

CONSIDERACIONES SOBRE LA INMINENTE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID¹ EN COLOMBIA.

Por: Pablo A. Velasco Ordóñez*
pablo@velasco.com.co

Visto el reciente debate que ha surgido con la inminente adhesión de Colombia al tratado que regula el Protocolo de Madrid, resulta pertinente hacer algunas consideraciones que permitan dilucidar el impacto que eventualmente podrá tener dicho cuerpo normativo en Colombia.

En efecto, en algunos foros se ha hablado de la inconveniencia de aceptar la entrada en vigencia de dicho tratado en los países de Latinoamérica y, puntualmente, en economías como la colombiana, en donde aún existe una gran preponderancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que, por su naturaleza, manejan recursos limitados. Ciertamente, al respecto se ha sostenido que, la entrada en vigor del Protocolo de Madrid entrañará un incremento ostensible en el número de solicitudes de registro de marcas en el país y, como consecuencia de ello, se sostiene que se desprenderían nefastas consecuencias para la economía y, consiguientemente, para la clase empresarial colombiana, compuesta en su mayoría por pymes.

Dentro de las múltiples consecuencias que algunos avizoran, se cuenta, entre otras, la de la producción de efectos adversos a nivel presupuestal para las pymes, pues se alega que éstas deberán incrementar los presupuestos de administración de sus portafolios

¹ Se hará referencia al “Protocolo de Madrid” para apuntar al instrumento internacional denominado “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989”. El Protocolo de Madrid hace parte del denominado “Sistema de Madrid para el registro internacional de Marcas”, que se encuentra reglado tanto por el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891, como por el antedicho protocolo. Para más información, favor visitar la dirección Web: <http://www.wipo.int/madrid/es/>.

marcarlos, en razón a que se facilitará la llegada de más solicitudes fundadas en intereses foráneos y, así mismo, a la necesidad de interponer oposiciones en contra de éstas o, lo que es lo mismo, la necesidad de “defender” los portafolios de las pymes de la llegada de nuevas solicitudes extranjeras.

De igual forma, se argumenta que el incremento de solicitudes augurado con la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid comportará, a su vez, un aumento en los costos asociados a la administración de los asuntos e intereses marcarios de los empresarios colombianos en el extranjero, al igual que se señala que la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina de marcas) deberá contar con una plantilla de personal diferente, más grande y bilingüe pues se estima que las solicitudes podrían llegar a la Oficina de Marcas en cualquiera de los tres idiomas oficiales del protocolo: Francés, Inglés y Español.

Sobre lo expuesto, conviene mencionar que existen otros sectores dispuestos a rebatir las supuestas desventajas del sistema y sobre el particular se menciona, entre otras cosas, que las empresas colombianas no deberían verse en la forzosa necesidad de incrementar sus presupuestos asignados a la administración de sus portafolios marcarios pues, si bien puede incrementarse el número de solicitudes de marca en el país, esto no necesariamente significa que las nuevas solicitudes foráneas resulten ser potencialmente trasgresoras de los derechos de los terceros titulares de marcas en Colombia y, de acuerdo con ello, no necesariamente se incrementa la necesidad de presentar oposiciones en contra de aquéllas. Es más, hoy por hoy, sin Protocolo de Madrid de por medio, cualquier solicitante extranjero tiene la capacidad de acceder al registro de marcas en Colombia y, por ende, potencialmente representar igual propensión a ser objeto de oposiciones que si el antedicho protocolo ya se encontrara vigente.

Empero, aun si éste fuera el caso, también se debería tener en cuenta que, en la actualidad, más del 58% de las solicitudes de marca que tramita la Oficina de Marcas en Colombia, son solicitudes de entes y personas nacionales², mientras que el 41% restante corresponde a solicitantes de extranjeros. Esto podría significar que, si bien existe potencialmente la posibilidad de que se incremente el número de solicitudes extranjeras con la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid, el número de solicitudes nacionales resulta ser suficientemente elevado como para que se conjeture que el mismo debería disminuir en forma automática e inversamente proporcional, al supuesto aumento de las solicitudes extranjeras.

