y la segunda se suspenderá hasta tanto se otorgue el primer registro. Si se hubiere presentado oposición, la Oficina Nacional (SIC) Competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A los solicitantes de las marcas se les conferirá un término de treinta días para contestar la oposición, pero a solicitud de parte se darán treinta días más para la presentación de pruebas. Luego se concede o deniega el Registro.

4.1.3 Vigencia (Artículos 152 y 153). La marca se otorgará por un término de diez años renovables contados a partir de la resolución que concede la marca.

La solicitud de renovación se deberá presentar dentro de los seis meses anteriores a la expiración de la vigencia de la marca, pero se dará un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento para dicha renovación, si no se ejerce ninguno de los dos términos caducará la posibilidad de solicitar la renovación del registro de la marca, según lo dispuesto por el artículo 174.

4.1.4 Régimen de licencias y transferencias (Artículos 161 a 164). Una marca registrada o una solicitud de registro podrán ser transferidas por cualquier persona interesada por sucesión o acto entre vivos, igualmente entregada en licencia para su explotación siempre y cuando estos actos se presenten por escrito y se registren ante la SIC, de lo contrario dicha licencia o transferencia no será oponible ante terceros. La SIC tiene la facultad de negar el registro de la transferencia cuando esta pueda inducir a confusión.

4.1.5 Cancelación del registro (artículo 165). La acción de cancelación del registro de una marca la podrá instaurar cualquier persona interesada en solicitarla, o iniciarla de oficio la SIC, dependiendo de la causal configurada.

Procede la acción de cancelación de una marca por las siguientes razones:

- Debido al no uso de la misma durante los tres años anteriores a la fecha en que se presentó la acción de cancelación siempre y cuando no hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de la marca en la vía gubernativa. En caso de que el no uso se deba a fuerza mayor o caso fortuito no procederá dicha acción, pero en el evento en que si proceda la acción, la carga de la prueba de la tendrá el titular del registro, quien contará con un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la acción para ejercer el derecho de contradicción.
- Si la marca pierde su esencia, es decir, pierde su carácter de distintiva y se hubiese convertido en un signo común o genérico, la SIC de oficio o a solicitud de parte deberá proceder a la cancelación o limitación del registro.

La cancelación podrá ser parcial, es decir, solamente para uno o algunos de los productos o servicios de la clase para la cual se registró la marca, y podrá solicitarse también como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Si opera la cancelación el accionante tendrá preferencia para el registro de su marca.

De no cumplirse con los plazos, la SIC decidirá mediante resolución si se cancela o no la marca.

4.1.6 Renuncia al registro (Artículo 171). El titular de un registro de marca podrá renunciar total o parcialmente a los derechos que le confiere el registro, debiendo inscribirla ante la SIC para que produzca efectos desde ese momento, sin embargo la SIC no admitirá la renuncia en el caso en que existan embargos o derechos de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo consentimiento expreso del titular.

4.1.7 Nulidad del registro (Artículo 172). Cuando se conceda un registro en contra de lo estipulado en los artículos 134⁴⁸ y 135⁴⁹ de la decisión 486 de

⁴⁸ Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

⁴⁹ Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

2000, a solicitud de parte o de oficio se declarará la nulidad absoluta de dicho registro, cuando se contravenga el artículo 136 o cuando el registro se haya efectuado de mala fe se declarará la nulidad relativa.

4.2 DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE MADRID Y LA DECISIÓN 486 DE 2000

Explicados los procedimientos mediante los cuales se obtiene el registro de una marca, establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y por el Protocolo de Madrid, encontramos un sin número de aspectos diferenciales en uno y otro, de manera que el usuario al momento de escoger la vía que más le convenga entre los procedimientos mencionados, que funcionarían de forma paralela para el registro de su marca, debe tener en cuenta lo siguiente:

- En cuanto al régimen normativo y ámbito de aplicación en el sistema de Madrid en él se contempla un procedimiento de Registro Internacional de marcas, aplicable a los países y/o organizaciones que ratifiquen o se adhieran al tratado; mientras que, en la Decisión 486 del 2000 se establece una legislación común en materia de Propiedad Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
- La solicitud del registro de marca en Colombia se radica ante la Superintendencia de Industria y Comercio de donde se origina un registro de marca con carácter nacional; de manera que, si una persona pretende la protección de su marca en otro país debe solicitar dicha protección en la

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

autoridad nacional competente designada para ello y pagarlo en la respectiva moneda de cada país. Contrario a lo anterior ocurre a la luz del Protocolo donde la Superintendencia de Industria y Comercio, quien quedaría convertida en la llamada Oficina Nacional del país de origen tendría como labor recibir la presentación de solicitud de registro internacional de la marca y las posteriores peticiones de extensiones de solicitud de registro a otros países miembros del protocolo, debiendo posteriormente remitir a la Oficina Internacional de la OMPI, las solicitudes y para ello recibe el pago de las tasas correspondientes en su moneda local.

- Mientras que en la Decisión 486 al presentar la solicitud de registro de una marca protege solamente una de las clases de productos o servicios establecidas en la Clasificación Internacional de Niza, con la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid, (teniendo en cuenta la obligación para el gobierno colombiano de firmar el TLT (Tratado sobre el derecho de marcas de la OMPI) como consecuencia de la firma del TLC), podrá indicarse en la solicitud diferentes clases y/o servicios, con lo cual se instituye la “marca multiclase”.
- La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y las demás autoridades competentes de los demás países miembros de la CAN, rigiéndose por la Decisión 486 de 2000, tienen a su cargo la totalidad de las funciones administrativas en materia del registro de marcas, las cuales, con el Protocolo se verían reducidas, de la misma manera en que cambiarán las funciones que se conservan, pues como se vio páginas atrás, la SIC en el caso colombiano, trasladaría varias de sus funciones a la Oficina Internacional. quien quedará encargada de labores como publicación, notificaciones, y registro de la marca internacional, entre muchas otras.
- La Decisión 486, presenta una regulación detallada y completa en materia de demandas de oposición para impedir el registro de una marca cuando la misma se ve incurso dentro de algunas de las causas legales

establecidas dentro de la misma norma⁵⁰, con lo cual el procedimiento es claro, preciso y exacto en cuanto al control en la materia; mientras que el Protocolo de Madrid al remitirse al Convenio de París⁵¹ en el tema de oposiciones en cuanto a los motivos que fundamenten la interposición de la oposición, “*no representa un mecanismo de control suficiente*”⁵², por lo cual dicho procedimiento a la luz del Protocolo requiere ser reglamentado.

⁵⁰ Artículo 146 D. 486: “*Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.*”

Artículo 147 D.486: “*A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.*”

Artículo 148 D. 486: “*Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.*”

Artículo 149 D. 486: “*La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; b) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente; c) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.*”

⁵¹ Artículo 5.1) Protocolo de Madrid: “*Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter.1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.*”

⁵² TRIANA SOTO, Fernando. “*Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989 “Aspectos Polémicos del Protocolo de Madrid”.* Pág. 106

- Mientras que en la Decisión 486 se hace necesaria la inscripción en el registro de la marca, de las transferencias y licencias sobre ella realizadas para que tengan efectos frente a terceros; el Protocolo de Madrid de acuerdo con su reglamento, establece que estas inscripciones son opcionales, de lo cual se deduce que se realice o no la inscripción, siempre la operación realizada sobre el registro internacional tendrá efectos frente a terceros.
- Con la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid se extinguen las limitaciones para el registro de las marcas de color, o forma establecidas actualmente por la Decisión 486.⁵³
- El Protocolo de Madrid no hace mención alguna referente a la acción de cancelación por el no uso de una marca ni a la posibilidad de solicitar la nulidad del registro de una marca tal como lo hace la Decisión 486; sin embargo, si hace referencia a la facultad de denegación e invalidación de los efectos del registro internacional, respecto de una Parte Contratante, sin definir este último término.
- Mientras que en la Decisión 486 el ámbito hoy se reduce a la evidencia de la notoriedad en cualquiera de los cuatro países miembros de la CAN; el Protocolo extiende el espectro para decretar la notoriedad de una marca cuando sea evidente en cualquiera de los países miembros del Protocolo, de donde surge el interrogante planteado por el doctor Triana Soto, sobre *“Cómo se aplicaría dicho concepto en el futuro y la prueba que se requeriría para que el titular de la marca pueda acceder al privilegio de la notoriedad”*⁵⁴
- Contrario a lo estipulado en la legislación marcaría actual, el tema de la infracción de marcas no se menciona y por ende no se regula dentro del sistema de registro internacional creado por el Protocolo de Madrid, mientras que en la Decisión 486 *“se prohíbe la comercialización de marcas idénticas*

⁵³ *Ibíd.* “Dentro del Protocolo no existe referencia a la irregistrabilidad de marcas que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, ni respecto de aquellas que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, como si lo contempla la Decisión 486, literales d y h de su artículo 135.”

⁵⁴ *Ibíd.*.. Pág. 107

*registradas a nombre de distintas personas en un país dado a menos que estas personas lleguen a un arreglo para usar la marca con los distintivos que la hagan inconfundible la una con la otra.*⁵⁵

- Las marcas colectivas y de certificación pierden relevancia en el Protocolo de Madrid al no estar contempladas dentro de él, como si lo hace de manera explícita la Decisión 486 en los artículos 180 a 189..
- En el Protocolo de Madrid no se define el concepto de marca como si lo hace la Decisión 486 en el artículo 134, la cual da el concepto de la siguiente manera: “ a efectos de este régimen constituirá marca, cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

⁵⁵ COMITÉ NACIONAL COLOMBIANO DE LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. “Análisis de algunos temas de Propiedad Intelectual que se discuten en el marco de las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos para el TLC” Pág. 6

5. IMPLICACIONES DE LA ADOPCION DEL PROTOCOLO DE MADRID POR PARTE DE COLOMBIA

Con el fin de conocer las apreciaciones sobre los efectos, ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia, se realizó una investigación de campo para lo cual, se entrevistaron especialistas en el tema, tales como abogados y académicos dedicados a la Propiedad Industrial; así como a miembros de la Oficina Nacional de marcas en Colombia (SIC).

De esta forma, exponemos a continuación las conclusiones de cada uno de los aspectos relevantes en la materia, recogiendo las opiniones generalizadas de nuestros entrevistados (ver anexo 6) y de tratadistas especialistas en el tema (ver bibliografía).

5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

De manera general, las siguientes son las ventajas y desventajas más visibles que se generarían como consecuencia de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia; pues las específicas serán tratadas a lo largo del análisis de los diferentes puntos que se desarrollan de manera subsiguiente.

5.1.1 Ventajas:

a. Aumento de competitividad. Puede hablarse de aumento en los niveles de competitividad generado por un hecho, en la medida en que el mismo se encuadre dentro de alguno o algunos de los aspectos de referencia para la evaluación de la competitividad⁵⁶, como lo son los factores reforzadores de la

⁵⁶ FORO ECONÓMICO MUNDIAL. "Reporte Mundial de Competitividad Global para 2006-2007" 05 de octubre de 2006 [en línea] http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/Admin_Gobernab/Noticias/detalle?id=7371 [Consulta: 01 de junio de 2007]. "...Para la elaboración del ranking de competitividad, el Foro Económico Mundial toma en cuenta tres

eficiencia, dentro de lo cual se ubica claramente un procedimiento como el establecido en el Protocolo de Madrid, en la medida en que con la solicitud que de él se origina, los empresarios pueden de manera más sencilla, rápida y económica entrar al mercado de los productos y servicios que mediante sus marcas identifican.

De manera entonces que la adhesión al Protocolo de Madrid, permite a los empresarios colombianos aumentar la presencia en el mercado internacional, en la medida en que es más fácil el acceso a los mercados mediante un trámite administrativo sin complejidades, económico (debido a la centralización de la solicitud) y eficiente, puesto que diligenciando una sola solicitud de registro de marca internacional, pueden obtener la protección de las mismas en cada uno de los países donde tengan interés de posicionamiento.

Ello implica que los empresarios al contar con herramientas como ésta, se ubican en un mejor nivel de competitividad, puesto que consecuencia de la globalización debe ser el derribar los obstáculos que impidan el acceso a los mercados internacionales; y con el Protocolo, el Gobierno abre esta posibilidad tratando de nivelar las condiciones de competencia de los empresarios colombianos frente a los empresarios de países con mejores economías, obteniendo con ello un aumento en las exportaciones que se vería reflejado a futuro en el PIB.

b. Facilidad en el trámite administrativo como consecuencia de una sola solicitud. El acceso a diferentes registros internacionales para los usuarios se facilita como resultado de la adopción del Protocolo de Madrid, debido a que se realizan mediante una sola solicitud, en un mismo idioma y pagando una sola tasa.

áreas. La primera se refiere a los requerimientos básicos, que incluyen infraestructura, instituciones, macroeconomía, salud y educación primaria. En segundo lugar, se evalúan los factores de innovación, específicamente la sofisticación de los negocios y la innovación propiamente dicha. En tercer y último lugar, se toman en cuenta factores reforzadores de la eficiencia, como la capacitación y educación superior, la eficiencia del mercado, y la preparación tecnológica.”

De lo anterior se deriva que el usuario colombiano a la luz del Protocolo de Madrid ya no tendrá que preocuparse por conocer a fondo las diferentes legislaciones de los países donde quiera registrar sus marcas, y ya no requiere en una primera instancia (para la solicitud), buscar abogados en diferentes lugares para que tramiten sus solicitudes, así como pagar tasas en diferentes monedas por concepto de los registros en cada uno de los países designados donde solicita la protección de su marca.

Al simplificar el sistema del registro de marcas en la medida en que se centraliza el procedimiento, el mismo se vuelve más eficiente, rápido y económico.

Por otra parte, el Protocolo establece la posibilidad para los usuarios, de extender la cobertura de la protección de su marca en uno o varios países que no hayan sido designados en la solicitud internacional original, lo cual representa una ventaja en términos de economía procesal, en la medida en que además de ahorrarse el tiempo necesario para hacer una nueva solicitud, con el simple pago de las tasas correspondientes a la adición, logra que la Oficina Internacional allegue su solicitud a los nuevos países.

c. Actualización de la oficina de marcas. La entrada en vigencia del Protocolo de Madrid, implica necesariamente la actualización y reorganización de la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar a cabo las tareas encomendadas por este Tratado, así como para continuar desarrollando los procedimientos actuales, sin embargo, para ello deberá incurrir en una serie de gastos que requieren de grandes inversiones del gobierno, lo cual se tratará brevemente mas adelante.

Los cambios relacionados conllevarían al fortalecimiento de la SIC como institución, debido a la adaptación a los estándares internacionales en la

materia, lo que generaría mayor credibilidad y seguridad para los usuarios nacionales e internacionales del sistema.

Así mismo, con las modificaciones pertinentes al interior de la SIC, se permite que Colombia como país se abra camino dentro del plano internacional en el tema de marcas, para lograr así pertenecer a la gran comunidad conformada por los países que actualmente se han adherido al Protocolo de Madrid.

d. Reducción de costos para el solicitante. Los gastos en que incurre el usuario solicitante de una marca internacional bajo el Protocolo de Madrid, se verán reducidos no solo desde el punto de vista de documentación, en la medida en que será necesario un solo formulario de solicitud, acompañado igualmente de un solo poder para gestionar en todos los países designados; sino que la reducción de costos también se hará patente en el ámbito de la contratación de servicios legales en el extranjero, debido a que como se anotó anteriormente, en primera instancia, es decir, para la simple solicitud de registro, no será necesaria (como tampoco lo es hoy), sin perjuicio de que posteriormente pueda llegar a requerirse, en los eventos en que la solicitud sea objeto situaciones litigiosas o demás obstáculos o actuaciones que tengan lugar en el trámite que desarrolle cada país al decidir la registrabilidad de la marca solicitada, según su legislación interna.

De manera entonces, que los costos para los trámites de marcas internacionales se ven reducidos no solamente en la solicitud, sino también en aspectos tales como el realizar un solo registro de la licencia o cesión, en vez de uno por cada jurisdicción pues estos procedimientos los realizará directamente la OMPI a solicitud del titular del registro; de manera tal que los costos jurídicos en que incurren actualmente los empresarios en el tema marcario, se reducen.

e. Para la Oficina Nacional. Para la SIC, *“Con respecto a las Oficinas Nacionales, el Sistema de Madrid comporta ventajas tales como la de eximirse*

*de realizar el examen formal de la solicitud; realizar o verificar la clasificación de productos o servicios; publicar la solicitud, en caso que se quiera surtir el trámite con sólo la publicación internacional, la cesión, el cambio de nombre y de domicilio; la cancelación y la renovación. Así mismo, las Oficinas Nacionales se ven recompensadas por la Oficina Internacional, toda vez que reciben las tasas suplementarias y los complementos de tasa que les otorga la Oficina Internacional.*⁵⁷

Frente a lo anterior, es un hecho y no una ventaja, el que la SIC se exima de realizar labores tales como la publicación, pues en la práctica lo que resulta será la necesidad de una doble publicación, lo cual es una necesidad que finalmente se traduce en desventaja, en la medida en que los costos de esa segunda publicación corren por cuenta y costo de la Oficina Nacional⁵⁸, opinión que compartimos con algunos tratadistas.

Por su parte, el doctor Jean Carlo Marcenaro (Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial), en adición a la postura anteriormente ilustrada de la SIC, sostuvo en su entrevista, que la adhesión al Protocolo de Madrid representaría un aumento en las solicitudes de registro de marcas en Colombia, lo cual traería mayores beneficios económicos en la medida que a la SIC le serán trasladadas de la Oficina Internacional, las sumas de las tasas correspondientes a la solicitud de registro; sin embargo, si las estadísticas demuestran que esos incrementos no son significativos en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos⁵⁹, surge el siguiente interrogante: ¿qué garantía de aumento existe para un país en desarrollo como Colombia que no iguala el número de marcas creadas y registradas de países desarrollados, y por ende, dónde se encuentran los incrementos económicos para la SIC?

⁵⁷ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “Los retos de la Superintendencia de Industria y Comercio Frente al TLC” [en línea] http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Noticias/2007/Generales/Anexo_Los_Retos.php [Consulta: 13 de agosto de 2007].

⁵⁸ BARREDA MOLLER, Alfredo. Op, Cit. Pág. 4.

⁵⁹ Revista MARCASUR. “Estados Unidos: Uso Tímido del Protocolo de Madrid”. No. 25. Abril-Junio de 2007. Págs. 20-25.

Por su parte, si bien el Protocolo consagra el pago de tasas suplementarias y complemento de tasas a la SIC, el monto de esas sumas siempre va a ser inferior, en la medida en que no se recibirán a plenitud como ocurre actualmente, como resultado de realizar los trámites marcarios que le son presentados y que atiende directamente.

5.1.2 Desventajas:

a. Silencio Administrativo Positivo. Hablando de un país como Colombia, que para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo de Madrid requiere no solo de grandes inversiones, sino también del diseño y rediseño de herramientas que contribuyan a la eficiencia perseguida por el instrumento internacional, teniendo en cuenta que debe continuar con el funcionamiento paralelo del Régimen Andino; resulta complejo operar teniendo en cuenta límites de tiempo, tales como el silencio administrativo positivo planteado en el Protocolo, en la medida en que siendo país designado por un solicitante internacional, si no decide en el lapso de doce a dieciocho meses según corresponda, si concede o no la protección de la marca, la misma será otorgada automáticamente.

Lo anterior es complejo no solo en la medida en que la normatividad que ha regido la materia desde un principio y hasta ahora en Colombia, no contempla la operancia de dicha figura al no establecer tiempos máximos para la decisión de la concesión del registro; sino además porque nuestra autoridad marcaria, la SIC, no cuenta con la suficiente autonomía presupuestal que se requiere para estar al día con todos los trámites que le son presentados y ejecutarlos oportunamente, pues es claro que debe diferenciar bajo cual vía o fase le es presentada cada una de las solicitudes; razón por la cual no podría haber justificación alguna en materia de retrasos por parte de la SIC. De manera que, lejos de verlo como una herramienta para buscar la eficiencia, se convierte en una amenaza para la autoridad nacional, si se tiene en cuenta que en la

actualidad ya presenta demora en la atención de sus trámites, por lo que vale la pena pensar en la necesidad absoluta de contratación de más personal y en la reestructuración interna de la entidad, para el cumplimiento de los términos establecidos, bien sea en la normatividad Andina, o en el Protocolo de Madrid.

No obstante lo anterior, la operancia del silencio administrativo positivo al no denegar la marca en el plazo correspondiente pone al solicitante internacional en una posición ventajosa respecto del solicitante nacional, puesto que éste último al solicitar la protección de su marca, no solo no cuenta con un plazo cierto para el examen de su solicitud, sino que no cuenta con el beneficio de una posible concesión automática; además de la probabilidad de que su solicitud sea estudiada en tiempo secundario, puesto que la autoridad deberá atender de manera prioritaria aquellas solicitudes que tienen un vencimiento.

a. Dependencia al registro internacional. La dependencia del registro internacional de la solicitud al registro de base (nacional) resulta inconveniente en los casos en que ésta última haya sido cancelada por motivos estipulados exclusivamente en la legislación interna del país donde se tiene, de tal manera que resulta injusto no sólo perder el registro ya concedido en otro u otros países sino que además, no aplicando en ellos las restricciones, los usuarios deben dentro de un término de tres meses solicitarlo nuevamente de manera independiente por la vía ordinaria, quedando convertida la solicitud inicial internacional, en diferentes solicitudes nacionales, y perdiendo el beneficio de la reducción de costos.

b. Sistema declarativo. Siendo Colombia miembro de la Comunidad Andina de Naciones, cabe destacar que su normatividad concede al titular los derechos derivados de una marca cuando la misma ha sido previamente registrada, es decir, se rige por el sistema atributivo explicado al inicio de esta investigación.

Por lo anterior, los usuarios colombianos están en desventaja frente a los países que han adoptado el Protocolo de Madrid y cuyo sistema es el declarativo, debido a que están predispuestos a ganarnos la batalla en el tiempo en la medida en que con el primer uso que de la marca hagan, obtienen los derechos conferidos por la misma.

c. Solicitud de registro uniclase de la marca. Como es sabido, el Protocolo deja abierta la posibilidad para los Estados contratantes de escoger al momento de adoptar el tratado, que la solicitud internacional tenga por objeto el registro uniclase o multiclase según los parámetros de su legislación interna.