Por otra parte, también se argumenta que la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid en Colombia no tiene porqué significar un forzoso aumento en los costos de administración de los portafolios marcarios colombianos en el extranjero, pues se entiende que dicho Protocolo facilita, en principio, el registro de las marcas mediante una sola solicitud, un solo conjunto de tasas, un solo poder y un solo idioma; facilita también su administración posterior en lo que tiene que ver con afectaciones y renovaciones, pues igualmente requieren una sola solicitud, en un solo idioma y mediante el pago de un único conjunto de tasas en una sola moneda (Franco Suizo). Ahora bien, se alega que ante cualquier eventualidad (denegatorias provisionales, oposiciones, etc.), es necesario contar con los servicios de un abogado local en el territorio en donde se dieron los obstáculos. A esto, normalmente se responde con la indicación de que en cualquier caso, si se tramita una solicitud en el extranjero, necesariamente deberá contarse con la asesoría de un abogado local o corresponsal, luego no se explica claramente cómo se incrementan los costos de administración de los portafolios de marca en el extranjero.

² Cifras tomadas del Boletín de Prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicado el pasado 5 de Septiembre de 2008 en la página Web www.sic.gov.co.

En relación con todo lo anterior, es evidente que se ha construido un debate sobre las ventajas y desventajas del Protocolo y, en particular, su impacto para las empresas colombianas, por lo que a continuación se pretenderá hacer un breve análisis del posible impacto que tendrá su entrada en vigor en Colombia.

1. ASPECTOS PRÁCTICOS Y BENEFICIOS DEL PROTOCOLO DE MADRID.

Como primera medida, conviene mencionar algunos de los principales beneficios del sistema que implementa el Protocolo de Madrid. Como ya se señaló previamente, desde el punto de vista empresarial, pueden ser múltiples las ventajas en cuanto a la obtención y futura gestión de los derechos que confiere el registro marcario, principalmente porque puede solicitarse el registro de una marca, en más de una clase y en más de 80 países, mediante la presentación de una única solicitud, con el pago de un único conjunto de tasas (en una sola moneda) y mediante la presentación de un único conjunto de documentos de soporte de la solicitud (poder, documentos que acrediten la representación legal de la compañía, etc.), además de que se cuenta con la ventaja de conocer, por lo menos en términos generales, el plazo máximo en que se tendrá una decisión sobre la concesión o denegación de los registros solicitados, eso sí, siempre que no existan otras diligencias que resolver durante el trámite de registro (denegaciones provisionales, oposiciones, etc.). Sobre este último particular, se puede indicar que las Oficinas Nacionales Designadas tienen, en virtud del Protocolo, un plazo máximo de 18 meses para resolver sobre la concesión o denegación de un registro. Si en dicho término no se han pronunciado, se entiende que el registro no ha sido denegado en relación con la jurisdicción específica de que se trate y, como consecuencia de esto, el registro internacional concedido tendrá el mismo vigor y otorgará los mismos derechos que un registro marcario local.

En una etapa post-registral, pueden enunciarse otros beneficios para el titular del registro internacional, tales como una sola solicitud de renovación para todos los países y organismos designados en el registro internacional y solicitudes únicas para tramitar las afectaciones que se deseen efectuar en forma masiva (licencias, cambios de nombre, limitaciones, cesiones, etc.). Adicionalmente, en aras de apoyar la vocación de crecimiento y expansión territorial de las empresas, el Protocolo establece un mecanismo de designaciones posteriores, consistente en que el titular de un registro internacional podrá solicitar la extensión de los efectos del registro marcario a jurisdicciones que originalmente no habían sido designadas en la solicitud inicial de registro. Así, este útil mecanismo permite a un solicitante obtener protección para su marca en la medida en que expande sus operaciones en territorios donde antes no operaba. De igual forma, este mecanismo puede ser utilizado para obtener protección en jurisdicciones que no hacían parte del Sistema de Madrid al momento de presentarse la solicitud de registro internacional inicial y que posteriormente adhirieron a él.