En el caso colombiano, donde desde antes de la Decisión 486 de 2000 se ha tenido un registro uniclase de las marcas, cambiar este sistema representa contravenir la normatividad Andina en lo sustantivo, legislación que nos sigue rigiendo y hecho que nos coloca con la adopción del Protocolo en desventaja, en la medida en que en los países cuyo registro es multiclase, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar su marca en varias o en todas las clases establecidas en la Clasificación Internacional de Niza.

Por otra parte, resulta igualmente desventajosa la situación consistente en que al pretender el registro de una marca en varias clases debe el solicitante pagar por cada una de las clases el valor correspondiente y diligenciando varias solicitudes cuando de un país (como Colombia) con sistema uniclase se refiere; al contrario, resulta mas económico para los usuarios del sistema que tienen la posibilidad de registrar su marca en varias clases mediante una sola solicitud y pagando, si bien es cierto por cada clase, un valor inicial, al que se le agrega una tarifa por cada clase adicional.

Por esta razón, tratadistas como Triana Soto⁶⁰, rechazan la opinión manifestada por la SIC referente a la adopción del Protocolo bajo el registro uniclase de la marca; pues consideran que el registro de marca multiclase

⁶⁰ TRIANA SOTO, Fernando. Op. Cit. Pág. 107

establecido en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), es el que debe adoptarse por constituir el remedio al desequilibrio planteado, argumento que se perfila con doble sentido, pues si hay que hacerlo así, contrariando la normatividad Andina, muy seguramente, la adhesión al protocolo será objetada por ilegalidad.

5.2 OBJECIONES AL PROTOCOLO DE MADRID

Se suman a las desventajas anteriormente citadas, las siguientes situaciones que han sido analizadas por expertos en el tema y que han sido consideradas como merecedoras de objeciones frente a la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia.

5.2.1 Objeciones por inconveniencia.

a. Dificultad en el trámite para el registro de una marca en Estados Unidos. Para algunos tratadistas y especialistas en la materia, la intensión de los empresarios colombianos de registrar sus marcas en Estados Unidos, se ve obstaculizada debido a que se encuentran en la necesidad, no solo de conocer el derecho común de los Estados federados donde quieran comercializar sus productos y servicios, sino que además requieren realizar la búsqueda de antecedentes marcarios, para evitar la confusión con signos que bien estén en uso, o bien, si se corre con suerte, estén inscritas en el registro federal; y ello, no solo resulta costoso, pues también resulta engorroso y demorado puesto que como se ha anotado en varias oportunidades, el sistema de registro marcario utilizado en Estados Unidos es el declarativo.

No obstante la anterior opinión, consideramos que en la práctica profesional es de total y público conocimiento que un empresario con el fin de obtener el registro de su marca, antes de pagar las tasas establecidas en cada país, para ello realiza generalmente por intermedio de asesores jurídicos, búsquedas de

antecedentes marcarios con el fin de confirmar la no existencia previa de su signo para identificar productos y/o servicios de la misma clase de su interés.

Así las cosas, no existe a la luz del Protocolo de Madrid una disposición que obligue a realizar la mencionada búsqueda, así como tampoco queda clara la idea de los objetores del por qué en vigencia del Protocolo esto resulta inconveniente y por qué al contrario, a la luz de nuestra legislación esta conducta que igualmente en la actualidad resulta dispendiosa y costosa, no merece ningún reproche.

Con lo anterior, se cambian los términos de una supuesta posición de desventaja en que se encontraría el empresario colombiano frente al empresario estadounidense, (a quien le bastaría una búsqueda mas sencilla debido a que en Colombia generalmente se examina la base de datos interna de las oficinas de abogados y la de la SIC, sin tener que hacer investigaciones de campo, pues como se anotó, bajo el sistema actual también dichas investigaciones son necesarias y no producto de la adhesión al Protocolo de Madrid), por un estancamiento en cuanto a la superación de las barreras en materia marcaria, pues si bien la adhesión al Protocolo no cambia la situación actual, si deja en veremos un aspecto más en ahorro de costos, pilar principal que se busca con el mismo.

b. Publicación. Al ser el protocolo de Madrid un instrumento que establece un procedimiento para la solicitud de registro de una marca realizada a través de un organismo internacional (OMPI), la publicación de las marcas solicitadas con el fin de dar publicidad sobre las mismas está a cargo de dicho ente mediante su gaceta "*Les Marques Internationales*" expedida mensualmente desde su sede principal, en Ginebra, Suiza.

Los países miembros del Protocolo, de acuerdo con algunos críticos en la materia, pueden encontrarse frente a una situación compleja, en la medida en que no hay claridad sobre el manejo de las publicaciones de manera

subsiguiente a la publicación que hace la OMPI, de tal forma, que si los términos para las oposiciones empiezan a correr desde que se expide la gaceta del organismo internacional, es preocupante para los titulares colombianos, porque no se sabe cuánto tiempo transcurrirá desde dicha publicación, hasta que esa información llegue a sus manos para ejercer los derechos que de su título se derivan, cuando el Protocolo considera como suficiente la publicación de las marcas efectuada por la OMPI y descarta la facultad de poder exigir alguna otra, la cual sería discrecional de la Oficina Nacional competente.

Esta situación analizada desde la perspectiva de inconveniencia, eventualmente lograría ponernos en desventaja, debido a que podría disminuir el número de oposiciones locales a las solicitudes internacionales, por cuestiones de tiempo (aunque depende de la regulación que se adopte internamente en materia de oposiciones), lo cual afecta la defensa de los derechos de los titulares de marca colombianos, situación que da cabida a la otra perspectiva de esta problemática, cual es la objeción por inconstitucionalidad, en tanto que vulneraría el derecho fundamental del debido proceso⁶¹, por cuanto no se estaría llevando a cabo la publicidad exigida para los actos administrativos en general y en la medida en que *“la solicitud de una marca en Colombia se hace a través de un trámite administrativo que, como ordena la norma constitucional, debe respetar en todas sus fases, incluidas las de publicidad y notificación, el derecho al debido proceso.”*⁶²

Conocido lo anterior, no hay otra forma de solucionar el inconveniente diferente a tener los colombianos a nuestra disposición una publicación contentiva de las marcas internacionales solicitadas, y ha sido así como lo ha expresado la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante su intención de, una vez adheridos al Protocolo, republicar en la Gaceta de Propiedad Industrial Nacional, las solicitudes de registro de marcas internacionales, para dar

⁶¹ Artículo 29 C.P.: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.”

⁶² COMITÉ NACIONAL COLOMBIANO DE LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. Op, cit pág 8.

cumplimiento a la publicidad de los terceros; sin embargo, aunque debemos confiar en esa intención, si se tiene en cuenta que dicha publicación estaría económicamente a cargo de la SIC, cabe cuestionarse si las tasas que percibe como país designado, son suficientes para además de sufragar todos los gastos administrativos, asumir los costos de la mencionada publicación.

c. Reducción de trabajo para los agentes de propiedad industrial. Gran parte de los agentes de propiedad industrial en Colombia, así como de otros países latinoamericanos y especialmente los dedicados exclusivamente al registro de marcas en el extranjero, han visto muy inconveniente la adopción del Protocolo de Madrid; ello, porque piensan que será innegable la disminución en su trabajo, en la medida en que ya no se necesitaría de asesoría legal para la solicitud de marcas fuera del territorio nacional, así como para sus modificaciones y renovaciones, pues como se sabe, estos trámites se realizarán por intermedio de la OMPI quien trabajará armónicamente con las oficinas de marcas nacionales; y ha sido tan extrema la posición de estos agentes, que algunos han llegado a hablar de posible desaparición de las oficinas de abogados dedicados a marcas.

Aunque en principio pueda considerarse inconveniente el Protocolo, al suponer que las oficinas de abogados son las grandes afectadas por la aplicación del mismo, el gremio debe tener en cuenta que el efecto de la adhesión es un cambio en la dinámica de la profesión, puesto que si bien se reducirán y probablemente se acaben las labores como intermediarios en las solicitudes internacionales de marca y de las operaciones subsiguientes al registro internacional, hay para ellos retos nuevos tales como la especialización y la profundización en temas netamente jurídicos, dejando de lado las simples tramitologías que si bien son fuente de ingresos, los mismos podrán verse incluso superados, en la medida en que al país llegarán muchas más solicitudes internacionales, las cuales podrán ser objeto de oposiciones, acciones de cancelación y más litigios de propiedad industrial, por la contención entre titulares colombianos y solicitantes y titulares extranjeros,

quienes necesitarán de asesoría legal para la real protección e integridad de sus registros.

Claramente, también hay quienes están a favor de la adopción del Tratado en estudio, coinciden y con ellos nosotros, en que con el Protocolo los abogados dedicados a temas marcarios, deben buscar alternativas en la manera de ejercer la práctica y darle un enfoque diferente a su profesión, lo que implica un mayor grado de especialización y creatividad en la forma como manejan los negocios, de manera que en la practica se deben concentrar en ser verdaderos asesores jurídicos en materia de propiedad industrial; realizando un trabajo más profundo que sin duda se convertirá en un gran beneficio para los usuarios, dado que la competencia entre agentes especializados exigirá mayor compromiso y calidad en las asesorías.

5.2.2 Objeciones por inconstitucionalidad. Con el ánimo de demostrar y compartir las diferentes percepciones de los académicos dedicados al área de la propiedad industrial frente a la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid, no puede dejarse de lado su opinión respecto de la inconstitucionalidad de este tratado.

Los disidentes del Protocolo por estas causas, consideran que con la adhesión a este instrumento, Colombia está entregando parte de su soberanía al transferir sus funciones a la OMPI en materia de regulación de la propiedad industrial y como consecuencia de ello se daría además un paso atrás hacia el centralismo; perdiendo cualquier posibilidad de control y vigilancia como la tiene sobre sus órganos internos; igualmente consideran que se vulneran derechos fundamentales y conexos, tales como la propiedad, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de petición; asuntos todos estos, entre otros, que consideran violatorios del ordenamiento constitucional.

Los anteriores cuestionamientos, aunque valiosos, vale la pena resaltar que únicamente son competencia de la Corte Constitucional, pues es ella quien,

facultada por la misma Carta que consagra los derechos y disposiciones supuestamente violados, está en la capacidad de analizar y debatir estos aspectos, realizando el control previo y automático, el cual debemos esperar para realizar los correspondientes debates.

5.2.3 Objeciones por ilegalidad. Desde que se vislumbró en el panorama nacional, la obligación para Colombia de adherirse al Protocolo de Madrid, como consecuencia de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, surgió el interrogante relativo a si la adopción de este instrumento generaría o no conflicto con nuestra legislación marcaría vigente, la Decisión 486 de 2000.

A partir de ahí, posición sentada de tratadistas y agentes, ha sido la contravención de la normatividad andina, en la medida en que consideran que la misma debe ser modificada para su supervivencia alterna con el Protocolo, pues si bien tienen en cuenta el artículo 279 de la Decisión 486 de 2000, que permite que los países miembros de la Comunidad Andina puedan suscribir acuerdos de cooperación en materia de Propiedad Industrial que no vulneren la Decisión; creen que el Protocolo de Madrid esta violando esta Decisión, puesto que sustituye un sistema complejo de marcas nacionales por un sistema de marcas internacionales.

Frente a lo anterior, vale la pena anotar en primer lugar, que el Protocolo de Madrid establece exclusivamente un procedimiento de solicitud de una marca internacional, que tiene como finalidad facilitar la obtención del registro respectivo en cada uno de los países designados, sin implementar normas relevantes de carácter sustantivo, lo que consecuentemente no conlleva a una intromisión en la legislación Andina, pues como se ha explicado a lo largo de esta investigación, sus funcionamientos serán paralelos, por lo que nada debe deteriorar ni la legislación vigente, ni las relaciones entre los países miembros de la CAN, pues son los usuarios quienes deben elegir el procedimiento que

más se ajuste a sus necesidades para lograr la protección de sus marcas en otros países.

5.3 IMPLICACIONES DE LA ADHESIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

La adhesión al Protocolo de Madrid favorece principalmente a las grandes empresas colombianas, pues son ellas quienes generalmente buscan la comercialización de sus productos en mercados extranjeros, de manera que son quienes van a recibir los mayores beneficios del Protocolo, al permitirles que con una sola solicitud puedan obtener el registro de sus marcas dentro cualquiera de los países que hacen parte del tratado, mediante el pago de una sola tasa y en un mismo idioma, sin necesidad de que se dirijan directamente a la oficina marcaría correspondiente de cada uno de los países.

Sin embargo, en opinión de algunos especialistas, la diferenciación entre grandes, pequeñas y medianas empresas no es el factor relevante que permite analizar quiénes se ven más favorecidas con el Protocolo; por el contrario, lo que se debe mirar es la vocación que el sector empresarial tenga de posicionarse en el exterior. De tal manera que el procedimiento establecido en el Protocolo, va a terminar siendo benéfico a todo el sector empresarial exportador, sin importar el tamaño de las empresas; aunque como ya se indicó, en la práctica generalmente coincide que las empresas exportadoras no son otras que las grandes empresas colombianas.

Los medianos y pequeños empresarios no van a tener mayores repercusiones con la entrada en vigor del Protocolo de Madrid; aunque en principio se pueda pensar que se encuentran en situación de desventaja frente a los grandes empresarios, debido a la posible entrada de las multinacionales a Colombia, en la medida en que van a tener mayores facilidades para registrar sus marcas; también es cierto que nos encontramos en un mundo globalizado y competitivo,

en donde en últimas el beneficio que se obtiene por la competencia es para el consumidor.

Es de resaltar que para las PYMES, cuyo único mercado es el local o nacional, no se van a presentar cambios procedimentales ni sustantivos, por cuanto la solicitud y el trámite del registro marcario se llevará a cabo en Colombia, siguiendo los lineamientos establecidos en la Decisión 486 de 2000.

El Protocolo de Madrid, se convierte entonces en un instrumento jurídico de gran relevancia para los empresarios nacionales que busquen el registro y protección de sus marcas en un gran número de países que se encuentren adheridos a éste tratado. De manera que si los empresarios colombianos exportan sus productos o servicios hacia muy pocos países, indudablemente el beneficio de usar el sistema consagrado en el Protocolo no va a ser mayor, puesto que no es muy significativo el ahorro en términos de costos.

Para las empresas extranjeras, indudablemente el Protocolo representa una ventaja importante al permitirles el manejo de sus marcas desde su país de origen. Así mismo, Colombia también verá los beneficios, pues con el Protocolo puede suceder que empresas que anteriormente no tenían interés de registrar su marcas en nuestro país, o que no lo hacían por las dificultades en el registro, se verán estimuladas a solicitar la protección de sus marcas en Colombia e igualmente tendrán el manejo desde su territorio; y de paso por esta misma vía se permite que nuestro país se convierta en la puerta de entrada de muchas compañías extranjeras para que soliciten la protección marcaria dentro de la Comunidad Andina de Naciones.

CONCLUSION GENERAL

Un país como Colombia necesita de instrumentos internacionales como el Protocolo de Madrid, para abrir y abrirse a los mercados internacionales y actuar en ellos en condiciones más equitativas y por ende competitivas; pues es condición absoluta para desarrollar el proceso de globalización al cual nos hemos comprometido desde décadas atrás.

No obstante las bondades del Protocolo de Madrid, y teniendo en cuenta que la adhesión al mismo se constituyó como una de las obligaciones adquiridas por Colombia dentro de las negociaciones del TLC, se hizo latente dentro de la negociación, la falta de discusión y de importancia dada del tratado como tal, pues fue utilizado como una herramienta de negociación, que se tradujo en la concesión de tratos especiales y diferenciales para Colombia en otros aspectos objeto del TLC, al final de las rondas.

Adicionalmente, no puede objetarse la adhesión a este instrumento, cuando su propósito fundamental radica exclusivamente en beneficios para los usuarios de los sistemas marcarios, pues la reducción de costos y de tiempo, así como la obtención de este tipo de servicios con mayor agilidad y eficiencia, se materializan en el conjunto de las disposiciones del Protocolo al igual que en su Reglamento.

De manera entonces, que no puede pretenderse que la adopción de un instrumento internacional de gran relevancia sea discutido teniendo en cuenta exclusivamente la opinión y presión de un determinado gremio de profesionales, quienes con sus argumentos están obstaculizando la comodidad en participación de nuestro país en sedes donde lo que se busca es la primacía del interés general, que como hemos indicado, se traduce en el beneficio para los usuarios, por lo cual, vale la pena replantearse esos argumentos, porque la discusión no puede centrarse en asuntos subjetivos.

Además, la adhesión del Protocolo en este aspecto presenta un cambio en la manera de ejercer la actividad concentrándola en aspectos netamente jurídicos y sociales, que puedan ser de mayor utilidad tanto para solicitantes extranjeros como para solicitantes y titulares nacionales de registros de marcas; pues de esta manera, el beneficio del Protocolo también será trasladado a los abogados en la medida en que el mercado de los servicios legales en la materia será más competitivo y de mejor calidad.

No obstante lo anterior, también queda claro, que si bien es cierto que el protocolo persigue la satisfacción del interés general, también lo es el hecho que dentro de los usuarios, son más bien pocos los realmente beneficiados, porque en la práctica, los potenciales usuarios del Protocolo en Colombia, serán las grandes empresas, quienes conforman la minoría, de modo que las pequeñas y medianas empresas, por más que tengan vocación exportadora, tendrán que esperar años para recibir oportunidades como las que se les dan hoy a las grandes empresas a través del Protocolo de Madrid. De manera tal que vale la pena que se evalúen las necesidades del país y según ello adoptar las medidas necesarias, para beneficiar a quien lo necesite.

Para la Superintendencia de industria y Comercio el reto es aún mayor. No solo porque será de los pioneros en adherirse al Protocolo en Latinoamérica, sino que además debe resarcir la carencia de análisis previos, tales como estudios, investigaciones y capacitación a los usuarios del sistema; así como la asesoría técnica para el Gobierno en la negociación del TLC en materia de propiedad industrial, específicamente en el tema del Protocolo de Madrid; por lo cual, cada día deberá conocer más el funcionamiento de la nueva vía de solicitud de registro, para lo que debe iniciar drásticos procesos de modernización para el ajuste de estándares internacionales, y prestar sus servicios de manera eficiente evitando que operen situaciones como las derivadas del silencio administrativo positivo.

Si bien es cierto que requiere de grandes inversiones, también es necesaria la unión de esfuerzos técnicos y humanos que permitan la consolidación del sistema en nuestro país, pues una vez adheridos al Protocolo debe lograr dar oportuno trámite a las solicitudes presentadas, bien sea por la vía local, o bien sea por el procedimiento establecido en el instrumento internacional analizado.

En este aspecto, se plantea el siguiente interrogante: ¿será necesario luchar por una autonomía presupuestal para la SIC, con el fin de que no solo pueda cumplir con los compromisos asumidos actualmente, sino para que pueda comprometerse a futuro y desde luego cumplir con instrumentos de igual o mayor magnitud al que se estudia?

Por otra parte y como se indicó, prima facie la opinión inicial generalizada relativa al mayor inconveniente que conllevaría el Protocolo, consiste en que el mismo sería incompatible con la legislación andina, en especial con la Decisión 486 de 2000, al tratarse de dos procedimientos diferentes. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad marcaria en las entrevistas, indican que tanto el Protocolo de Madrid como la Decisión 486, son dos legislaciones diferentes que coexisten simultáneamente con un funcionamiento paralelo, por lo que se presentan como dos alternativas distintas para el usuario, pudiendo elegir entre el Protocolo o la Decisión.

Con todo, aunque la adhesión del Protocolo implique cambios para los usuarios (empresarios), para los agentes y para la oficina de marcas, y con esos cambios vengan de la mano dificultades, debe tenerse en cuenta que no obstante esos obstáculos, acá están planteadas algunas formas de superarlos y sacar el mejor provecho para cada uno en su ámbito. Así, la adhesión, si se estudia con detenimiento y objetividad es un impulso al desarrollo, al cual no le podemos dar la espalda.

Por último lo más importante, debe ser el entendimiento concienzudo que el país debe hacerse con relación a la importancia de la propiedad intelectual, que

dentro del género de la propiedad intangible, se constituye como aquella que da el mayor valor agregado en las economías, y la que a veces se deja de lado. Por ende, no hay que olvidar el viejo adagio popular que reza: “NO HAY GRANDES EMPRESAS, SINO GRANDES MARCAS”.

BIBLIOGRAFIA

ABELLO RESTREPO, Silvia. "Estudio Acerca de las Ventajas y Desventajas de la Posible Adhesión de un País Miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid".

AGUIRRE RAMIREZ, Gonzalo. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. "Protocolo de Madrid y su compatibilidad con nuestro régimen constitucional", Montevideo, Uruguay, 25 de febrero de 2002.

AMENABAR VILLASECA, Sergio. "El Protocolo de Madrid y el tratado de Derecho de Marcas", ABPI XXIII Seminario Nacional de Propiedad Intelectual, Sao Paulo, Brasil, Agosto de 2003.

AMENABAR VILLASECA, Sergio. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. "La Posición Latinoamericana Respecto del Protocolo de Madrid".

AMERICA ECONOMIA, Edición No. 319. Especial Marcas, Ranking. 18 de marzo de 2006,

ASSEN G, Percy. "El Acuerdo TRIPS y el Comercio Internacional" [en línea] <http://www.telser.com.pe/assen/trips.htm> [Consulta: 20 de marzo de 2007].

ASIPI, Resolución del Comité de administración sobre el Protocolo de Madrid, Relativo al Registro Internacional de Marcas, Isla Margarita, 23 de Octubre de 1996.

BARREDA Zegarra, Alfredo. "El Protocolo de Madrid", XIV Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Buenos Aires, Argentina, Octubre 2000.

BARREDA MOLLER, Alfredo. "Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989." ASIPI. "El Protocolo de Madrid". Perú.

BORJA, Célio. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. "Parecer Protocolo de Madrid", Revista ABPI No.59, Julio/Agosto de 2002.

BROWN Richard; Comunicación "KEY FACTS ABOUT THE PROTOCOLO FOR INTA OPINION LEADERS", Oficina de Sola, Pate & Brown, Caracas Venezuela.

BROWN Richard; Comunicación. "HECHOS NO DIVULGADOS SOBRE EL PROTOCOLO DE MADRID UN LLAMADO DE ATENCION DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)" De Sola. Pate & Brown, Caracas, Venezuela.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Revista Jurídica Juris Consulta No 7, 2003.

CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. "La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial" [en línea] <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R4A1/LaConvencionGIAPMC.htm> [Consulta: 20 de marzo de 2007]

CAVELIER PUBLICACIONES. Preguntas más frecuentes sobre la Decisión 486 de 2000. [en línea] <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/faqdecision486e.htm> [Consulta: 12 de junio de 2007].

CEA EGAÑA, Jose Luis. Valor Constitucional de Ciertos Artículos de Protocolo de Madrid”.. Santiago de Chile, 25 de Septiembre de 1997.

CHALOUPKA, PEDRO. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “El Protocolo de Madrid sobre el registro de Marcas frente al Derecho Vigente en la Argentina”.

CHAVARRO A, Jorge. “Por qué registrar las marcas en el exterior”. [en línea] <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/PDF/externior.PDF> [Consulta: 14 de marzo de 2007].

CLEGG Jonathan, COLLINS Jane, MILLICAN Max “The Madrid Protocol - One Year Later”, Conferencia presentada en INTA Leadership Meeting, 2004.

COMITÉ NACIONAL COLOMBIANO DE LA COMISION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. “Análisis de Algunos Temas de Propiedad Intelectual que se discuten en el Marco de las Negociaciones entre Colombia y Estados Unidos para el T.L.C.”, Bogota, Septiembre de 2004.

CONVENCION PARA LA PROTECCION DE MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA Y NOMBRES COMERCIALES. Tratados Multilaterales [en línea]. <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-20.html>. [Consulta: 14 de marzo de 2007].

CORREA, Carlos Maria. “Acuerdo TRIPs” Régimen Internacional de la propiedad Intelectual. Ed. Ciudad Argentina.

DE ELZABURÚ, Alberto. “Cien años de historia de la protección internacional de las marcas y perspectiva de futuro: Del Arreglo de Madrid 1891 al Protocolo de Madrid de 1989”. Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial, Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, España, 15 de Septiembre de 1992., página 287.

DREITLER Joseph R; “Madrid Protocol Strategic Considerations”. INTA Leadership Meeting, 2003.

ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA WIKIPEDIA. “Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial”, Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Par%C3%ADs_para_la_Protecci%C3%B3n_de_la_Propiedad_Industrial [Consulta: 26 de mayo de 2007]

FERRERO Emilio – “Tratado de Libre Comercio Entre Colombia y Estados Unidos Y El TLC Y el Derecho de Marcas en Colombia ¿Deberá Colombia adherir al Protocolo de Madrid?”. Publicación Proyecto Editorial de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Octubre de 2004.

FERRERO, Raúl. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Informe Legal sobre Viabilidad Constitucional de Suscribir el Arreglo de Madrid y el Protocolo Concerniente al arreglo de Madrid”, Lima, Perú, 09 de Agosto de 2004.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL. “Reporte Mundial de Competitividad Global para 2006-2007” 05 de octubre de 2006 [en línea] http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/Admin_Gobernab/Noticias/detalle?id=7371 [Consulta: 01 de junio de 2007].

HERNANDEZ Valle, Rubén. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Posibles vicios de inconstitucionalidad del Protocolo de Madrid de 1989 relativo al Registro Internacional de Marcas, San José de Costa Rica, 3 de Octubre de 2003.

KORZERNIAK, José. “Compatibilidad con la Constitución Nacional de las disposiciones de los acuerdos internacionales denominados “Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas” y “Protocolo concerniente a dicho arreglo”, Montevideo, Uruguay, 09 de Marzo de 2005.

LADAS, Stephen P. “Patents, Trademarks and related Rights”, National and International Protection; Harvard, University Press, Cambridge, MA., 1975.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”. Editorial Diké. Medellín, 2001.

MICHAUS ROMERO, Martin. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “El Sistema de Madrid, desde una perspectiva latinoamericana”. Buenos Aires, Argentina. Marzo 2006.

MORO, Dolores A. “Madrid Protocol: AU.S. Perspectiva”. INTA 2003 Leadership Meeting.

NEDELTSCHIEFF, Olga M. – “Turning Theory Into Reality”,. Revista World Focus, trademark World. Mayo de 2004.

OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) “El Protocolo de Madrid” [en línea] <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/madrid/madrid04.htm> [Consulta: 30 de mayo de 2007].

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas” [en línea] <http://www.wipo.int/madrid/es/> [Consulta: 30 de mayo de 2007].

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas” [en línea] http://www.wipo.int/madrid/es/pub_418/depend.htm [Consulta: 30 de mayo de 2007].

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Tratados de l'OMPI – Información general “Principales eventos: 1883 a 2002” [en línea] <http://www.wipo.int/treaties/es/general/> [Consulta: 01 de abril de 2007].

PADILLA, Norberto. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Consulta sobre Protocolo de Madrid, Buenos Aires, Argentina, 25 de Enero de 2006.

PECKMAN Deborah J, “Taming Expectations”. Revista World Focus, Trademark World. Mayo de 2004.

PRASAD Raskeh, “On The Road to Madrid ¿ What Will it take for India to Join the Madrid System for the international Registration of Trademarks?”. Accade law Group , New Delhi. Revista International Business Lawyer, Octubre de 2004.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “22 meses duraron negociaciones del TLC con Estados Unidos” [en línea] <http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/febrero/27/14272006.htm> [Consulta: 22 de mayo de 2007].

REVISTA MARCASUR. “Estados Unidos: Uso Tímido del Protocolo”, No. 25. Abril-Junio 2007.

ROFFE, Pedro. “La Propiedad Intelectual en los tratados internacionales ¿Oportunidad o carga para el mundo en desarrollo?” -“El Acuerdo de los ADPIC diez años después: desafíos y oportunidades para América Latina” Fundación Agenda Colombia. Primera Ed. Bogotá, abril de 2005.

RUBIO Correa, Marcial. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Informe sobre la Constitucionalidad de las Normas Contenidas en el Protocolo Concerniente el Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas”, Lima, Perú, 15 de Junio de 1999 y 23 de julio de 2004.

RUBIO ESCOBAR, Jairo. “Las Implicaciones del Convenio de Paris en la Legislación Colombiana”, Cámara de Comercio de Bogotá, febrero de 1997.

SACHICA, Luis Carlos. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Consulta sobre el Protocolo de Madrid”. Bogota, 18 de Agosto de 1998.

SAENZ, Mario Enrique; RODRIGUEZ Villamil, Danilo. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Protocolo de Madrid, análisis Jurídico en el Marco de la Legislación Salvadoreña” ASPI, Asociación Salvadoreña de Propiedad Intelectual.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 05018197 de abril 22 de 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 02010166 de febrero 22 de 2002.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “Los retos de la Superintendencia de Industria y Comercio Frente al TLC” [en línea] http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Noticias/2007/Generales/Anexo_Los_Retos.php [Consulta: 13 de agosto de 2007].

TLC, “Texto Final TLC Colombia – EEUU” [en línea] <http://www.tlc.gov.co/eContent/newsDetail.asp?id=5023> [Consulta: 24 de mayo de 2007].

TRIANA SOTO, Fernando. Estudios Reunidos Sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. “Aspectos polémicos del Protocolo de Madrid”, Colombia. Sao Paulo, Brasil, Marzo 2006.

ANEXOS

Anexo 1
Formulario de Solicitud de Registro de una Marca por el Protocolo de
Madrid

MM2(E)

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION
GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL

(Rule 9 of the Common Regulations)



World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.: (41-22) 338 9111
Fax (International Trademark Registry): (41-22) 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: <http://www.wipo.int>

MM2(E) – X.04

**APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION
GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL**

<u>For use by the applicant</u>	<u>For use by the applicant/Office</u>
This international application includes the following number of: - continuation sheet(s): - MM17 form(s):	Applicant's reference: Office's reference:
1 CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN	
2 APPLICANT	
(a) Name: (b) Address: (c) Address for correspondence: (d) Telephone : Fax: E-mail address: (e) Preferred language for correspondence: <input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> French <input type="checkbox"/> Spanish (f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties): (i) if the applicant is a natural person, nationality of applicant: (ii) if the applicant is a legal entity: - legal nature of the legal entity: - State and, where applicable, territorial unit within that State, under the law of which the legal entity is organized:	
3 ENTITLEMENT TO FILE	
(a) Check the appropriate box: (i) <input type="checkbox"/> where the Contracting Party mentioned in item 1 is a State, the applicant is a national of that State; or (ii) <input type="checkbox"/> where the Contracting Party mentioned in item 1 is an organization, the name of the State of which the applicant is a national:; or (iii) <input type="checkbox"/> the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1; or (iv) <input type="checkbox"/> the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1. (b) Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1, indicate in the space provided below: (i) if the box in paragraph (a)(iii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in the territory of that Contracting Party, or, (ii) if the box in paragraph (a)(iv) of the present item has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in the territory of that Contracting Party.	

4 APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE (if any)

Name:

Address:

.....

Telephone: Fax:

E-mail address:

5 BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Basic application number: Date of the basic application: (dd/mm/yyyy)

Basic registration number: Date of the basic registration: (dd/mm/yyyy)

6 PRIORITY CLAIMED

The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:

Office of earlier filing:

Number of earlier filing (if available):

Date of earlier filing: (dd/mm/yyyy)

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10 of this form, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

.....

.....

If several priorities are claimed, check box and use a continuation sheet giving the above required information for each priority claimed.

7 THE MARK

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below.

(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 8, place a color reproduction of the mark in the square below.

(c) The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters.

(d) The mark consists of a color or a combination of colors as such.

Where the Office of origin has addressed this form by telefacsimile, the present space must be completed before addressing the original of this page to the International Bureau.

Number of basic registration or Office reference as shown on the first page of this form:

Signature by the Office of origin:

8 COLOR(S) CLAIMED

(a) The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.

Color or combination of colors claimed:
.....
.....

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

.....
.....
.....

9 MISCELLANEOUS INDICATIONS

(a) Transliteration of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals):

.....
.....

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties):

(i) into English:
.....
(ii) into French:
.....
(iii) into Spanish:
.....

(c) The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated).

(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below:

- Three-dimensional mark
- Sound mark
- Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(e) Description of the mark (where applicable):

.....
.....

(f) Verbal elements of the mark (where applicable):

.....
.....

(g) The applicant declares that he wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:

.....
.....
.....

11 DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda | <input type="checkbox"/> DK Denmark | <input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan | <input type="checkbox"/> PL Poland |
| <input type="checkbox"/> AL Albania | <input type="checkbox"/> EM European Community ¹ | <input type="checkbox"/> KP Democratic People's
Republic of Korea | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> AM Armenia | <input type="checkbox"/> EE Estonia | <input type="checkbox"/> KR Republic of Korea | <input type="checkbox"/> RO Romania |
| <input type="checkbox"/> AN Netherlands Antilles | <input type="checkbox"/> ES Spain | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein | <input type="checkbox"/> RU Russian Federation |
| <input type="checkbox"/> AT Austria | <input type="checkbox"/> FI Finland | <input type="checkbox"/> LS Lesotho | <input type="checkbox"/> SE Sweden |
| <input type="checkbox"/> AU Australia | <input type="checkbox"/> FR France | <input type="checkbox"/> LT Lithuania | <input type="checkbox"/> SG Singapore ² |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria | <input type="checkbox"/> GB United Kingdom ² | <input type="checkbox"/> LV Latvia | <input type="checkbox"/> SI Slovenia |
| <input type="checkbox"/> BT Bhutan | <input type="checkbox"/> GE Georgia | <input type="checkbox"/> MA Morocco | <input type="checkbox"/> SK Slovakia |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux | <input type="checkbox"/> GR Greece | <input type="checkbox"/> MC Monaco | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus | <input type="checkbox"/> HR Croatia | <input type="checkbox"/> MD Republic of Moldova | <input type="checkbox"/> SY Syrian Arab Republic |
| <input type="checkbox"/> CH Switzerland | <input type="checkbox"/> HU Hungary | <input type="checkbox"/> MK The former Yugoslav
Rep. of Macedonia | <input type="checkbox"/> SZ Swaziland |
| <input type="checkbox"/> CN China | <input type="checkbox"/> IE Ireland ² | <input type="checkbox"/> MN Mongolia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba | <input type="checkbox"/> IR Iran (Islamic Republic of) | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique | <input type="checkbox"/> TR Turkey |
| <input type="checkbox"/> CY Cyprus | <input type="checkbox"/> IS Iceland | <input type="checkbox"/> NA Namibia | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> CZ Czech Republic | <input type="checkbox"/> IT Italy | <input type="checkbox"/> NO Norway | <input type="checkbox"/> US United States of America ³ |
| <input type="checkbox"/> DE Germany | <input type="checkbox"/> JP Japan | | <input type="checkbox"/> YU Serbia and Montenegro |
| | <input type="checkbox"/> KE Kenya | | <input type="checkbox"/> ZM Zambia |

Others:

¹ If the **European Community** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Community, among the following (check one box only): French German Italian Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Community, the official form MM17 must be annexed to the present international application.

² By designating **Ireland, Singapore or the United Kingdom**, the applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

³ If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party.

12 SIGNATURE BY THE APPLICANT OR HIS REPRESENTATIVE
(if required or allowed by the Office of origin)

..... (dd/mm/yyyy)

13 CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN

(a) Certification

The Office of origin certifies

(i) that the request to present this application was received on (dd/mm/yyyy).

(ii) that the applicant named in item 2 is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration mentioned in item 5, as the case may be, that any indication given in item 7(d), 9(d) or 9(e) appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be, that the mark in item 7(a) is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be, that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in item 8 or that, if color is claimed in item 8 without having been claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and that the goods and services listed in item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.

Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the above declaration shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.

(b) Office's signature:

Date of signature: (dd/mm/yyyy)

FEE CALCULATION SHEET

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account: Account number:

Identity of the party giving the instructions:

(b) AMOUNT OF FEES; METHOD OF PAYMENT

Basic fee (653 Swiss francs if the reproduction of the mark is in black and white only; 903 Swiss francs if there is a reproduction in color)

Complementary and supplementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable		Complementary fee	Total amount of the complementary fees	
.....	x	73 Swiss francs	=	=>

Number of classes of goods and services beyond three		Supplementary fee	Total amount of the supplementary fees	
.....	x	73 Swiss francs	=	=>

Individual fees (Swiss francs):

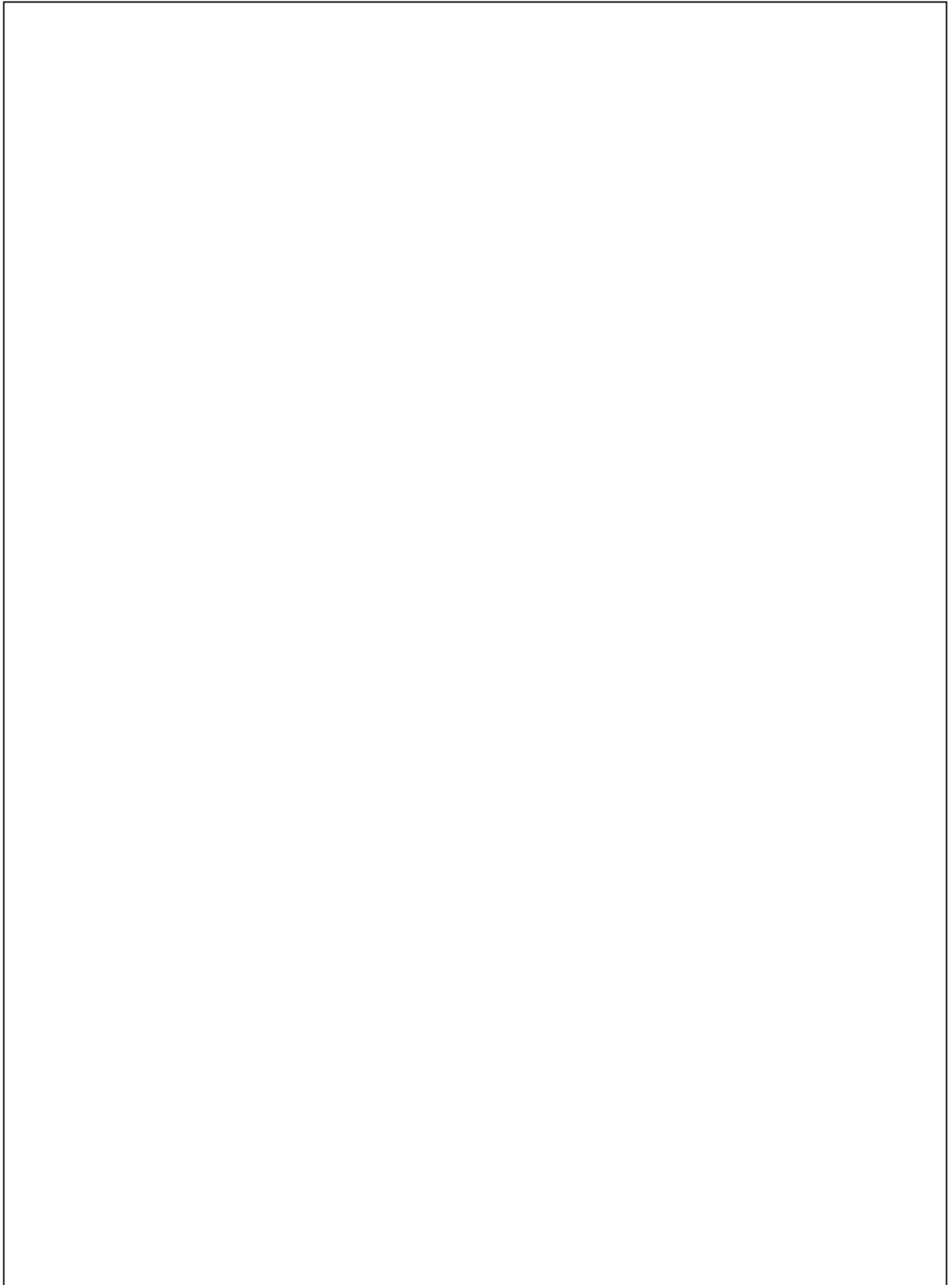
Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee
.....
.....
.....
.....

Total individual fees =>

GRAND TOTAL (Swiss francs)

Identity of the party effecting the payment:

Payment received and acknowledged by WIPO	<input type="checkbox"/>	WIPO receipt number
Payment made by banker's cheque (attached)	<input type="checkbox"/>	Cheque identification	dd/mm/yyyy
Payment made by banker's cheque (sent separately)	<input type="checkbox"/>	Cheque identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO bank account No. CH35 0425 1048 7080 8100 0 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift: CRESCH ZZ12A	<input type="checkbox"/>	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal cheque account N° 12-5000-8, Geneva	<input type="checkbox"/>	Payment identification	dd/mm/yyyy



MM2(E) - X.04

ANEXO 2

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA, OCTAVA EDICION

PRODUCTOS

- CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
- CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
- CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
- CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
- CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
- CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

- CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
- CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
- CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
- CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
- CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
- CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
- CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
- CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
- CLASE 15 Instrumentos de música.
- CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas

semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25

Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27

Alfombras, felpudos, estereras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28

Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30

Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,

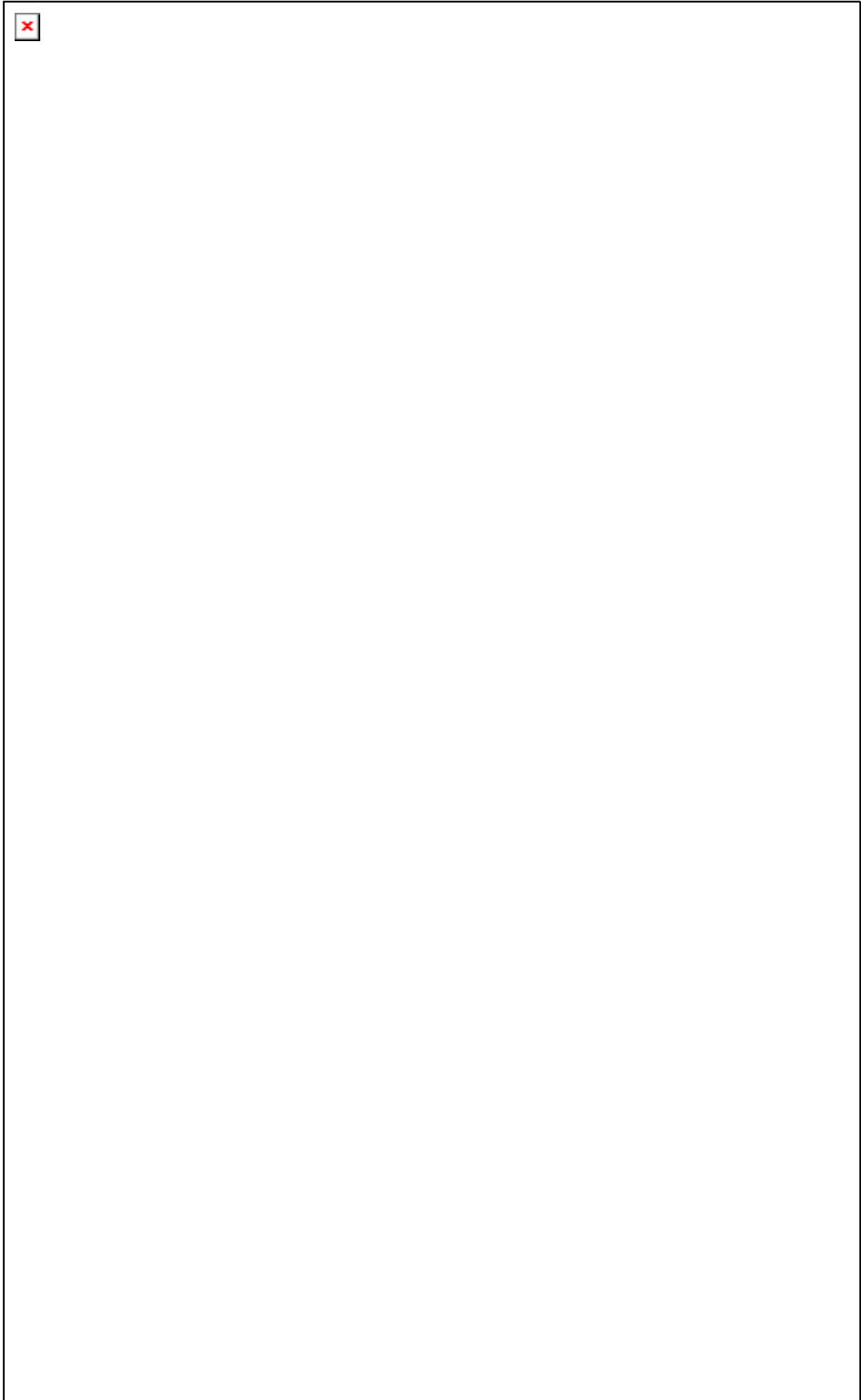
helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

- CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
- CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
- CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

- CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
- CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.
- CLASE 38 Telecomunicaciones.
- CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
- CLASE 40 Tratamiento de materiales.
- CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
- CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.
- CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
- CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
- CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

ANEXO 3
FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA EN COLOMBIA



8 PRIORIDAD: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	País de origen	N° de solicitud	Fecha
9 PRIORIDAD DE EXPOSICIONES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Nombre de la exposición	Lugar de celebración	Fecha
10 Anexos <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud <input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación (más de 150) <input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa por concepto reivindicación de prioridad <input type="checkbox"/> Poderes, si fuere el caso <input type="checkbox"/> Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica <input type="checkbox"/> Artes finales 12 x 12 cm, 2 ejemplares <input type="checkbox"/> Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad <input type="checkbox"/> Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad <input type="checkbox"/> Certificado de registro en el caso de del artículo 6° quinquies del Convenio de París <input type="checkbox"/> Autorizaciones requeridas según los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 <input type="checkbox"/> Reglamento de uso, si es el caso (marcas de certificación, colectivas y denominaciones de origen) <input type="checkbox"/> Designación de zona geográfica, si es el caso (denominaciones de origen) <input type="checkbox"/> Reseña de calidades, reputación y características de los productos, (denominaciones de origen) <input type="checkbox"/> Documento en el que se demuestre el legítimo interés, si es el caso (denominaciones de origen) <input type="checkbox"/> Copia de estatutos del solicitante, si es el caso (marcas colectivas, de certificación, denominaciones de origen) <input type="checkbox"/> Lista de integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificación) 			
11 REPRODUCCIÓN DEL SIGNO A REGISTRAR <div style="border: 1px solid black; height: 250px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>			
12			
NOMBRE: _____ FIRMA: _____ C.C. _____ T.P. _____			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			

ANEXO 4

ENCUESTA PARA ESPECIALISTAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de Junio de 1989?
2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?
3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?
4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?
5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?
6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid? ¿A quién conviene y por qué?
7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?
8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuáles cree deberían ser los pasos para lograrlo?
9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?
10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?
11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

ANEXO 5
ENCUESTA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1. ¿Cuáles son los móviles y las principales razones para la SIC considerar favorable la adopción de un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

2. ¿Por qué es favorable dentro del Protocolo de Madrid contar con un registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado sobre el Derecho de Marcas) al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

3. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

4. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

5. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid? A quién conviene y por qué?

6. ¿Desde el punto de vista de la SIC cuáles son las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral para los abogados y firmas dedicadas y especializadas en la materia? (Disminución o aumento)

7. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de

Madrid en Colombia, y de no ser así cuáles son los planes y programas que se encuentran en camino o van a ser desarrollados para lograrlo?

8. ¿Cuáles cree que son los cambios y diferencias más relevantes planteados por el Protocolo con relación a la Decisión 486 del 2000?

¿Cuáles son las principales implicaciones que se generarían y como deberían regularse?

9. ¿Conoce usted críticas y posiciones en contra de la adopción del Protocolo formuladas por terceros, fundamentadas en la inconstitucionalidad y/o ilegalidad del Protocolo? De ser afirmativa su respuesta, cuáles son los argumentos de la SIC para rebatirlas?

10. ¿Conoce razones políticas por las cuales la adopción del Protocolo por parte de Colombia especialmente, generaría tensión dentro de la Comunidad Andina?

11. ¿Tiene la SIC planes de contingencia para lograr dar vigencia al TLT y al Protocolo de Madrid, de no ser aprobado el TLC, especialmente antes de enero de 2008, fecha en la cual debe empezar a regir el TLT?

12. ¿Cuál es el panorama para la SIC en el aspecto económico y especialmente en el tema de ingresos, de ser adoptado el Protocolo?

ANEXO No. 6

ARGUMENTOS Y OPINIONES SOBRE EL IMPACTO Y LAS IMPLICACIONES DE LA ADOPCION DEL PROTOCOLO DE MADRID EN COLOMBIA

Juan Guillermo Moure
Olarte Raisbeck & Frieri Ltda.

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si.”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Favorable, porque se genera una posibilidad adicional para los empresarios colombianos titulares de marcas colombianas que antes no tendrían. Las ventajas generales que han sido diseñadas por el Sistema de Madrid en general, y por el Protocolo en particular en todos los países, pues serían replicables entonces para los solicitantes colombianos. Si es innegable que para algunos, no para todos, es aceptable que exista un nivel de discusión sobre si todos los empresarios colombianos se beneficiarían o no, pero lo que si es definitivo es que hay unos empresarios colombianos que tienen una vocación exportadora muy grande, en relación con un mercado globalizado como en el que nos encontramos, que podrían percibir un beneficio de tal manera que lo reciben solicitantes internacionales, compañías extranjeras, entonces no creo que uno pueda sesgar esto en términos de que el beneficio es solamente para unos titulares o solicitantes extranjeros y no para los dos; es

mas, ya de manera expresa la ANDI se pronunció favorablemente a la adhesión al Protocolo de Madrid, ellos manifestaron oficialmente como gremio que estaban interesados entonces, en que se realizara esta adhesión.”

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“Yo en un Principio creo que tiene ventajas y desventajas. En el primer momento uno tendería a pensar que hay una ventaja específica en que haya registro de marcas multiclase, porque se minimizan los tramites, con una sola solicitud puedo tener yo entonces tener una cobertura mayor en términos de productos o servicios y simplemente sería una cuestión administrativa aumentar las tasas correspondientes o algo por el estilo, y se facilitaría el proceso en ese sentido. Pero de otra parte, pienso que puede ser sumamente problemático. Primero, porque las realidades en cada una de las clases podrían ser sumamente distintas, de suerte que entonces se generaría un escenario de una solicitud que tiene unas consecuencias disímiles del trámite que continúa de manera diferencial en una clase que en otra, aún cuando uno planteó que tuviera una cobertura multiclase. Y adicionalmente pienso que para un país como Colombia, puede resultar también en principio negativo, en la medida en que no modernicemos la manera en que se realiza la cobertura de las clases, cuando digo modernicemos, me refiero a que utilicemos mecanismos como los que utilizan otras jurisdicciones, otras oficinas de propiedad industrial del mundo que exigen que la cobertura planteada por el solicitante de la marca sea muy específica con claridad absoluta sobre qué se va a optar por proteger solamente los productos o servicios que yo voy a identificar realmente en el mercado, que haya una coherencia entre el derecho que pretendo me sea otorgado o reconocido y el uso que voy a hacer en el mercado del mismo, los bienes o servicios que voy a identificar con esa marca. En Colombia tenemos en estos momentos, un sistema que permite una cobertura amplísima, la designación simplemente del título de cada una de las clases dentro de la

Clasificación Internacional de Niza, y que haría entonces que se tenga una cobertura en muchísimos casos, muchísimo mayor que la que yo en realidad deseo o voy a utilizar de manera efectiva. Eso genera un escenario complicado sobre un mundo de marcas que están registradas y que existe sobre ellas una presunción de validez, que no se ve obligado de manera sistemática a presentar una prueba de uso el titular marcario en Colombia, como en efecto si lo tiene que hacer en otras jurisdicciones; y por lo tanto esos derechos hasta tanto no sean declarados nulos por parte del Consejo de Estado, procesos que no son por demás muy cortos, entonces va a poder seguir teniendo una cobertura que en realidad no se justifica, no utilizan; y los procesos de cancelación ante la SIC, son procesos engorrosos, son procesos difíciles, y si uno pudiera evitar la necesaria presentación de acción de esa naturaleza por parte de un comerciante, de un empresario que desea utilizar una marca que posiblemente podría no tener ningún problema con una que ya este registrada, si existiera una cobertura limitada, entonces eso sería deseable. Entonces, ¿cómo es compatible eso con un régimen que permite la solicitud multiclase?...esa es exactamente la paradoja, eso es exactamente lo que hay que resolver en un momento dado. Entonces yo soy un convencido de que hay que modernizar el sistema para que la cobertura sea muy puntual. Pensemos además que las marcas se van agotando, pero, en la medida en que hay mas registros dentro de un registro público, en la medida en que hay mas derechos, hay mas posibilidades de confusión, y si las coberturas son demasiado amplias, incluso sobre productos o servicios que no se va a utilizar en términos reales, simplemente se está frenando entonces el ingreso de comerciantes o empresarios que legítimamente podrían hacerlo con marcas iguales o similares, pero, que no estarían entonces cubriendo productos o servicios sobre los cuales pudiera presentarse una confusión.

Me parece razonable si la SIC aplica en este momento un sistema monoclasa, resulta lógico que acoja el mismo sistema si ingresa al Protocolo. El Protocolo digamos en términos muy simplistas, el sistema internacional no es sino un mecanismo que facilita, genera un registro internacional, pero, en Colombia

siguen existiendo registros nacionales, sean que vengan por la vía internacional, o por la vía local, de manera que si se generan unos regímenes asimétricos en cuanto a cobertura por ejemplo, podrían generarse problemas adicionales a los que hoy en día existen. Creo que habría lugar a investigar más en detalle como avanzar en procesos de modernización de cobertura, para efectos de clarificar un registro público como el derecho de propiedad industrial; y solamente en ese momento es que uno podría pensar entonces en sistemas facilitadores como el sistema multiclase; pero yo tengo que estar en posibilidad evidentemente de poder dividir cada clase en una solicitud, en la medida en que van a tener derroteros distintos. Si presento una solicitud multiclase, dentro de una jurisdicción que lo permite puedo, perfectamente en una clase no presentarse ningún inconveniente y en la otra si, y eso tiene que permitir que administrativamente la parte logística, que la parte operativa de las oficinas va a diferenciar una cosa de otra. Ya en el pasado la SIC tuvo registros multiclase, tuvo históricamente bajo la Decisión 85 y a un año que es 1978, existió un régimen que permitía la realización de los trámites administrativos sobre las solicitudes de marcas relacionando varias clases. Y yo creo que no exagerado decir, que aun hoy en día se están padeciendo los efectos de ese régimen, en la medida en que no existe trasabilidad absoluta y claridad completa sobre como se cubría, sobre en que momento llegó una nueva Clasificación Internacional, que modificó las clases y pasó unos productos de una clase a otra, etc.; siempre son traumáticos esos cambios y yo creo que se ven incrementados los efectos traumáticos si tienen un régimen multiclase y no tiene una oficina de primera línea con unos sistemas vanguardistas que le permitan realizar esas labores administrativas. Entonces hay consideraciones de carácter formal, pero, hay consideraciones también sobre la parte administrativa y operativa de una oficina (la SIC; por ejemplo).”

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La principal ventaja: la posibilidad para titulares colombianos de acceder entonces a registros internacionales, con las facilidades que precisamente orientan el Sistema de Madrid y es pago de una sola tasa, cumplimiento de un solo trámite internacional, un solo registro, etc. A la postre no van a existir ahorros, la pasa que se pagará seguramente será la equivalente a la misma que pagaría en cada una de las jurisdicciones, pero digamos que se facilita el trámite administrativo respectivo.

Y en términos desventajas digamos que yo creo que existirían desventajas menores en realidad, estamos hablando de que un país como Colombia se vería avocado a tener varios regimenes; tendría que estar diseñando unas herramientas de manera que puedan funcionar con sistemas distintos. Aunque entre una solicitud en fase nacional, igual tendría que rediseñar la manera de identificarlas, la manera en que se cumplan los plazos respectivos, en que hay unas diferencias como entra entonces al sistema ese nuevo registro o esa nueva solicitud. Colombia deberá hacer esfuerzos importantes para estar al día, porque resulta que hay un silencio administrativo positivo, porque el paso del tiempo hace que se entienda concedido el registro, de tal manera que eso va a ser sumamente importante para el caso colombiano, dado que tenemos una oficina que no tiene la autonomía presupuestal que debería tener, y entonces siempre está en situación de no poder atender con la suficiente solvencia todos los tramites que le son presentados, ni con la celeridad que corresponde.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

“Yo no creería. Yo creería que estamos hablando de un instrumento negociado por presidencia, estamos hablando de que las negociaciones que se dieran directamente para la adhesión, o como consecuencia de la obligación que adquiere Colombia para suscribir el TLC con los Estados Unidos que

efectivamente señala en una de sus cláusulas que estará obligada Colombia a tener vigente el Protocolo de Madrid el primero de enero de 2009.

En ambos escenarios, el gobierno es completamente consciente de que esas obligaciones son asumidas, de tal manera, que si existiera una ley aprobatoria en cumplimiento de todas las disposiciones propias de la adopción de compromisos internacionales, no veo a la presidencia de la Republica solicitando objeciones sobre algo que debe haber tramitado y que conoce perfectamente y que es una obligación que ha asumido con consenso absolutamente claro. Eso en términos estrictamente formales sobre el trámite de inconveniencia.

Si pensamos en términos latos seguramente todavía existen muchas personas que creen que hay una situación de inconveniencia, desde argumentaciones sobre constitucionalidad misma de una posibilidad de adhesión, la compatibilidad con el Régimen Andino, principalmente las normas generales del Acuerdo de Cartagena y especialmente las normas andinas sobre el régimen común de propiedad industrial contenido en la Decisión 486; hasta argumentos de otras personas sobre aspectos que ya tratamos (que no hay presupuesto, que es imposible responder con la oportunidad y celeridad). Hay otra serie de argumentos sobre si es conveniente para el país acoger un instrumento que está mas estructurado para favorecer grandes multinacionales y no compañías como las colombianas. Argumentos de defensa del ejercicio profesional de la abogacía, al defender el hecho de que va a verse menoscabada la procesión en el sentido de que se disminuyen los asuntos que puedan ser tramitados con la participación de un abogado colombiano. Hay muchos argumentos que han sido y seguirán surgiendo como supuestos inconvenientes para la adopción del sistema”.

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“Yo creo que habría dos ópticas. Uno respecto de solicitudes extranjeras y en segundo lugar sobre solicitudes locales de empresas Colombianas.

Respecto de solicitudes extranjeras, creo que es innegable que es un instrumento que van a acoger muchas de ellas, van a incorporar a Colombia dentro de sus objetivos de protección marcaria, muchas de ellas podrían no haberlo tenido en el pasado por dificultades precisamente de esta naturaleza y el Protocolo puede entrar a solucionar esas dificultades y facilitarles el proceso. En otros casos, los elementos que hacen que una determinada compañía realice una inversión extranjera en Colombia, van muchísimo más allá de consideraciones sobre si registrar la marca es fácil o difícil. Proteger la marca, si hay una protección eficaz, si hay un debido enforcing, si hay una garantía jurídica, si hay una seguridad jurídica, si hay un régimen tributario o corporativo que le permita a ese inversionista tener una confiabilidad sobre las medidas que tome para que tengan duración en el tiempo; hay muchos otros elementos que pueden resultar determinantes sobre si hay inversión extranjera o no. Pero en algunos casos con absoluta seguridad, esta facilitación de procesos tiende a lograr que exista una protección de derechos marcarios en Colombia.

Soy un convencido que además, es importante figurar en el mapa de ésta compañías, muchas de las cuales no piensan en Colombia como un país independiente sino como en una pequeña porción de una subregión, entonces dar el primer paso y adherir a un sistema de esta naturaleza, lograr que sea designada Colombia y que sea la puerta de entrada para protecciones adicionales dentro de la Comunidad Andina de Naciones, es todo un sistema que le presenta beneficios a un solicitante internacional.

Desde luego, una marca en Colombia hoy en día aún sin el Protocolo tiene unos efectos en la subregión; si la logro entonces a través del Protocolo también podría tener efectos de manera equivalente.

Y en segundo lugar, para los empresarios colombianos yo diría que en principio beneficiaría compañías no necesariamente pequeñas, medianas o grandes, no por esa visión, sino por la vocación que tengan de presencia en el exterior. Lo fundamental es eso en realidad. Normalmente va a ir unido a que las grandes y medianas empresas que tienen vocación exportadora, son las que van a beneficiarse de un sistema de ésta naturaleza. Pero claro que podrán existir también pequeñas empresas cuyo único mercado es el mercado de exportación y para las cuales también podría resultar relevante una herramienta de esta naturaleza.

Es decir, por ponerlo en términos muy prácticos, este es un sistema en el que si yo tengo la idea de registrar una marca en uno, dos o tres mercados destinatarios de los productos, no es mayor cosa lo que me va a facilitar. Pero si en cambio yo tengo pensado como la Federación Nacional de Cafeteros proteger mis marcas en ochenta, cien o ciento diez países, definitivamente esto se me vuelve en una herramienta importante. ¿Cuántas Compañías en Colombia están en escenarios de esta naturaleza?. Digamos que tantos países como objetivos de exportación puede que pocas, pero algunas si piensan definitivamente en numerosos territorios que justifican la utilización de una herramienta de esta naturaleza.”

7. ¿Qué opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Yo soy sumamente crítico sobre los abogados especializados en propiedad industrial, simplemente realizan tramites administrativos propios de lo que en otras legislaciones se llaman los agentes de propiedad industrial. Pienso que en Colombia no tenemos esa subdivisión legal entre agentes, abogados y litigantes. Con un valor agregado, la propiedad industrial hoy en día llegó a un punto de privilegio en relación con el éxito económico de las naciones y las empresas pueden resultar ser exitosas o fracasar, dependiendo de la gestión de

sus bienes intangibles; entonces la labor que debería hacer parte de los abogados es ir más allá que revisar los tramites administrativos ante las dependencias oficiales, y estar mucho mas dirigida a realizar labores de asesoramiento, mucho mas profundas.

Ahora, soy un convencido de que debería generarse en escenarios mucho más propicios para una actividad jurídica importante en materia de gestión de estos bienes de propiedad industrial. Hoy en día los derechos de propiedad industrial en algunas oficinas se conceden sin que exista un real escenario de discusión sobre el alcance de ese derecho; en Colombia incluso, aun cuando tendemos a un régimen que permite la presentación de oposiciones, tiene deficiencias que hace que en muchos casos la SIC se vea avocada a fallar y a determinar la titularidad de una marca sin que hubiesen sido confrontados todos los elementos que hubiese valido la pena confrontar para garantizar que surjan derechos robustos y sólidos, por ejemplo, para que después puedan ser defendidos con éxito y eso forma parte también del éxito del modelo económico. En la economía de mercado uno de sus aspectos fundamentales es la propiedad, y la propiedad intelectual, la propiedad intangible es la más importante de manera mas reciente, de manera que sobre ella deben también aterrizar todos estos análisis y estas mejoras.

Yo creo que va a surgir necesariamente un proceso de reacomodación en el ejercicio de la profesión, creo que es una coyuntura para aprovechar y modernizar ciertos elementos relativos a los tramites de propiedad industrial, a la participación de los abogados especialistas, a que haya una mayor discusión, que haya un escenario mas amplio de litios en su mas amplia acepción, que pueda haber confrontación probatoria; inclusive, que después en la rama jurisdiccional estos asuntos se vean tramitados o desarrollados ante autoridades altamente especializadas y no ante jueces que tiene entre estos asuntos mil más.

Hay unos grandes ajustes que se pueden hacer, y dentro de ellos unos que van a tener que padecerlos eran los abogados que ejercen en esta disciplina. Pero me parece que es muy simplista pensar que los abogados que se oponen es porque van a ver menoscabados sus ingresos, y que los abogados que lo defendemos es porque no nos importa lo de los ingresos.

Creo que es perfectamente legítimo pensar que en el momento va a haber un impacto importante para el ejercicio de una profesión perfectamente legítima, y es perfectamente legítimo señalar que esto va a poder verse afectado, pero creo que esto tiene muchísimas más aristas, creo que tenemos que ser más ambiciosos en el mejoramiento de nuestro ejercicio profesional. Estamos hablando que en los países civilizados, incluso los agentes de propiedad industrial no son los litigantes y quienes pueden representar los intereses de un cliente en asuntos de propiedad industrial han tenido que pasar unos exámenes y tener una autorización o un título directamente expedido por el Gobierno. En cambio, en Colombia cualquier abogado sale de la facultad, saca su tarjeta profesional y sin que medien conocimientos reales en una determinada materia, hoy tramita una marca, defiende un litigio, realiza un divorcio y además defiende los intereses de la Nación en materia laboral. Es decir, estamos hablando que tenemos una disciplina jurídica que no exige aptitudes específicas para su ejercicio sino solamente la tarjeta Profesional, y eso tiene este tipo de repercusiones.”

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuáles cree deberían ser los pasos para lograrlo?

“Yo soy un defensor de la calidad técnica de la SIC; creo que esa entidad en materia de administración del sistema de propiedad industrial con ocasión de su proceso de modernización que se desarrolló desde el año 1992, con la reestructuración que fue realizada por uno de los denominados decretos

constitucionales expedidos por la nueva Constitución de 1991, el Decreto 2153 de 1992; ha sufrido un proceso de transformación muy importante, se realizaron esfuerzos grandes, se aplicaron partidas presupuestarias robustas en su momento y se realizaron unos procesos de modernización, de sistematización, que han sido ejemplo inclusive, dentro de la rama administrativa colombiana; otras entidades estatales han tratado de revisar y replicar inclusive los procesos que se han desarrollado en la SIC; ha habido una sucesión de superintendentes que han procurado resolver de manera muy rigurosa, algunos con mayor o menor éxito que otros. De tal manera que no sería razonable concluir que definitivamente no está preparada o que definitivamente no podría asumir los retos de esa naturaleza. La SIC definitivamente ha sido una entidad que ha respondido al reto de tratar de actualizarse, de tener sistemas que le permitan trabajar, etc.; y podemos hablar de una superintendencia que es una entidad estatal que cumple unos parámetros de eficiencia sobresalientes. Ahora, las deficiencias que tiene son innegables también, no tiene el presupuesto correspondiente y yo soy partidario absoluto de la autonomía presupuestal de la SIC en lo que respecta la administración del sistema de propiedad industrial, yo soy partidario absoluto de la creación del instituto para la propiedad industrial (conste que no dije de propiedad intelectual); creo que la creación del instituto siempre se ha visto afectada por elementos completamente accesorios y desviaciones que no son fundamentales, como el hecho de incluir o no la Dirección Nacional de Derechos de Autor y manejar o no el tema de derechos de autor dentro de SIC y que eso sea el confort del instituto que se creará para el efecto. Soy partidario de la creación de un instituto de propiedad industrial exclusivamente que pueda cumplir con funciones de administración del sistema y llevar un registro público absolutamente perfecto, actualizado, que pueda decidir en asuntos de propiedad industrial; que pueda decidir sobre todos los asuntos que de alguna manera son litigiosos; eventos en que participan opositores, participan solicitantes que quieren cancelar marcas, procesos en los que se requieren declaratoria de notoriedad, para otorgar beneficios extraordinarios a algunas marcas; procedimientos en los que en términos de patentes también tiene

efectos absolutamente neurálgicos; la manera como esa dependencia estatal debe entonces interactuar con otras superintendencias estatales y que lo podrá hacer solamente en la medida en que este absolutamente sistematizado, al día, que sus registros puedan ser consultables en línea a través de internet, rápida y eficientemente; y lo mismo, por ultimo pero no menos importante, toda la labor de difusión de información tecnológica. La SIC debe difundir la manera como se accede a la información tecnológica, debe cambiar la estructura educativa del país en ese sentido; entonces todo eso, definitivamente se ve menoscabado por el hecho de no tener el presupuesto, por el hecho de no poder administrar sus propios recursos. El área de propiedad industrial, yo creo que hoy en día produce sin exagerar produce cinco veces los dineros que le son invertidos, de manera que se contradice el mismo concepto de tasa, que por definición corresponden a recursos o cifras o costos que se pagan por parte de particulares para la obtención de servicios del Estado que deben cubrir los costos de la prestación del mismo, luego, si yo estoy pagando “x” y me están prestando un servicio que tiene una valor de la quinta parte de ese “x”, hay una problema en algún lugar.

No llegaría a la conclusión para implementar algo para el protocolo, yo creo que si, porque la SIC tiene recursos humanos y creatividad etc.; no debería ser muy distinto llevar al llevar a cabo todo el proceso de reglamentación y sistematización que se ha llevado en los últimos años. Pero, lo que si creo, es que para que funcione perfecto, para que funcione a la perfección, para que nunca se nos pase en Colombia un término, sin haber decidido o comunicado alguna decisión sobre la registrabilidad de una marca, sin que opere ese denominado silencio administrativo positivo, ahí si necesitaríamos entonces tener un presupuesto mayor.”

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Si. Ha sufrido una evolución con el Protocolo en la medida en que ahora con el paso del tiempo se consolida el derecho, y ya no es posible entonces, por

decirlo de una manera muy coloquial, tumbar el registro internacional porque se afecte la solicitud originaria (en muchos casos uno tiene que ser consciente que estos son instrumentos complejos: tratados que tienen una estructura, uno es el Tratado, otro es el Reglamento, después vienen las guías, como tiene que suceder en los temas de propiedad industrial, y pues nosotros apenas estamos en el ABC de revisar ventajas y desventajas). Yo particularmente por ejemplo ví como fue el proceso de adhesión de Colombia al PCT en materia de patentes, y ese es un proceso detallado, que requiere una capacitación enorme; esto es el comienzo apenas, tomar la decisión de adherir es el comienzo, pero después hay que empezar a ver los detalles, qué es lo que tenemos que reglamentar, si hay necesidad de hacer varias publicaciones o una, si los requisitos formales fueron revisados en la fase internacional o si hay algo que podamos revisar aquí; hay muchas cosas que van surgiendo después con el tiempo y Colombia definitivamente será un país que tendrá unas condiciones bastante particulares para dar aplicación a este sistema, puesto que va a ser el único país de este lado del hemisferio salvo Canadá, Estados Unidos, México y Cuba; Chile asumió el compromiso de adherir pero no ha adherido y Perú queda en las mismas condiciones, tiene el compromiso de adherir pero no la obligación, de manera que se comprometió a hacer sus mejores esfuerzos.

Dependerá entonces de cómo se viene sucediendo ese tipo de regulaciones y reglamentaciones; definir desde ya que me parece negativo o positivo que pueda atacarse el registro originario y que eso afecta el registro internacional, es prematuro. Me parece razonable que con el paso del tiempo se consoliden los derechos y ya no puedan ser susceptibles de atacar porque se cayó el registro original, me parece razonable también el hecho de que se puedan modificar y volver las solicitudes nacionales si se cayó el registro original; me parece que son soluciones que parten del sentido común. No sé si el término de cinco años es mucho o si es poquito, si uno maneja los tiempos como los que tenemos hoy en día definitivamente creo que es corto porque pensemos en un caso como el colombiano donde yo tramito una marca y si a la marca se le presentó oposición o si las partes con aplicación de la Decisión 486 se

acogieron a las prórrogas que la ley les permite para presentar pruebas, y así lo hicieron y teniendo en cuenta el atraso de la Superintendencia estamos hablando de que un asunto con oposición puede tener una decisión final dos años y medio o tres años después, si eso es así y alguien presenta una acción ante el Consejo de Estado para que sea decretada la nulidad de ese acto administrativo, el Consejo de Estado también a su vez, está tomándose unos dos, tres o cuatro años; es decir, que nosotros tendríamos certeza sobre que se cayó una marca en Colombia a los ocho o nueve años, si eso es así, el término de cinco años que nos establece este sistema, definitivamente es muy corto. Hay posibilidades teóricas de que muchísimos derechos en Colombia que pueden resultar ser solicitudes de las s originarias se caigan en un momento dado, excedido el término que el sistema permite para que se afecte la marca internacional; eso puede generar escenarios bien complicados porque no fue por culpa del solicitante, no fue por culpa, pero igual la marca ya no existe, debería tener el efecto de haber entonces afectado la totalidad de los registros que se presentaron en el exterior, pero ya no tiene esa vocación; y el que pretendió defender su derecho, presentó una oposición y planteó que la otra persona está realizando una estrategia y se apoderó de una marca que era mía, la atacó con todos los mecanismos que la ley colombiana, incluidos los tratados internacionales le dieron y solo pudo tumbarla siete u ocho años después, pero este personaje en el mercado internacional ya logró presentar otras solicitudes.

Eventualmente puede haber unos costos de transacción sumamente altos por las diferencias de sistemas jurídicos. Nosotros tenemos un sistema jurídico en el cual las acciones de nulidad las conoce el Consejo de Estado, es la más alta autoridad de los jueces contencioso administrativos; en cambio en otras legislaciones hay además una instancia de entidad también administrativa, un tribunal y nuestros vecinos tienen eso al amparo de la misma Decisión Andina que nosotros tenemos, como la declaratoria de nulidad en sede administrativa que hace el INDECOPI etc. Entonces, ellos pueden ir a la sala correspondiente y solicitar la nulidad y solamente después se va a una nulidad ante el

equivalente con nuestro Consejo de Estado. Esas diferencias pueden llegar a ser fundamentales por cuestiones de tiempo”.

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“Hay una serie de aspectos, por ejemplo cosas que ya están relacionadas en preguntas anteriores, como el Central Attack que no afecta para nada una solicitud local realizada en Colombia, no depende en absoluto ni siquiera de la solicitud de la cual se está reivindicando prioridad, sea que se utilice la reivindicación de prioridad denominada convencional para utilizar la Convención de Paris, o sea que se utilice la reivindicación de prioridad reconocida en la Decisión 486. Poco importa la solicitud prioritaria que le otorga un derecho, de que una solicitud nueva presentada en Colombia se analice de determinada manera, pero igual si la solicitud prioritaria tiene un desenlace determinado, no va a afectar para nada la solicitud local. En tanto, que sí existe es un régimen que temporalmente puede llegar a afectar la solicitud internacional, si llegara a suceder algo con la solicitud del país de origen.

Ahí si vamos a tener una contingencia sobre solicitudes que están en la fase nacional, que pueden llegarse a ver afectadas si se afecta ese registro internacional, si eso es así, hay una contingencia que no pesa sobre las otras, hay que estar pendiente de eso, hay que saber como corren los términos.

También hay que revisar el tema de la publicación, porque la publicación en Colombia de una marca tiene el efecto de empezar a correr un término para que terceros presenten oposiciones debidamente fundamentadas, entonces es difícil decidir que una publicación realizada en Ginebra, en la Gaceta del Sistema de Madrid cumple con esos propósitos.

Aunque en Colombia se debe reglamentar el tema de la publicación, estoy de acuerdo y resulta razonable pensar que se republique, sobre todo porque hay

varios idiomas en los que se puede dar el trámite internacional, y si no es en español sino en inglés o francés pues vamos a tener problemas para que la publicación pueda tener tal efecto; y aún si fuera en español también lo ideal es que se realizará la publicación local o una republicación local de todas maneras.

Podrían presentarse problemas en materia de cobertura, ¿Qué pasa si una clasificación realizada por la Oficina Internacional sobre los productos y servicios no es compartida por la oficina local y qué eso que allá quedó como una sola solicitud, aquí en realidad esta cubriendo dos clases distintas? Puede haber un problema en ese sentido; en cambio, en la Decisión 486 no porque la clasificación se realiza legalmente.

Son pocos los casos. Ahora si hay problemas en materia de apoderamiento esos ya son problemas menores en realidad, porque son mínimos. Si alguien ha obrado o señalado para una oficina internacional como presunto apoderado de una compañía o del solicitante, no vamos a tener aquí mayores argumentos para decir que no puede ser el apoderado de esa persona en Colombia, y es mas, ahí es otro punto donde yo estoy en desacuerdo con el sistema nuestro local, sobre aplicar el régimen del Código de Procedimiento Civil en materia de poderes, para una cosa que debería ser una autorización, debería ser otro el esquema, debería ser más propio de un registro público...salvo los casos que sean dispendiosos, que ameriten un movimiento de esta naturaleza.

Diferencias adicionales, yo creo que pueden surgir muchísimas en términos de procedimiento, pero pueden ser objeto de ajuste. No creo que haya nada fundamental, si hubiese pociões que menoscaben el margen maniobrabilidad de la oficina colombiana si hay que revisar eso, pues como país debe tener la facultad de decidir si concede o no una marca determinada y eso no puede ser un puesto dentro de una oficina internacional para un escenario de esa naturaleza. Pero no veo como vaya uno a llegar a escenarios en ese sentido; por el contrario estamos hablando de un régimen sumamente Standard y nada

obsta para que por ejemplo Colombia siguiera decidiendo que una causal de irregistrabilidad se debe aplicar o interpretar de determinada manera y siga tomando decisiones en este sentido. Pero si llegara a presentarse una diferencia, no tendría porque necesariamente acogerse a esa posición internacional.”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“Yo no soy constitucionalista. No obstante lo que si puedo afirmar es que fui superintendente delegado para la propiedad industrial al momento en que Colombia adhirió al PCT y muchos argumentos de carácter constitucional fueron señalados en ese momento, porque se generaba un régimen paralelo que iba en contra del objetivo mismo de la Decisión Andina sobre corresponder a un régimen único para la subregión. Lo mismo, el hecho de que se estaba cediendo la soberanía colombiana porque era una oficina internacional la que entraba a decidir sobre ciertos aspectos que correspondían sola y exclusivamente al Gobierno Colombiano, particularmente porque la Constitución Nacional facultó al mismo Presidente de la República, que de manera legal ha hecho una delegación histórica a la Superintendencia de Industria y Comercio actualmente. Pero todos esos argumentos fueron desestimados en la demanda de constitucionalidad que fue presentada contra la ley aprobatoria del PCT. En su momento fue señalado que no existía inconstitucionalidad y de la misma manera, el Tribunal Andino de Justicia también revisó, ya no la constitucionalidad respecto de la Constitución Colombiana porque eso no le compete, pero si la correspondencia de la adhesión de Colombia al PCT, y régimen comunitario en general y concluyó también que era perfectamente posible, y no obstaba para que los países pudieran adherir a sistemas de cooperación de esa naturaleza. Si fue declarada la irregularidad de una mención concreta de la Decisión 486 que señalaba dentro de algunos articulo sobre que “los países podrán adherir a sistemas de cooperación o suscribir tratados de cooperación o por el estilo, por

ejemplo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT”. Desde la coma en adelante fue declarado nulo por el Tribunal Andino de Justicia, en la medida en que no podía señalarse un instrumento en concreto sino que podía darse esta facultad pero de manera genera.

Eso lejos de lo que algunos piensan sobre que el PCT sería menoscabado por ese pronunciamiento, lo que ha hecho es beneficiar el hecho de que quedó completamente respaldada la idea de que la adhesión a otros instrumentos de otras características no debería tener ningún inconveniente; y este sistema del Protocolo de Madrid en particular, goza de características absolutamente equivalentes, las oficinas nacionales competentes para hablar en los términos de la Decisión 486, van a poder mirar si definitivamente la marca que llega a cumplir su proceso, no cumple con los requisitos correspondientes o es irregistrable dentro de las denominadas causales absolutas, o entra en conflicto con derechos de terceros o se encuentra dentro de las denominadas causales relativas de irregistrabilidad; habrá la posibilidad de todas maneras de que se pronuncie esa soberanía y siga generando el trámite igual así como viene haciendo con la Decisión 486 y demás; simplemente esa parte formal de la misma manera que lo hace el PCT, que se realiza ante la oficina internacional, será unificada, será única, pero allá también deberán acreditarse las condiciones respectivas, cuales son el ABC de los requisitos formales de una solicitud y que son cosas que se han ido estado organizando enormemente en el mundo (que haya un signo, que se diga cual es la clase de productos o servicios que va pretender amparar, que haya un solicitante, si opera a través de apoderado haya un poder, se llene un formulario y se pague una tasa). Requisitos elementales que no veo como pueden menoscabar la constitucionalidad colombiana porque se cumplan en el marco de una oficina internacional y no dentro de un trámite local ante la Superintendencia de Industria y Comercio por ejemplo.”

Juan Pablo Concha
Baker & McKenzie

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si. Te cuento mas o menos, en la oficina hemos hecho seminarios de actualización, y dentro de estos seminarios de actualización está un análisis detallado del Protocolo de Madrid “

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Favorable”.

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“Creo que es muy positivo en términos de actualización de la práctica; en términos de disminución de honorarios para los abogados es tremendamente negativo, pero pues, la idea es que la practica tienda a ser mas efectiva y no tanto a que sea mas rentable”.

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La principal ventaja es que la Superintendencia se tiene que actualizar en los procedimientos, y para los abogados yo pienso que la principal ventaja es que tenemos las firmas de abogados que buscar alternativas de la práctica, entre ellas podría estar ser mucho mas creativos en nuestro trabajo, no solamente

dedicarnos a ser simples agentes de propiedad industrial, sino que hay que ser mucho mas creativos y buscar formas alternativas de ejercer la profesión.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

“No. No puede haber ninguna objeción de inconveniencia. La única inconveniencia es tal vez el tema que se van a percibir menos honorarios por la presentación de algunas solicitudes de registro, pero no creo que exista ninguna inconveniencia sobre eso, todo lo contrario, son actividades que de alguna forma nos permitirían a nosotros oficinas de abogados ser muchos mas competitivos y buscar como les digo, creatividad, ser mucho mas creativos en nuestra forma de hacer los negocios.”

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid? ¿A quién conviene y por qué?

“Para las compañías colombianas va a ser tremendamente favorable en la medida en que va a poder presentaren una misma solicitud, peticiones para protección en diversos países, en una misma lengua, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio que es la oficina de marcas designada aquí en Colombia. Creo que es una implicación muy favorable para las pequeñas, las grandes y medianas empresas. No creo que haya nada desfavorable para ninguna de ellas; todo lo contrario, todas se van a ver beneficiadas con la adopción del protocolo.”

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Es innegable que las oficinas de abogadas dedicadas solamente a la presentación de marcas van a ver disminuidos sus ingresos, pero, como les cuento, aquellas oficinas que no se dedican únicamente a la presentación de marcas, sino a desarrollar muchas otras actividades en torno a la propiedad industrial, se van a ver beneficiadas porque de alguna forma lo que vamos a tender las oficinas de abogados es a desarrollar muchas más actividades, ser mucho más creativos en la forma de cómo ejercemos la profesión y eso es fundamental creería yo, para el desarrollo de la práctica contemporánea de la propiedad intelectual, pues es un área muy extensa que da para mucho, y es sin duda muchísimo más extensa que la sola presentación de marcas ante cualquier autoridad, yo creo que es simplemente ser creativos en la forma en como se hacen esas actividades...”

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuáles cree deberían ser los pasos para lograrlo?

“No. No creo que estén preparados, creo que hay muchas deficiencias actualmente con la aplicación únicamente de la Ley Andina, Lugo yo creería que están muy lejos de estar a tono con los requerimientos del >Protocolo de Madrid. Habría que buscar más examinadores, habría que buscar plataformas tecnológicas que la SIC entiendo que no las tiene para aplicar todos esos requerimientos del TLC. Yo creo que estamos muy atrás en esos desarrollos para que se aplique el Protocolo de Madrid”

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Si. No tengo ningún comentario.”

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“Son muchos, pero no los tengo muy presentes. Por ejemplo, sigue siendo el mismo sistema atributivo, donde es la misma autoridad la que concede el registro, algunas personas entienden que puede ser un registro internacional, que es una autoridad internacional la que concede el registro, lo cual no es cierto, sigue siendo la misma autoridad nacional la que concede, esa es como una de las estructuras básicas de la propiedad industrial aquí en Colombia, es el sistema atributivo donde es la autoridad nacional local la que concede el registro; sigue siendo lo mismo en el Protocolo de Madrid.

Se siguen aplicando plenamente las prohibiciones referidas a los registros de marcas. Yo no creo que sean muchos los cambios de tipo jurídico que afecten la aplicación del Protocolo de Madrid.

Las transferencias hoy en día tampoco es obligatorio que se hagan las inscripciones vez lo único es que todos esos pasos que se dan, cambios de nombre, de domicilio, las licencias tienen que hacerse una autorización única ante la autoridad internacional, no ante la autoridad local, lo cual me parece a mi que para los titulares de marcas es un éxito porque se vana a ahorrar los costos que implican todas esas anotaciones en cuanto a los registros en cada uno de los países, pero yo creería que es benéfico para los titulares de las marcas y no para las oficinas de abogados, pero hoy en día si la norma establece que se tiene que dar esas transferencias y licencias para que se tengan como usadas las marcas, en la práctica lo que ha dicho la SIC y el Tribunal Andino de Justicia, es que no hay obligación de hacer esas inscripciones ni de transferencias, ni de licencias; entonces, estaríamos exactamente en la misma situación.

Yo creo que la invalidación consagrada en el Protocolo sería mas como una nulidad del registro, mas que una cancelación, porque las cancelaciones se mantienen en los tres tipos diferentes de cancelación: por no uso, por notoriedad y por vulgarización; cuando se habla en el protocolo de invalidación yo creo que es mas como una asimilación que se hace a la nulidad del registro, o sea, la discusión sobre la legalidad del acto administrativo que lo promovió.”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“No. Aunque se que hay personas que establecen que si debe haber objeciones como las de nulidades”

Comentario adicional:

“Yo soy muy optimista con el tema del Protocolo porque entiendo que va a ser un cambio fundamental en la cultura, en la forma como las oficinas de abogados abordan la propiedad industrial al ejercer su actividad, luego yo creo que es algo positivo, además porque nosotros no somos una oficina que seamos agentes de propiedad industrial, o sea, nosotros no estamos netamente en función de la presentación de marcas, eso será un 20% o 25% de nuestra actividad, de resto es tema de oficios, de observancia, de cancelación, nosotros como que no solamente nos dedicamos a la presentación, sino a prestar un servicio mucho más global que tiene que ver con la propiedad industrial, entonces, a nosotros no nos afecta mucho, pero, si les afectaría a muchos otros abogados y firmas únicamente dedicadas a la presentación de marcas.”

Ana Maria Arbeláez

Baker & McKenzie

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si.”.

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Yo creo que siempre cuando se hace un análisis del Protocolo hay que ver las diferentes caras y los diferentes implicados en toda esta gestión, entonces, una cosa son las oficinas de marcas, otra cosa son las oficinas de abogados, otra cosa son los empresarios; y en nuestro país yo creo que hay que discriminar entre grandes empresarios y pequeños y medianos empresarios; entonces yo creo que es bien conveniente para nuestra mayoría de clientes que son internacionales y por esa misma razón es conveniente para nosotros. Si bien es posible que en un principio el trabajo disminuya yo creo que nuestra práctica tendrá que cambiar, entonces, si nosotros nos sabemos adaptar a ese cambio de nuestra práctica, yo creo que también es conveniente para nosotros en ese aspecto. Para la oficina de marcas yo pienso que es bastante conveniente si toma las medidas necesarias para adaptarse al Protocolo, como saber cumplir los términos que trae el Protocolo, actuar con eficiencia y estar abiertos a recibir los productos en otros idiomas y demás.

Como ya dije yo pienso que uno de los beneficios es para las compañías grandes colombianas que puedan estar interesadas en que ya estén desarrollando negocios en el extranjero, en varios países de la Región Andina, en Estados Unidos y obviamente en países miembros del Protocolo; pero, pienso que en cierta forma ponen un poco en desventaja a las pequeñas y

medianas compañías porque abre un poco el mercado a las multinacionales, es decir, a las multinacionales les va a quedar mas fácil obtener sus marcas; pero, para esas compañías pequeñas y medianas que en realidad no van al exterior sino que su mercado es local, estarían un poco en desventaja.”

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“Yo creo que es positivo para las compañías que tengan cierta cantidad de negocios en Colombia, pero no tan positivo para el resto de la industria colombiana, ni con las PYMES ni otras compañías pequeñas. Para la oficina de marcas (SIC) yo creo que es bastante conveniente; y para los abogados yo creo que no afecta en nada.”

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La principal ventaja, yo creo que es que nos pone mas en un plano internacional en el sistema de marcas, entonces entramos en esa gran comunidad, y es posible que las compañías al pensar en que países registrar, les queda más fácil simplemente hacer un chulito en la lista de los países y señalar Colombia como uno de los países donde quiere registrar su marca que hacer todo el procedimiento; entonces, es posible que llegue mas trabajo, más negocios con ocasión de eso, entonces me parece que eso puede ser una ventaja...y desventaja, como ya dije, pienso que es posible que se le de una ventaja mayor a las compañías multinacionales, respecto de las compañías nacionales.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

Yo pienso que para todos los tratados internacionales, si de todas formas el mercado local se logra adaptar, si logra tomar las medidas necesarias para dar el apoyo necesario a las compañías pequeñas y medianas colombianas, yo pienso que el beneficio que eso puede reportar es muchísimo, y de todas formas la competencia siempre va a beneficiar al consumidor. Igualmente entonces yo no pienso que se deberían presentar objeciones por inconveniencia.”

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Yo pienso que en realidad el Protocolo no representa ninguna desventaja como abogado; ya en términos legales y en el ejercicio del derecho no está variando, porque simplemente representa un reto diferente, adaptar la práctica, darle otros enfoques a la práctica, entonces, ya de pronto el negocio no va a ser presentar solicitudes, hacer modificaciones a los registros, cuando haya traspasos, cambios de direcciones; o en las renovaciones, sino que el negocio va a hacer eventualmente las oposiciones, una vigilancia mas estricta, las infracciones. Es simplemente adaptar la práctica; yo pienso que es ese cambio que tenemos que hacer en nuestra práctica va a ser muy interesante, porque de hecho, no somos los abogados quienes hacemos las solicitudes, no somos los abogados los que hacemos, ese tipo de cuestiones que son de mero trámite. Entonces yo pienso que es bueno porque nos va a quitar esa carga de trámites que si bien no la teníamos va a quedar absolutamente eliminada en nuestra práctica; entonces simplemente la práctica se va a volver mas interesante y es un nuevo reto y va a haber en los abogados competencia en quien se sabe adaptar o no a ese cambio.”

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales cree deberían ser los pasos para lograrlo?

“No está preparada. La SIC ahorita se ha enfocado mas en prepararse para el TLC respecto de patentes, entonces el presupuesto de este año se ha enfocado únicamente en fortalecer el grupo de patentes de examinadores y demás expertos; pero, no se ha preocupado para nada en fortalecer el área de signos distintivos. Y el Protocolo es muy claro en cuanto a los términos en los cuales la oficina nacional debe o no reportar si hay alguna oposición, o si hay alguna objeción al registro de una marca; si bien ese plazo se puede extender, la SIC no está preparada para dar respuesta en el plazo que le exige el Protocolo, porque no tiene la cantidad de personas que se necesitan; simplemente tiene una carga de trabajo impresionante, que un trámite de marca se puede estar demorando, uno puede encontrar casos exagerados que se demoran ocho años, otros casos que se demoran tres y por bien que a uno le vaya en un caso que no presente obstáculos ni nada, ocho meses.”

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Si. Me parece muy buena y pienso que es necesaria y esencial. Si de la naturaleza del registro internacional es que sea un registro internacional que sea un conjunto de registros nacionales, si el registro original pierde su vigencia o es cancelado o anulado o lo que sea, el registro internacional pierde su sustento, porque el registro internacional se basa en ese registro o en esa solicitud inicial; entonces si el registro internacional se basa en eso, pues su existencia pierde su sustento.”

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“Obviamente se facilita mucho el trámite del registro de marcas para las compañías que estén interesados en el registro de su marca en varios países, porque implica una sola solicitud pagando una tasas en una sola moneda, cumpliendo solo con unos requisitos de forma y eso implica un registro internacional que en últimas se convierte en un conjunto de registros nacionales; entonces, eso ahorra tiempo y costos para las compañías.

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“Es una pregunta bastante compleja....pero, hay gente que dice que el Protocolo es una delegación de la soberanía de Colombia, que es inconstitucional porque el gobierno debe tener la facultad de determinar sus leyes y determinar sus políticas de concesión o no marcas de acuerdo con sus políticas internas de mercados, si es un mercado abierto o cerrado. Se presentan otras objeciones que a mi me parecen absurdas. Todo tratado es una pequeña renuncia de la soberanía de los países y pues que más muestra que la Decisión 486, por ejemplo, si eso se hizo con la 486, ¿por qué no se puede hacer con el Protocolo de Madrid? Y las demás objeciones que hacen a mi me parecen que se caen de su peso; la única que eventualmente puede generar discusión es si Colombia siendo miembro de la CAN puede suscribir tratados que eventualmente puedan ir en contravía con la Decisión 486, pero respecto de eso se puede seguir el mismo lineamiento y se puede uno guiar con la decisión que se rindió respecto de PCT. Entonces ya la CAN se pronunció sobre eso cuando Colombia se adhirió al PCT, entonces yo creo que es una discusión superada.”

Silvia Abello Restrepo

Investigadora

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si.”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“... Claro que si estoy de acuerdo, porque es un tema que le facilita la vida a los usuarios del sistema de marcas, o sea, para un empresario que con la globalización todavía mas tiene la necesidad de llegar a otros mercados y de proteger sus marcas en otros mercados, pues le queda mucho mas fácil presentando una sola solicitud, pagando una sola tasa y en un solo idioma, acceder a muchos países. Fundamentalmente, facilita la vida al usuario del sistema de marcas.”

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“El Protocolo de Madrid no excluye la posibilidad de adoptar un registro de marca multiclase. TLT y Protocolo de Madrid son tratados con objetivos diferentes. Mal podría pensarse que se excluyen cuando han sido creados por un mismo organismo internacional (OMPI).

Mientras TLT tiene por finalidad unificar normas de procedimiento, el Protocolo de Madrid específicamente pretende facilitar el procedimiento para realizar una solicitud internacional de una marca.

Personalmente opto por un registro multiclase porque favorece el interés general, facilita al usuario del sistema, (porque seguramente pagará menos, o no tanto esto, es decir, con esto no se perjudicara a la SIC), en la medida en que le facilita los registros, de manera que con una sola solicitud, tendrá varios registros, pudiendo por ejemplo ahorrar en el pago de honorarios, pues no requiere intermediarios en otros países para la solicitud del registro.”

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La ventaja principal de la adopción del Protocolo de Madrid es que el usuario presenta una sola solicitud, en un mismo idioma; y pagando una tasa para tantas solicitudes como quiera el usuario, (cuando actualmente, el usuario debe preocuparse por conocer las diferentes legislaciones de los países donde quiera registrar sus marcas, y buscar abogados en diferentes lugares para lograrlo; así como pagar tasas diferentes por el concepto de los registros en los diferentes países.

La principal desventaja, la veo para la oficina de marcas, quien tiene que estar al día con el trámite de las solicitudes; de manera que si no logra estar al día, hay desventaja en la medida en que se le da operancia a la figura del silencio administrativo positivo; de manera que no puede justificarse el atraso de una oficina, lo que en ultimas se traduce en una ventaja, debido a la exigencia para la oficina de marcas.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

“De las discusiones que se tuvieron en el período en el que yo trabajé en la SIC, cuando se hablaba con el sector privado y algunas oficinas de abogados que estaban en desacuerdo con el Protocolo de Madrid, el argumento de ellas

como yo lo veo es simplemente un temor a perder clientes, porque consideran que al suscribir el Protocolo, los usuarios del sistema internacional, digamos en el caso de Colombia, van a prescindir de sus servicios aquí. Pero eso no es cierto, porque lo que realmente sucede es que el Protocolo es un sistema que les ayuda, pues la solicitud va a llegar directamente a la SIC pero, es la mera solicitud; y cuando haya necesidad de un requerimiento de parte de la oficina, o exista la necesidad de interponer algún recurso, o lo que sea, igualmente el cliente internacional tendrá que buscar un abogado aquí en Colombia para manejar el tema. Entonces desde el punto de vista de las oficinas, pues no es que vayan a dejar de percibir honorarios por cuenta de esto, sino que simplemente tendrá que prestar un servicio un poco mas especializado y con un mayor valor agregado.”

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“Bueno, en primer lugar favorece obviamente a las grandes empresas. Yo pienso que son las grandes empresas las que en primer lugar exportan sus productos y tiene interés en tener presencia en varios mercados; pero no se puede descartar que una pequeña o mediana empresa que trabaje por ejemplo en la Comunidad Andina, tenga la necesidad de proteger sus marcas en esos países, porque ustedes saben, la Comunidad Andina no establece un registro andino de marcas, en tal caso hay que acceder a cada oficina independientemente, entonces el Protocolo ayudaría también en este caso a las pequeñas y medianas empresas.”

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Es fundamentalmente eso que hablábamos antes. La verdad es que yo como lo veo, pienso que el temor de las oficinas de abogados, y cabe hacer la salvedad, ni siquiera son todas las oficinas de abogados, sino en mi experiencia solo algunas han estado en contra de la suscripción de este Tratado; como yo lo veo simplemente por el temor a perder sus clientes internacionales. El cliente internacional va a acudir a su abogado de su país respectivo y a través de ese abogado va a llegar la solicitud aquí a Colombia, entonces se saltarían en esa primera etapa de solicitud a los abogados nacionales; pero como estábamos hablando, no es un hecho que vayan a perder dinero por las solicitudes, igualmente se va a necesitar del abogado colombiano para la continuación en el trámite de la solicitud.

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales cree deberían ser los pasos para lograrlo?

“La verdad que no se si esté preparada porque conocí la situación de la SIC hasta hace un año, es decir, no puedo hablar por la SIC. Lo que si se, es que si no lo está, existen mecanismos para prepararse; igual está pasando en el tema de patentes, donde no se si ustedes saben, pero se adquirieron compromisos en materia de patentes que han implicado que la SIC salga del atraso en el tramite de las solicitudes, y esos e está llevando a cabo, entonces no veo porqué en el caso de que no estuviera preparada económicamente o lo que fuera, se obtuvieran los recursos que se requieran para poder asumir los compromisos. Pero, repito, hace un año no trabajo allí, entonces no puedo hablar por la SIC.”

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Es que hace mas de un año no me leo las normas correspondientes al sistema del central attack. Yo se que es un mecanismo por el cual, cuando existen

varias solicitudes, si por alguna razón legal, se ataca la solicitud central, se caen todas las demás. ¿Por qué? Creo que uno de los principios fundamentales del sistema consiste en la unidad de la solicitud, en esa medida, no podría pensarse en que subsistan todas las solicitudes, cuando ha sido atacada legalmente la principal. Se que es un tema de mantener el principio de unidad. Me parece una figura coherente y una solución consecuencia a lo que se pretende.”

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“En primer lugar no se puede pensar en que no funcionen paralelamente. Colombia es parte de la CAN y estamos obligados por la Decisión 486, esas son nuestras normas en materia de propiedad industrial y de eso, que yo sepa, no veo en un futuro cercano que Colombia vaya a salir de la Comunidad Andina. Entonces, claramente en el caso en el que nosotros suscribamos el Protocolo, pues este tendrá que operar junto con las normas Andinas... El Protocolo trae normas simplemente de carácter procedimental que complementan el régimen andino, entonces, si uno lo ve como un tema de complementación, no puede hablar de que existan conflictos con la norma Andina; simplemente que la norma Andina, por un lado establece unas normas sustanciales, y en lo procedimental establece un sistema procedimental Andino, que es el trámite de una marca normal, como además funciona en todos los países del mundo. Entonces, simplemente lo que va a hacer el Protocolo es complementar eso permitiendo que un usuario andino, en este caso colombiano, pueda solicitar varios registros simultáneamente a nivel internacional. No hay conflicto con las normas Andinas.”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“No, la verdad es que no. En su momento si conocí lo que hablábamos de los argumentos del sector privado, que pretendían establecer una ilegalidad respecto al ordenamiento Andino, pero no me acuerdo exactamente por qué causas; y lo que si recuerdo es que cuando analicé el punto no le vi los fundamentos. Aparte de eso, no conozco nada más.”

Danilo Romero Raad
Romero Raad Abogados

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Sí”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Favorable”.

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“Favorable, vuelve el sistema más eficiente para los comerciantes, reduce costos y devuelve a los abogados a los temas meramente jurídicos”.

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La principal ventaja es que aumenta la eficiencia, y ahorra los costos para las grandes empresas, así mismo, devuelve la naturaleza del área de la propiedad industrial orientada a la solución de conflictos y litigios más no de registros que necesitan de manera limitada un conocimiento jurídico. El sistema de Madrid proporciona un mecanismo por medio del cual el titular de una marca registrada que tenga un registro vigente (conocido como el 'basic application' o 'basic registration') en un país firmante, puede obtener un registro internacional. De esta manera, el titular puede ampliar la protección de la marca registrada a un

ámbito internacional. Una característica útil del sistema de Madrid es que esta protección se puede ampliar en cualquier momento.

Una desventaja del sistema de Madrid es que cualquier denegación, retiro o cancelación del uso básico o del registro básico en el plazo de cinco años de la fecha del registro del registro internacional conducirán a la denegación, al retiro o a la cancelación del registro internacional al mismo grado”.

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

“No, no creo”.

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“Conviene a las grandes empresas puesto que significa un ahorro en costos y puede llegar a aumentar la eficiencia y rapidez de los trámites. Para las medianas las implicaciones pueden estar identificadas según el interés de expansión de la empresa y sus proyecciones de internacionalización. Para las pequeñas empresas nacionales, no tiene implicación alguna”.

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Puede llegar a disminuir la carga laboral si se trata de una firma de abogados dedicada a ese asunto (registro de marcas)”.

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar

aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales cree deberían ser los pasos para lograrlo?

N/R

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Puede llegar a disminuir la carga laboral si se trata de una firma de abogados dedicada a ese asunto (registro de marcas)”.

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“N/A”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“Sí, si creo”.

Camilo Gómez

Prieto & Carrizosa Abogados

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si.”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Yo creo que el Sistema de Madrid en general tiene dos elementos que son en algunos casos aplicables, en otros casos no son aplicables, para el caso de Colombia.

Si ustedes le preguntan a la mayoría de los abogados que trabajan en temas marcarios, les van a decir que el Protocolo es malo, es funesto, terrible, porque desincentiva el registro de marcas internacionales y porque muchas de las firmas grandes, que trabajan en temas de propiedad industrial basan sus portafolios en clientes o registros internacionales.

Hace más o menos dos o tres años, cuando se empezó a dar la discusión de TLC, y cuando se supo de la inminencia del Protocolo, o de la inminencia de la obligatoriedad de implantar en alguna forma la aprobación de Madrid en Colombia, se dieron muchas discusiones con la Superintendencia, y la posición de la SIC era que no había un argumento lógico o racional que fundamentara la inconveniencia del Protocolo distinta a que a los abogados se les iba a bajar el ingreso y sus clientes.

Nosotros en Prieto y Carrizosa hemos visto la llegada del Protocolo como una oportunidad. El portafolio de clientes de Prieto y Carrizosa está conformado en

su mayoría por clientes nacionales, y en un porcentaje no despreciable, muy cercano al 45% deben ser clientes internacionales. Esos clientes internacionales son buenos porque dan registros; para esos clientes somos agentes de propiedad industrial. Nosotros hemos descubierto que para los clientes nacionales, no somos más que simples agentes de marcas y simples llenadores de formularios y tramitadores; y lo que descubrimos desde hace tres años que esos clientes nacionales son nuestros mejores clientes en temas de valor agregado; y cuando hablo de valor agregado hablo de temas relacionados con propiedad industrial, pero que no necesariamente se limitan a un registro; o que si tienen que ver con un registro van más allá de simplemente llenar un formulario y presentarlo y esperar ocho meses para que nos salga concedida la marca; estoy hablando de temas de competencia desleal, de litigios, de licenciamiento de marcas mas allá de un simple documento de media hoja, estoy hablando de integraciones empresariales basadas en temas marcarios, notoriedades y cualquier cantidad de otros temas. Resumiendo, nosotros en Prieto y Carrizosa creemos que independientemente de la conveniencia o inconveniencia del Protocolo de Madrid, el Protocolo es una realidad inaplazable y es una realidad que va a llegar en algún momento. Para nosotros respecto de nuestra clientela internacional va a ser traumático, los registros se van a bajar, pero aspiramos a ser una de las firmas que nos hallamos preparado por lo menos para atender el tema de litigios; lo que creemos y lo que le hemos pedido a la Superintendencia es que el tema de oposiciones siga quedando en Colombia, creemos que ahí es donde viene el tema grande, y en ese orden de ideas si uno lo mira únicamente desde el punto de vista del bolsillo, es mucho mas caro tramitar una oposición o un tema de litigio que tramitar un simple registro.

En conclusión, para nosotros la discusión de si es conveniente o no pasó hace mucho tiempo, lo vemos como una cosa inevitable, y creemos que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para la llegada del Protocolo.”

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“Ese es otro tema bien complicado. Nosotros consideramos que el problema de los registros multiclase es que no pueden entenderse en forma desagregada a otra serie de mecanismos. Cuando yo pido una solicitud de registro, la puedo pedir únicamente para una sola clase y eso tiene su racionalidad y es que, lo digo desde mi punto de vista, yo trabajé en la Superintendencia en alguna una época, y cuando uno ve una solicitud de registro, ve que el comerciante y el industrial colombiano como cualquier otra persona, intenta obtener la mayor cantidad posible de benéficos y derechos con su registro, entonces las solicitudes de registros se extienden en una forma absurda (...) y eso genera una serie de conflictos muy grandes, esos conflictos son que el día de mañana, dos productos que no tienen nada que ver pero que se encuentran en la misma clase no pueden coexistir (...).

En ese mismo orden de ideas, el hecho de poder pedir registros multiclase yo creo que generaría ese tipo de conflictos; es decir, tendría la Superintendencia que preocuparse por definir mecanismos que eviten ese tipo de abusos. Si yo con un solo registro y con una sola tasa puedo pedir que mi registro se extienda para las 42 clases, estén seguros que lo voy a pedir para las 42 clases. En ese orden de ideas se tendrían que establecer posteriormente otro tipo de mecanismos, como por ejemplo pruebas del uso en el momento en que se vayan a hacer renovaciones, se tendrían que establecer nuevos mecanismos como las cancelaciones por no uso, o hacerlas por lo menos mucho más ágiles de lo que son ahora y mucho más fáciles para establecer nuevos mecanismos de cancelación. A nosotros nos parece que desde el punto de vista práctico es un tema muy complicado de manejar en un país como este”.

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La principal ventaja va a ser para los comerciantes, tanto para los empresarios colombianos. Los empresarios colombianos van a poder administrar sus marcas, y más los empresarios colombianos con vocación de ser multinacionales son quienes realmente se van a beneficiar de las eficiencias del Protocolo, porque desde Colombia van a poder manejar todo su portafolio marcario sin tener que negociar tarifas o por lo menos recogiendo las ventajas que implica poder manejar su portafolio de marcas en forma centralizada. Es para ellos para quienes van a ser los beneficios.

Ahora, hay otros beneficios desde el punto de vista práctico, cuando uno trabaja con clientes internacionales se da cuenta de lo rigurosos que son ellos en muchos temas...quieren que su registro sea absolutamente perfecto, y ese tipo de cosas son las ventajas que ellos ven en el Protocolo, es decir, con una solicitud que quede perfecta, las demás son copias de esa solicitud y las demás son perfectas. Y acá en Colombia eso aún no se ha dado por muchas razones. Pero en términos generales las ventajas son para las multinacionales colombianas o las empresas colombianas que en el futuro quieran vivir del licenciamiento de marcas o multinacionales colombianas de marcas. Desventajas desde el punto de vista de la empresa no veo ninguna.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

Respondida con la pregunta No. 7.

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“Realmente son las empresas grandes las que se van a beneficiar del Protocolo. Para una empresa pequeña sigue siendo lo mismo porque sigue negociando su solicitud únicamente en Colombia; la naturaleza misma del Protocolo hace que los beneficios se vean cuando yo tengo un gran portafolio para tener un cubrimiento en varios países, y me ahorro un porcentaje importante de los recursos que tengo destinado al manejo de mi propiedad industrial. Para un colombiano o para una empresa pequeña o mediana yo no veo que haya diferencia, el sistema sigue siendo absolutamente transparente y para una empresa extranjera que tenga marcas en Colombia, la ventaja sigue siendo lo mismo, desde su país puede manejar su portafolio de marcas y lo que pasa es que le va a pagar menos plata a su abogado que tiene en Colombia.”

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Yo creo que el tema se tomó como con mucha ligereza y cuando se presentó ante el Superintendente no había razones de pesos que fundamentaran cuales eran las razones de inconveniencia de aplicar el Protocolo. Si a mi me preguntan que inconvenientes se encuentran al aplicar el Protocolo, yo creo que esas razones son esencialmente que la Superintendencia en este momento no esta preparada para hacer y para manejar el volumen de trabajo que se le viene encima, en caso de que se llegue a aprobar el Protocolo. El Protocolo no solamente es aceptar un papel y empezar a recibir solicitudes de afuera de un día para otro, eso implica una serie de mecanismos que van, desde como les decía, revisar los formularios que se están presentando actualmente, revisar los tiempos en los cuales se hace la aprobación de las marcas, establecer mecanismos que eviten que se abuse de temas como la solicitud multiclase en el caso de que se llegue a incluir dentro del tema, mecanismos para verificar temas como la notoriedad que en este momento se esta demorando en promedio dos años. Hay muchos temas que tienen que ser verificados por la Superintendencia y hay que reconocer que la SIC ha hecho

un esfuerzo muy grande metiendo gente nueva a manejar los temas de propiedad industrial, recogiendo un atraso que venia desde hace mucho tiempo, sacando solicitudes que en su momento se consideraban complicadas y por lo mismo se dejaban a un lado; y lo que ha hecho la Superintendencia es asumir ese tipo de retos; pero tal vez el reto grande que enfrenta la Superintendencia es que si se compara con las demás oficinas del área, si bien está muy posicionada por ejemplo frente a Venezuela, yo personalmente creo que INDECOPI nos lleva una gran ventaja; el reto a largo plazo debería ser convertirse en una oficina receptora regional y desde ese punto de vista nuestra gran competencia debería ser INDECOPI. Si nosotros nos convertimos en la oficina receptora regional, para nosotros como abogados sería muy bueno, para el país además eso sería muy bueno, pero eso implica un volumen de trabajo muy grande.”

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales cree deberían ser los pasos para lograrlo?

Respondida con la pregunta No. 7.

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Conozco que es, pero no me atrevo a dar opiniones técnicas sobre el tema”.

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“En diferencias lo que pasaría si por ejemplo cambia la Decisión 486 por una nueva Decisión, que generalmente de ese tipo de cambios ya hemos tenido varios; como cuando se pasó de la Decisión 385 a la 313; Decisión 313 a 344 y

Decisión 344 a 486. Ese tipo de cambios de legislación interna, que es legislación andina, pero a su vez es legislación asumida como legislación interna, siempre genera una serie de fenómenos y el fenómeno obvio que se genera son los conflictos (yo solicite mi marca en vigencia de la Decisión 313 y después de eso me la tramitaron y me la concedieron en vigencia de la Decisión 344 ¿Qué norma me aplica, si la presenté estando en vigencia de una?) y en eso la Superintendencia ya tiene ese camino mas o menos andado y ya se han definido una serie de criterios que uno ya sabe como se aplican respecto de eso.

Respecto a Madrid el tema es completamente distinto, porque se trata de un sistema absolutamente nuevo. Me imagino que será como lo que pasó cuando llegó PCT, guardadas las proporciones. De ahí eventualmente lo que habría que ver cuales eran las expectativas que se tenían cuando llegó PCT; que supuestamente el número de solicitudes iba a quintuplicar el número de exámenes, se iban a tener que contratar no se cuantos examinadores mas; finalmente el PCT llegó, sí dinamizó el número de patentes que se presentaron pero no ha sido nada traumático. La diferencia respecto del PCT y respecto de marcas, es que en marcas si hablamos de un activo que se encuentra todos los días y que Colombia no es fuerte en el tema de marcas, no es fuerte en el tema de patentes, es decir, no somos grandes registradores de patentes, pero la dinámica de las marcas si es muy activa. Cada vez el país va registrando mas marcas, cada vez la gente es mas consciente de que hay que registrar marcas y eso si implicaría que a la larga haya mas seriedad. Traumatismos yo creo que va a haber muchos, pero realmente mas que a las firmas de abogados, deberían corresponder a la Superintendencia porque se tratan de procesos de manejo.”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“No he estudiado el tema desde ese punto de vista”.

Gustavo Palacio

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de Junio de 1989?

“Si lo conozco”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Definitivamente favorable”

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“No veo ninguna razón de peso que permita rechazar a existencia de registros multiclases, toda vez que ello va en beneficio de los titulares, por simplificación y reducción de costos”

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“La ventaja es entrar en la vanguardia a nivel mundial en lo que hace con los registros marcarios y propender por una mayor uniformidad en un tema que en la actualidad no conoce de fronteras y debe tener tratamientos globales Como desfavorable solamente se podría indicar el proceso de transición que siempre genera dificultades propias e inherentes de tal proceso, pero es una desventaja apenas temporal.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

No entiendo que existan razones de inconveniencia para la adopción del instrumento. Algunas que he conocido están más fundadas en la protección de una actividad de asesoría profesional de los abogados que en razones propias de la naturaleza del nuevo sistema o de sus aplicación.

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

No veo que el sistema sea de suyo favorable para un tipo especial de empresas ni que perjudique de forma particular a otro. En general es un sistema de beneficios o facilidades para cualquier tipo de empresas que requiera una protección de sus marcas y que tenga proyecciones de expansión. Los argumentos según los cuales se incrementarían los registros internacionales y esto va en detrimento de las empresas nacionales no resiste un análisis de fondo.

7. ¿Que opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

No veo una relación entre la adopción del sistema y un problema de índole de generación o desaparición de empleos, o por lo menos no con una incidencia siquiera significativa.

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuáles cree deberían ser los pasos para lograrlo?

No, es un proceso de ajuste el que se va a requerir desde la infraestructura de trabajo en la parte técnica y humana. Para cumplir con este compromiso se requiere la voluntad política de dotar, como generalmente no se ha hecho, con los recursos necesarios.

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

Para algunos es un aspecto negativo del sistema en tanto que genera una especie de dependencia entre los registros frente a uno que sea materia de un ataque de fondo, pero si la idea es un sistema que favorezca la obtención de derechos más en forma global que local

Ximena Castellanos
Castellanos & Co.

1. ¿Conoce usted el contenido del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989?

“Si, lo conozco”

2. ¿Le parece favorable o desfavorable adoptar un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Pues a mí no me parece que hay una necesidad urgente y real, que uno diga realmente que todos los empresarios colombianos lo están exigiendo de manera para agilizar sus tramites, ó que los europeos digan: ¡no esta oficina de marcas es una porquería, la tienen que arreglar porque aquí nadie ha podido registrar una marca!, tampoco, esas serian dos situaciones que generarían la necesidad; yo creo que se ha hecho por moda, es que no le veo otra cosa.

A mi no me parece, en Latinoamérica, no la ha implementado nadie , en Brasil y México lo implementaron y lo renunciaron hace tiempo, en los treinta; ellos fueron parte y hubo empresas nacionales que no la usaron, entonces finalmente dijeron:¿para que? y lo renunciaron después. “

3. ¿Cree usted que es positivo o negativo adoptar el registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado del Derecho de Marcas), al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

“En cuanto a si es positivo o negativo lo de la marca multiclase, pues a mi no me parece mala idea, descongestiona el papeleo, porque en vez de sacar cinco solicitudes, pues va una sola (...).

Tiene cosas buenas, no se en el manejo de las búsquedas, ahí no.....hay si creo que lo tendrán que seguir manejando como está, porque o sino seria un lío buscar, por ejemplo no se como los europeos manejan esta parte ¿como es la forma practica?, seria bueno saber esa parte practica.

No veo tan difícil que la solicitud sea multiclase, que se saque un auto, por ejemplo de forma, (...) pero lo de las búsquedas es lo que si yo no se, porque pues esto esta clasificado así y uno hace la búsqueda de la marca tal, de la clase tal, entonces tendría que la solicitud al meterla en el sistema separarla, para que uno pudiera seguir haciendo las búsquedas uní clase porque realmente las búsquedas se tienen que hacer uní clase, o sea no es posible hacer búsquedas multiclase pues esto no cuadraría.”

4. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“Las ventajas son formales, en esto estamos de acuerdo, yo pienso que para las compañías multinacionales que tienen muchas marcas, no tienen que estar manejando tantos términos y no tienen que estar pendientes de tantos asuntos, sino solo uno, si simplifica el trámite eso si lo simplifica.

¿Y desventaja?

Desventaja, la principal a ver. Pues para nosotros hacerla así unilateralmente, tenemos una decisión comunitaria, un órgano legislativo comunitario, un órgano jurisdiccional comunitario que hace interpretaciones prejudiciales, pues esto se tuvo que negociar en grupo, o sea, si se iba adoptar el protocolo, pienso que se debería adoptar todos de acuerdo, los cuatro que quedamos aquí, para que la legislación y todo se acomode entre todos, sigamos teniendo lo mismo, pues si no la cosa queda desfasada y uno no se obliga a todo con TLC, pues no todos están dispuestos a adoptarlo, Ecuador tampoco, entonces, pues seriamos solo nosotros, esa es la desventaja que más le veo.”

5. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

“Si, por ahí leí a Silvia Abello, que trabaja en la súper, ella escribió en algún sitio que la inconveniencia que ella le veía a esto eran las acciones por incumplimiento que podían presentar otros países del Pacto Andino frente a la norma o la cualquier ciudadano, porque entonces, pues, se iba como apartar la comunidad y puede ser una de las objeciones por inconveniencia, lo otro no se...la parte económica, las tasas, digamos, ya no va haber tasas por renovación, las tasas por afectaciones, no va haber pues, va haber una tasa nacional , pero no puede ser mas alta de la que ahí y si se requiere funcionarios trilingües, si se requiere decidir antes de dieciocho (18) meses, si se requiere comunicaciones internacionales, sobres que van y vienen a Ginebra, todo esto genera mas costo y la tasa es la misma y el trabajo se va a extinguir, no se si eso puede ser inconveniente, lo otro, si no me mata este silencio administrativo del protocolo, porque empiezan a sacar todo a las patadas (...) en principio debió manejarse igual que los Europeos, quienes manejan cada cual a su manera.”

6. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“Pues, como un 90% de empresas son Pymes, no somos el país de la grandes multinacionales, y de esas empresas a mi son pocas las que me ha tocado con más 3 ó 4 marcas que de pronto quieran registrar en más de 3 ó 4 países, a mi nadie mas va decir que una Pyme quiere registrar su marca en 20 países, no. Pues al 90% de las empresas eso nos les sirve para nada; entonces si uno va directo le da la misma, hasta más barato, más fácil y menos enredos, pues yo creo, mejor dicho para 3 ó 4 países no se justifica ese sistema, eso es para las multinacionales, nosotros no somos un país multinacional.”

7. ¿Qué opinión le merece a usted como abogado, respecto las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral?

“Desventaja, una oficina como la mía si la tiene, pues ya no hay afectaciones, ya no hay renovación, no hay objeciones de forma e infracciones, entonces ¿que queda? Va a terminar pasando como con los abogados de derecho de autor que hay poquitos (hay 3 ó 4) porque como no hay registro, pues nadie se dedica a eso porque no es posible vivir de eso, pues con las marcas seria lo mismo, yo me imagino que los especialistas en esto desaparecen.

Una oficina de estas no se mantiene presentando oposiciones, eso si no es suficiente y eso es lo que queda, junto con la nulidad y las cancelaciones siempre y cuando se mantengan (...).”

8. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica, administrativa y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales cree deberían ser los pasos para lograrlo?

“Pues todavía no están listos, pero ha mejorado mucho, para lo que era antes, lo que requeriría mucha sistematización, comunicaciones más ágiles, funcionarios trilingües, que la mayoría no son ni bilingües. Pues si le tienen que dar un bote a la oficina y ampliarla muchísimo, sin saber como se afecte luego.

¡Claro! que ampliarla y no ampliarla, pues no habría renovaciones, ni afectaciones, sino solo solicitud, entonces para qué mas gente calificada, si ellos trabajarán igual la mitad porque ya no hay traspasos, no hay renovaciones, las licencias tampoco exigen a notarlas, entonces!! “ (...).

Si tienen que mejorar los funcionarios bilingües y la sistematización, pero mucha mas gente no, porque en Suiza se quedan la mitad de trabajo que se hace hoy en día para la clientela extranjera, porque no va haber una tasa de renovación ni una tasa de cambio de nombre, nada pues tampoco pueden contratar mas gente, yo creo que va hacer la mitad del trabajo.”

9. ¿Conoce usted la figura del Central Attack? ¿Qué opinión le merece?

“Si, es como absurdo no, puede que esa sea la base, pero que se caiga, no se destruya; por lo menos permiten resucitar la solicitud y volverla hacer, pero por ejemplo: eso para una Pyme Colombiana que tiene 4 países no tiene sentido, preferible no correr ese riesgo, o sea si son 100 países, pues uno dice ahh!! bueno. Pero si seria importante las búsquedas previas para evitar eso y también esa figura me parece sensata en los casos de mala fe, hay si que se le caiga todos los registros. “

10. ¿Cuáles cree que son los aspectos diferenciales más relevantes entre el procedimiento establecido en la Decisión 486 y el establecido en el Protocolo de Madrid?

“Se supone que la invalidación cancelación y nulidad, siguen manteniéndose iguales, pero la idea de que las licencias no se inscriban no me gusta y más cuando acá, el titulo es indispensable, porque un licenciataria la usa y si no esta inscrito, con esta parte no me quedo muy contenta, pero bueno.”

11. ¿Cree usted que la adopción del Protocolo merece objeciones por ilegalidad y/o inconstitucionalidad frente a nuestro ordenamiento jurídico?

“Eso es tarea de un constitucionalista, sin embargo, muchos dicen que son de soberanía, que se pierde control de los funcionarios públicos, que se pierde control de lo actos administrativos (...). “

Maria del Socorro Pimienta

Asesora del Superintendente de Industria y Comercio

1. ¿Cuáles son los móviles y las principales razones para la SIC considerar favorable la adopción de un Sistema de Registro Internacional de Marcas en Colombia?

“Yo pienso que en el proceso de globalización y sobre todo en el proceso en que este gobierno se ha embarcado con muy buenos objetivos en cuanto a lo que es la negociación de tratados de libre comercio para el posicionamiento del empresariado colombiano a nivel internacional, la adopción de una estrategia como un sistema de registro internacional de marcas facilita indudablemente ese posicionamiento porque nosotros sabemos cual es la función que cumplen las marcas, y a partir de ahí creo que el empresario colombiano tiene que pensar en que el posicionamiento no solo se logra a nivel de costos o de ese tipo de estrategias, sino que debe incluir dentro de esas estrategias el tema de la propiedad industrial específicamente el tema de las marcas. De manera que con un sistema internacional o de registro internacional lo que logramos es que a través de un mismo procedimiento el empresario pueda obtener el registro en varios países y seguramente esto va a influir también en menos desgaste operativo administrativo en cuanto al procedimiento y por supuesto el tema de costos que es de las cosas que mas influye en la decisión que un empresario tenga que tomar en cuanto qué países son los que realmente a él le sirven para el posicionamiento y comercialización de sus productos. Es algo que viene inherente al libre comercio. Si no pensamos en estos efectos colaterales o transversales porque el tema de la propiedad industrial es un tema transversal a todo lo que son los temas básicos de negociación de libre comercio. Realmente hay muchas estrategias que se quedarían cortas, entonces el sistema internacional facilita desde el punto de vista procedimental y de costos y por supuesto también en el tema de adquisición de derechos, porque creo que hay una mayor cobertura en la protección de los derechos inherentes al registro marcarío.”

2. ¿Por qué es favorable dentro del Protocolo de Madrid contar con un registro de marca multiclase, establecido en el TLT (Tratado sobre el derecho de Marcas) al adherirse Colombia al Protocolo de Madrid?

Con esta pregunta se plantean dos cosas respecto a la posición de la Superintendencia. El sistema de Madrid, específicamente el Protocolo nos permite mantener el registro uniclase, eso lo tenemos establecidos en los reglamentos, en el Protocolo de Madrid, fue una de las razones por las cuales la Superintendencia fue más abierta en relación al Protocolo que con el TLT porque el TLT está planteando varias cosas que implicarían de pronto una modificación a la legislación comunitaria y desde este punto de vista es mas complicado hacerlo parte de nuestra normatividad. Entonces, en el caso del Protocolo lo vimos, lo identificamos e inclusive es algo que se ha discutido con la OMPI, teniendo en cuenta el trabajo, el tema de las solicitudes multiclase, uniclase que permitirían en este momento nuestra posición es que el Protocolo de Madrid puede convivir perfectamente con la normatividad Andina y por eso es una de las razones para hacerlo. Entonces TLT y Protocolo son dos sistemas diferentes porque TLT lo que está buscando es la armonización de toda la legislación marcaria a nivel mundial y por supuesto hay algunas cosas que chocan de frente con nuestra legislación comunitaria; en cambio, Sistema de Madrid, Protocolo, si está dentro del marco de la Decisión Comunitaria ayudando y facilitando precisamente al tema del registro internacional. Nosotros no tenemos una marca comunitaria aún, ni tenemos la posibilidad de establecer convenios o ese tipo de bloques, salvo por tratados bilaterales, el Protocolo podría suplir y de hecho pensemos que lo haría en esa parte sin alterar el tema del registro uniclase que era de las cosas que mas inquietaba.

3. ¿Cuál considera la principal ventaja y desventaja de la adopción del Protocolo de Madrid por parte de Colombia?

“Más concretamente yo pienso que si los empresarios colombianos empiezan a vincular y a ser parte muy concreta de sus estrategias el tema de la propiedad industrial, tienen que considerar como posicionarse en un mercado entre lo que hablábamos a través del registro de la marca por los papeles que cumple la marca: la diferenciación, la distinción, la guía de la clientela y todos esos elementos que son parte del rol que cumple la marca en el mercado; yo creo que ningún empresario puede sustraerse a esa necesidad sentida en sus planes de negocios, en sus planes de exportaciones, y de comercialización a nivel internacional, entonces en ese momento uno se pregunta ¿está el empresario colombiano preparado para ir de país en país a buscar esos registros?...es sumamente complicado desde todo punto de vista: costos, trámites, procedimientos, idiomas, mejor dicho, en todos esos aspectos habría muchas limitaciones. Entonces por un lado puede que se gane con ciertas estrategias o normas que pueden estar condensadas en los tratados de libre comercio, pero por otro lado se frenan las expectativas si no tenemos las herramientas que lo faciliten. Entonces estamos hablando de una misma solicitud que desde tu punto local, o sea Colombia, te puede servir para iniciar el trámite para adquirir el derecho que en cada uno de los países que tu escojas que están dentro del Protocolo, estás trabajando con una misma solicitud y bajo un mismo idioma, lo que indudablemente abarata los costos, los baja aunque no se puede decir que sea lo mas barato posible porque de hecho es una de las cosas que nos toca entrar a pelear como país en vía de desarrollo en este tipo de foros y es que tengan en cuenta las diferencias precisamente que afronta el empresario cuando sale, porque por mas que seamos parte de estos sistemas hay un trato diferenciado que esperamos y uno de los temas es costos, pero de hecho pasar a que un registro internacional que quieres en cuatro o cinco países europeos te cueste treinta, cuarenta mil dólares, pues bajar a la mitad o que se yo...y eso va a depender indudablemente de la proyección o visión que tenga el empresario en cuanto a su posicionamiento internacional, por eso también pensaría yo que este tipo de sistemas también motiva y estimula a que los empresarios se asocien, se agrupen y logren tomar fuerzas para poder también alcanzar este tipo de

protección, entonces está el tema de costos, idioma, trámites que se reducen a la mitad y la cobertura, el alcance de derechos, pues a través del trámite tu adquieres el derecho en diferentes países y ya eso te da digamos una alta protección y por supuesto está el tema del valor de la marca, cómo incide todo esto en el valor de la marca como activo fijo para el empresario dentro de su negocio, lo que es a veces algo que no se mide porque tienden a verse más bien limitaciones.”

- ¿y desventajas?

“Yo pienso que se han planteado mucho en el tema de las desventajas los problemas con los agentes de propiedad industrial, que se si es que se les reduce el negocio, es normal pero resulta que para nosotros como entidad ellos representan una opinión importante, pero, no la decisiva porque somos entidad pública y tenemos que trabajar en pro de beneficiar a un conglomerado que se llama empresariado colombiano, es decir, la decisión no puede someterse a que de pronto algunos agentes van a ver reducido su número de negocios, lo que es mas especulación...las otras desventajas creo que sigue siendo el tema de costos, porque para cualquier mediano y pequeño empresario hablar de hacer una inversión (yo no lo llamo tanto como costo sino una inversión) de quince mil o diez mil dólares, no se... (Ahorita no tengo muy claras las tasas actuales como están), pero lo que eso represente es algo que preocupa y es ahí donde el Estado tiene que entrar a mirar los canales de financiación para estimular, así como se está haciendo en el tema de patentes que es a través de COLCIENCIAS y de muchos otros programas que hay para incentivar y estimular; yo creo que los planes de exportación y de estímulo a las exportaciones tiene que considerarse el punto. La verdad yo le vería mas ventajas que desventajas porque está simplificando un montón de cosas y trámites...”

4. ¿Cree usted que la adopción del protocolo generaría objeciones por inconveniencia? De ser así, ¿de qué tipo?

Nosotros ya miramos el tema en cuanto al legislativo, que es como lo primero, (en su momento en el tiempo de la negociación y mucho antes). El tema a nivel de gobierno se ha mirado con

En el protocolo el tema de las inconveniencias en el legislativo también se miraron desde su momento, ya inclusive como se ha trabajado en el tema de la exposición de motivos y todo, eso va ya muy adelante porque digamos de las cosas en las que pensábamos que podría haber inconveniencias era frente a la legislación andina, nosotros tenemos una legislación comunitaria fuerte además, porque realmente no es nueva, es una legislación que está establecida mas o menos desde el año 78, o sea nosotros no estamos improvisando en materia de propiedad industrial, es un trabajo que lleva años y tenemos una legislación muy fuerte con herramientas y muchísimas disposiciones que están protegiendo al empresario como tal en el tema marcario y nos preguntáramos y de hecho se hizo el análisis y encontramos que el sistema podía convivir perfectamente con el sistema Andino en este momento, y estamos hablando de una vía internacional, que para nada choca con la vía comunitaria o nacional. Entonces la verdad esa podría ser una de las llamadas “inconveniencias” a nivel del legislativo porque es la idea porque es como un poco el concepto equivocado en cuanto a la información sesgada que se recibe, pero yo creo que en el momento que el tema se ponga en la mesa va a ser bienvenido, yo creo que los empresarios como tal no tienen, yo no he escuchado que tengan sus temores frente al tema, de manera que yo no vería tanto eso de las inconveniencias.”

5. ¿Cuál cree usted que sería la implicación o implicaciones frente a las grandes, pequeñas y medianas empresas de firmarse el Protocolo de Madrid?
¿A quién conviene y por qué?

“A mi me parece, y de hecho bajo esta administración y con el Super fue muy importante porque pues por ser una persona tan conocedora del tema desde el

punto de vista de administración, de Estado, de gobierno, como desde el punto de vista del empresariado, él tuvo la oportunidad de estar en los dos roles y llegamos a la conclusión de que había que impulsar que esa puerta se abriera, porque por muchos años y lo hemos conocido de primera mano las personas que trabajamos. Muchos empresarios se le sientan a uno y le preguntan: “¿pero por qué la marca que yo tengo aquí no me sirve para salir al mercado exterior, por qué tengo que irme a hacer trámites al extranjero, entonces de que me sirve tener la marca aquí registrada o de qué me sirve realizar todo este procedimiento?” y realmente al querer contestar pues uno se queda como sin argumentos porque realmente mas hemos demorado en entrar en esta estrategia.”

6. Desde el punto de vista de la SIC ¿cuáles son las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral para los abogados y firmas dedicadas y especializadas en la materia? (Disminución o aumento)

“Para nosotros como entidad de gobierno, ventajas, pues poder ayudar a los usuarios del sistema de propiedad industrial, pero pues desventaja si porque la carga administrativa de trabajo de hecho se dispararía pero yo pienso que precisamente son puntos ya vistos, analizados y que tiene su solución, porque si nos ponemos a analizar por ejemplo este es un ejercicio que hicimos cuando el PCT y sabíamos lo que se venía, se hicieron las proyecciones sobre cuanto se dispararían las solicitudes y la oficina ha venido afrontando.

En el tema (como te lo decía un poco al principio) no podemos nosotros limitarnos a lo que va a ser especialmente la opinión de ellos, la posición puede ser muy dura, puede ser muy cerrada, si, pero, nosotros tenemos que pensar mas allá de ellos, lo que necesita o lo que les conviene al empresario y al país. Entonces desde ese punto de vista para nosotros como entidad y frente a las limitaciones que tenemos es duro, pero hay que ajustarse y, hay que correr a tener las herramientas digamos, básicas que exigiría entrar en el Protocolo

como oficina de registro, pero tenemos que hacerlo y es la función del Estado hacer el esfuerzo.

La opinión de los abogados es importante, cuenta, habrá que tener en cuenta algunas observaciones, pero la mayoría de los abogados, sobre todo de las agencias grandes tiene permanente contacto con la gente que está trabajando en otros países y que hacen parte del Protocolo de Madrid, luego, yo pienso es mas un temor de pronto por unas.. no se, yo diría que son posiciones un poco como egoístas, yo soy muy franca en eso, yo pienso que hay que abrirse, todo cambio cuesta, hay un precio que pagar, pero yo pienso que hay que hacerlo.”

7. ¿Cree usted que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra económica y jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y de no ser así cuales son los planes y programas que se encuentran en camino o van a ser desarrollados para lograrlo?

Al inicio de las negociaciones con Estados Unidos, por supuesto todos esos eran grandes desafíos, nosotros no dejamos todavía de ser una oficina pequeña, con muchas limitaciones, que de pronto no tiene la autonomía jurídica y financiera que se requeriría, pero yo pienso que han sido dos, tres años, en que la oficina se ha preparado, o se ha ido preparando con pocos recursos y medios del maremagno de temas que maneja la Superintendencia, lo ha ido haciendo, además porque el tema del Protocolo no es nuevo, tenemos permanentemente que estar en contacto con la oficina que maneja y administra que es la OMPI, luego, la mayoría de los expertos que estamos dentro de la oficina, sabemos, conocemos el operativo. Con la oficina de sistemas ya se han organizado trabajos que van en beneficio de la oficina en general, haya o no Protocolo de Madrid, pero, mirando hacia allá. Entonces el tema de la presentación de solicitudes electrónicas, las notificaciones también vía electrónica, que ya nosotros lo tenemos y hemos sido pioneros en eso en América Latina en la Comunidad vía electrónica. Por supuesto que esperamos

mas, el gobierno es conciente y se está trabajando con las entidades que conforman el sistema de la propiedad industrial, que de una u otra forma todas podamos estar a tono en las fechas en la que iniciemos compromisos, entonces la oficina se está preparando para ello; demandará recursos y gente, pero es algo que ya el gobierno tiene previsto.”

8. Cuáles cree que son los cambios y diferencias más relevantes planteados por el Protocolo con relación a la Decisión 486 del 2000?

“Nosotros siempre hemos pensado el tema de la invalidación mas desde el punto de vista de la acción de nulidad, porque la cancelación es una figura muy particular, donde tu la tienes prevista para dos razones muy específicas: falta de uso o notoriedad; nosotros no hemos pensado y de hecho, no partiendo del Protocolo, sino del mismo Convenio de París, tu encuentras alguna norma en donde...”

- ¿Conoce modelos de la regulación interna del Protocolo realizada por otros países latinoamericanos que lo hayan adoptado? ¿Cuál o cuáles serían los modelos mas opcionados para reproducir en Colombia?

“De hecho ya hemos estado trabajando y en contacto con la oficina mexicana. Queríamos de pronto entablar mas conversación con lo cubanos (aunque ellos están creo del lado del Arreglo), pero al final yo creo que todos vamos a desembocar en Protocolo de Madrid. Y de hecho por los cambios en que nosotros estamos hemos sido ya invitados últimamente las reuniones del comité jurídico del Protocolo. La verdad como por la cercanía México siempre ha sido una buena opción cuando nosotros necesitamos mucho apoyo, lo han hecho....Chile de todos modos en estos tiempos está muy cerca a la comunidad y se han ofrecido para todo lo que nosotros necesitemos, yo lo pensaría, pero por lo pronto. Creo que se está pidiendo es como cooperación técnica del lado de México....Nosotros también estamos trabajando muy de la mano con Perú y queremos que las cosas se presenten muy como Comunidad

Andina, porque algo tenemos muy claro y es que el proceso de integración tiene que fortalecerse.”

- ¿Caben oposiciones Andinas, una vez vigente el Protocolo?

“En el orden del trámite, en cuanto a la presentación de la solicitud, (no tanto que haya diferencia) sino que serán dos vías que tendríamos que establecer y para lo cual tendremos que prepararnos, luego, yo no vería porque hemos analizado el tema de los requisitos de la solicitud, el petitorio, y como mantenemos el registro uniclase por lo pronto, seguimos con la posibilidad de entrar a revisarlo, no hay problema. Los requisitos mínimos de un petitorio estarían cumplidos, tal cual como lo tenemos. Yo por lo menos pude ser parte de todas las negociaciones desde la Decisión 85, la 311, la 313, la 344 y la 486, he estado en el proceso de negociación de todas, y en casi todas los negociadores siempre hemos estado con los ojos puestos en algo como esto, como que nuestras normas sean en lo posible ajustadas o fáciles de ajustar a la entrada en vigor de este tipo de sistemas. Entonces, en su momento cuando se hicieron requisitos para solicitudes se pensó en que si entrábamos al Protocolo esto pudiera ser factible y no generara tantos problemas.

En el tema de la publicación teníamos una reserva porque la publicación se hace desde Ginebra y nosotros lo hemos recomendado precisamente al Ministerio, a través de quién se maneja la exposición de motivos, es una reserva en cuanto a que la publicación la podamos hacer (una republicación), y ya inclusive eso se ha conversado con la OMPI y es factible, o sea, no habría problema.

El tema del pago de tasa, tiene sus diferencias en cuanto al sistema, pero como se parece mucho a lo que ya se trabajó con PCT (para patentes), pues también nos ajustaríamos en su momento a esa parte.

Si tu lo ves después de la publicación, los términos para presentar oposiciones, como tal nuestra legislación interna no varía, se mantiene en cuanto a este trámite, pero, sabemos que nos tenemos que someter a un plazo mínimo para comunicar esas oposiciones a la OMPI que administra y comunica a los demás países...De hecho la oficina Internacional, son oficinas tan organizadas que no he visto y no conozco que países que ya tiene tiempo de estar en el Protocolo tengan inconvenientes en esta parte operativa de traducciones, legalizaciones, igual por ejemplo ahorita tenemos el tema de la apostilla, que eso también facilita mucho, de hecho todos estos sistemas lo que tratan es de minimizar la cantidad de requisitos o formalidades a los cuales está sujeto un trámite de estos. Nosotros podemos decir que por mucho tiempo fuimos un poco más complicados en el tema de legalizaciones y autenticaciones y hemos estado entrando en un proceso de flexibilidades a través por ejemplo del sistema de la apostilla para poder recibir las solicitudes, minimizar los plazos. Entonces guardamos nuestro procedimiento en cuanto lo que es requerimientos, en cuanto a la posibilidad de digamos de rechazar si no se cumplen este tipo de requerimientos; es un procedimiento interno de la oficina que de pronto, el Protocolo de Madrid tiende a ser mucho mas flexibles de lo que nosotros tenemos, pero no lo va a afectar.

Luego, en las decisiones de fondo, si se deniegan, si se conceden....como tendríamos nosotros que cumplir los plazos para informar a la oficina internacional, si hemos denegado, sobre todo en este caso; por supuesto que de pronto va a demandar de la oficina, y volviendo a la pregunta anterior, que estemos preparados para cumplir con esos términos, porque ahí si los términos se nos hacen un poco más cortos. De todos modos, la opción del Protocolo era la mejor, porque los términos se alargaban un poco más que frente al Arreglo. Además en el tema del Arreglo las comunicaciones se tenían que hacer en un tiempo más corto, creo que eran doce meses,; el Protocolo nos está dando hasta dieciocho meses, por ejemplo para notificar oposiciones, entonces eso implica que nosotros tengamos evacuada la solicitud dentro de los términos exactos. Ya en la oficina estamos trabajando en eso, el promedio de demora en el trámite de una solicitud debe ser entre ocho, nueve meses a doce meses,

mas allá, tiene que ser solicitudes con problemas muy puntuales para que eso sea así.

Luego esta el tema de las tasas. En el sistema de recaudo preponíamos al Ministerio una reserva porque la idea era que nosotros pudiéramos percibir directamente y creo que es el mismo sistema que hay con PCT, pudiéramos percibir la tasa diferencial... (Me gustaría revisar los antecedentes y dejar pendiente este tema).

La regulación diferente de las licencias no parte del protocolo solamente. Nosotros tenemos un sistema de inscripción de licencias que inclusive ahorita con el TLC con Estados Unidos hay unos compromisos que se asumieron y que cambian nuestro sistema y es uno de los puntos que está en la lista sugerida para modificar la Decisión Andina, porque ya en el tema de licencias precisamente el compromiso asumido con el Tratado de Libre Comercio, es que no hay inscripción de licencias, entonces, mas que por el protocolo, es en razón del compromiso que se ha asumido para el registro de las licencias, de lo contrario, no veríamos nosotros como tal, que el Protocolo nos altere el sistema de licencia que traemos, cosa que si pasaría con TLT, porque la idea de la armonización es que no haya que inscribir o registrar las licencias.”

9. ¿Conoce usted críticas y posiciones en contra de la adopción del Protocolo formuladas por terceros fundamentadas en la inconstitucionalidad y/o ilegalidad del Protocolo? De ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles son los argumentos de la SIC para rebatirlas?

“Hace algunos meses nosotros tuvimos un seminario que fue organizado a propósito para poder conocer de primera mano todas estas posiciones en pro y en contra, de hecho hubo manifestaciones muy claras de las oficinas de propiedad industrial, de algunos expertos, por ejemplo estaba el doctor Néstor Humberto Martínez, con argumentos que son valederos, pero, de hecho yo creo que desde que iniciamos el trabajo de negociación con Estados Unidos y

que ya sabíamos que podía venir la propuesta y mirar si la aceptábamos o no, el análisis se hizo muy seriamente contra cada uno de los temas del articulado, por supuesto nosotros pensamos que hay que hacer algún tipo de reserva por ejemplo en el tema de tasas, lo que mas le conviene al país, cual es el tipo de tasa; digamos en el tema precisamente de los registros, si era uniclase o multiclase, por eso optamos porque la vía es arreglo....algunas cosas ya desde el punto de vista jurídico, pero que se han venido salvando, pero de hecho, nosotros pensamos que el Protocolo no nos ofrecería inconvenientes desde el punto de vista constitucional. Hay mas razones como de conveniencia que yo no se hasta donde el examen de constitucionalidad asumiría que deberían analizarse; creo que ese tema de la conveniencia e inconveniencia la posición contraria decía que era que nos estaban era vendiendo algo que era simplemente la moda o simplemente porque ya había el compromiso dentro de la negociación con Estados Unidos, y porque Estados Unidos había entrado; antes de la entrada de Estados Unidos al Protocolo, realmente el Protocolo no jugaba para nada o no tenía tanta influencia. Pero yo creo que el Protocolo cumple objetivos en lo que es el libre comercio en un tema puntual que es el registro marcario y en el cual nosotros (y estoy hablando desde el punto de vista de la conveniencia) no podemos ofrecerle al empresario colombiano una herramienta porque no la tenemos, es decir, si uno va a analizar el proceso de integración comunitaria, a estas alturas deberíamos tener una marca comunitaria y no la tenemos, entonces aquí nos estamos encontrando con una vía rápida, expedita. Yo creo que de los puntos duros , por supuesto el tema de la inversión, de si realmente un empresario colombiano puede hacer ese tipo de inversión, mejor dicho, yo creo que un empresario que tiene visión y quiere posicionarse tiene que asumir una inversión de este tipo.

Desde el punto de vista jurídico, los temas puntuales que fueron el tema de presentación de solicitudes, el tema de publicación en las gacetas, el tema de tasas, es tema de análisis de fondo (el análisis de registrabilidad); en cada punto nosotros fuimos mirando y constitucionalmente no debería ofrecer ningún

tipo de inconveniencia. Hemos visto frente a lo que tenemos como Comunidad Andina, que no estamos violando las disposiciones.”

10. ¿Conoce razones políticas por las cuales la adopción del Protocolo por parte de Colombia especialmente, generaría tensión dentro de la Comunidad Andina?

“Digamos que en el tema del Protocolo como tal, yo pienso que o debería tener inconvenientes. Es un tema discutido y casi superado por lo menos en lo que toca a Perú y a Ecuador. Digamos los socios que estamos ahora observando, por ejemplo Chile está precisamente de acuerdo con el tema del Protocolo; México que también es un posible socio de la Comunidad Andina, hace parte del Protocolo hace muchos años, entonces, al contrario, nosotros veríamos positivo en el trabajo que se ha hecho en el tema de propiedad industrial para la Comunidad Andina. Ahí está el tema de Venezuela, tiene muchas razones, entre esas pues el hecho de que nosotros entramos a negociar y violamos las decisiones.....es un tema muy controversial pero también nosotros tenemos muchas reservas respecto a lo que ellos opinarían; y por eso es que yo pienso que ellos están pensando en volver a la Comunidad. Yo digamos no vería así la situación (además porque ya hemos venido conversando) ha habido coordinación Andina para efectos de que en el momento en que haya que entrar a hacer algún tipo de revisión estemos todos de acuerdo en lo que haya que revisar. Y en sí el Protocolo no nos implicaría cambios sustanciales, pues hay dos vías donde tu puedes escoger como usuario en Colombia en un sistema marcario, si necesitas la vía nacional o comunitaria, porque tu campo de acción es lo local o la comunidad; pero, si tu campo de acción va mas allá, te vamos a ofrecer la vía internacional...uno escoge.”

11. ¿Tiene la SIC planes de contingencia para lograr dar vigencia al TLT y al Protocolo de Madrid, de no ser aprobado el TLC, especialmente antes de enero de 2008, fecha en la cual debe empezar a regir el TLT?

“De hecho el Superintendente en algún momento lo manifestó, que con o sin TLC, los mismos empresarios habían pedido que nos hiciéramos parte del Protocolo de Madrid, y eso no es nuevo, yo te lo digo de manera personal, en lo que atañe a mi experiencia, en el tiempo que llevo, tengo dieciséis años escuchando que necesitamos hacernos parte del Protocolo y de este tipo de sistemas internacionales. Todo tiene su tiempo, yo creo que este es el tiempo en que Colombia tiene que lograrlo, haya o no haya TLC; desde el punto de vista del Protocolo de Madrid; tengo mis reservas con el tema del TLT, porque este si implica grandes cambios en la legislación Andina y tenemos que estar en consenso o en acuerdo con toda la Comunidad, y si ahora en este tiempo nosotros vamos a entrar a trabajar en el fortalecimiento de la Comunidad Andina.”

Jean Carlo Marcenaro

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia)

La siguiente entrevista rompió con el esquema en que veníamos trabajando, debido a que el Dr. Marcenaro, no respondió el cuestionario, sino que nos dedicó un espacio para aclarar inquietudes sobre el Protocolo, como se expone a continuación:

La Superintendencia de Industria y Comercio considera en síntesis, como los móviles y razones principales por los cuales Colombia debe adherirse al Protocolo de Madrid, que el Sistema favorece a empresarios colombianos que quieren exportar. De manera que por facilitarse con el Protocolo de Madrid un registro internacional, el mismo, es favorable.

Haciendo alusión a la conveniencia de la adopción del Protocolo, el Superintendente delegado para la propiedad industrial, el doctor Genaro Marcenaro, señala que la adopción al Protocolo de Madrid por parte de Colombia conviene definitivamente a las exportadoras; pero aclara que *“en esta época todas las empresas colombianas, desde las pequeñas, las medianas y las grandes se constituyen con vocación exportadora, por lo cual el Protocolo de Madrid, beneficiará a todas”*.

Por lo anterior, considera que la principal ventaja del Protocolo de Madrid consiste en facilitar la exportación; y sin considerar desventaja alguna evidente, sostiene que las oficinas de abogados creen que se van a ver afectadas, objeción que considera como no cierta, teniendo en cuenta que a ellas les va a cambiar su actividad, con lo cual se nivelara o superará su nivel de ingresos; de manera que desde el punto de vista de la SIC, las ventajas y desventajas derivadas de la adopción del Protocolo de Madrid en el ámbito laboral para los abogados y firmas dedicadas y especializadas en la materia, se traducen en un

cambio en sus actividades, puesto que si bien disminuirá para ellos la solicitudes de marcas, disminuyendo así su caja menor, flujo, deberá haber una mayor vigilancia y un aumento en cuanto a las asesorías que prestarán.

Considera el doctor Marcenaro que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra jurídicamente preparada para dar aplicación al Protocolo de Madrid en Colombia, y para ello sostiene que actualmente se encuentran realizando estudios técnicos sobre el tema, de acuerdo con su posición de organismo técnico estatal. Agrega además, con el fin de responder inquietudes sobre la eficiencia de la Superintendencia que a pesar de que considera que como organismo técnico se encuentra preparado, no puede permitirse que opere la figura consagrada en el Protocolo de Madrid correspondiente al silencio administrativo positivo a los 18 meses, por lo que debe evitarse el retraso en la atención de las solicitudes.

Respecto a los principales cambios que introduciría el Protocolo respecto a la Decisión 486 de la CAN, enfatiza en dos aspectos cruciales. En el primero de ellos, relativo a las licencias, aclara que es en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, que se modifica la norma andina atinente al tema, bajo la cual se requiere hacer la anotación en el registro de la marca, de las licencias sobre ellas realizadas, de manera entonces que no es en virtud del Protocolo, que ya no es obligatorio realizar dicha inscripción y ello se hace con el fin de adaptarnos a un derecho consuetudinario, como el propio derecho estadounidense; así pues, en el eventual conflicto sobre una licencia habría que prescindirse del elemento probatorio de la inscripción, con lo cual jurídicamente no existen variaciones, pues la validez sigue dependiendo del contrato mismo de la licencia.

En segundo lugar, en materia de publicaciones de marcas internacionales resalta la especial posición partidaria de la Superintendencia para que haya lugar a una segunda publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual, con el fin de dejar intactos los derechos derivados de la publicación, así por ejemplo

con la regulación que se realice sobre el Protocolo, de la publicación de marcas en virtud del mismo, los terceros tendrán igualmente treinta días hábiles para presentar oposiciones sobre las mismas.

Por otra parte, comenta que con la adhesión al Protocolo se adoptará un sistema de registro uní clase, pues al contrario, sería traumático desde el punto de vista de sistemas; y agrega que jurídicamente no hay problema porque de igual manera el estudio en una marca solicitada bajo la forma multiclase se realiza clase por clase individualmente.

Preguntado, si tiene conocimiento sobre objeciones de constitucionalidad al Protocolo, señala que algunos consideran inconstitucional la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid porque dentro de él, las decisiones se toman en una Asamblea, en la cual Colombia no hace parte y dicen que ello va en contra de la soberanía, pero considera que esta es una situación que suele presentarse en instrumentos internacionales similares al Protocolo de Madrid, es decir en cuanto al tema y tecnicidad, y mas que todo, si se tiene en cuenta que el protocolo de Madrid no es un sistema de registro, sino un trámite que regula un procedimiento internacional, donde cada país miembro se regula en lo sustantivo.

El Dr. Marcenaro, comenta que sí es probable que dentro de los países miembros de la CAN pueda generarse tensión por la adopción nuestra al Protocolo, y ello si se tiene en cuenta que algunos de esos países en contra del Protocolo, han adoptado como su posición, la posición de los agentes (abogados) consistente especialmente en una disminución de trabajo; situación que no comparte en cuanto, como ya había indicado, con el Protocolo habrá una nueva dinámica para ellos; y además la SIC como organismo técnico, debe mantenerse al margen de ese tipo de consideraciones.