Valga destacar, no obstante, que el registro internacional no limita al solicitante al manejo y administración unificada de su registro; es decir, el solicitante tendrá la capacidad, en función de sus necesidades comerciales, de solicitar, por ejemplo, la renovación para algunos territorios y no para otros o, bien, podrá solicitar que se inscriban algunas licencias específicas en ciertas jurisdicciones, mientras que en otras no. Esto significa que el Protocolo establece mecanismos de administración flexibles y económicos para la administración de un portafolio marcario, de acuerdo con los requerimientos comerciales y de mercado a que se encuentre sometido un empresario, tales como la retirada de un mercado específico (no renueva su registro en relación con la jurisdicción respectiva); desea ingresar a un nuevo mercado de la mano de un socio extranjero (solicita una designación posterior e inscribe una licencia válida sólo para la jurisdicción correspondiente); desea vender su participación en el mercado de un país (inscribe la

transferencia de su marca para el territorio específico, conservando sus derechos de marca en relación con las demás jurisdicciones originalmente designadas), etc.

Todos estos mecanismos traen aparejada una evidente y sustancial reducción en los costos administrativos, particularmente porque dichos mecanismos pueden ser activados directamente a través de un solo asesor jurídico en el país de origen (lo cual supone un menor gasto en asesorías legales en el extranjero); se exige la utilización de un solo conjunto documental (reduce el número de copias que deben ser utilizadas y el número de legalizaciones y trámites legales que ordinariamente deben surtirse para que sea reconocida su validez en el extranjero) y; se exige el pago de un único conjunto estandarizado de tasas, que se pagan en un solo momento y en una sola denominación (lo cual supone un ahorro en costos financieros y cambiarios).

Claro está, es importante mencionar que, a nuestro juicio, la utilización del Protocolo de Madrid es particularmente útil para compañías con vocación de internacionalización. En tiempos en los que se persigue la globalización de la economía y cuando se tiende hacia el establecimiento de un mercado único, la realización de trámites independientes ante múltiples³ Oficinas Nacionales para la obtención de un derecho idéntico en cada una de ellas o para la administración de un portafolio marcario medianamente nutrido, puede resultar dispendioso, engorroso y posiblemente muy caro. Sin embargo, cuando se trata de compañías y empresas con una vocación eminentemente local y/o sus productos o servicios se dirigen a uno o a pocos mercados específicos, quizá resulte más conveniente gestionar y administrar sus portafolios por fuera de los mecanismos establecidos en el Protocolo de Madrid. La conveniencia o inconveniencia de utilizar uno u otro mecanismo

³ Recientemente se ha calculado que existe un promedio de 200 jurisdicciones en las que se puede solicitar y obtener protección para una marca. Para más información, favor ver:

http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm

para la obtención de protección en relación con una marca, deberá estudiarse y definirse conforme a las recomendaciones de un experto calificado que, a su vez, pueda determinar el camino más aconsejable según las necesidades comerciales del caso.

2. ATRIBUTOS ESPECÍFICOS A TENER EN CUENTA.

No obstante las claras y evidentes ventajas del Protocolo, existen algunas singularidades que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de sopesar la conveniencia de tramitar el registro de una marca mediante su utilización.

Ciertamente, es importante destacar que un registro internacional debe ser solicitado con base en un registro o solicitud de base preexistente en el territorio de origen. Así, si se desea presentar una solicitud internacional, ésta deberá ser basada en una solicitud o registro de marca local previo, vigente en la misma jurisdicción en que tiene asiento la Oficina de Origen. Esto, que en principio no supone un obstáculo, genera una consecuencia adicional, consistente en que la solicitud y posterior registro internacional serán dependientes de dicha solicitud o registro de base, por un término de 5 años contados a partir del momento en que se ordena la inscripción del registro internacional⁴.

La consecuencia principal de esta dependencia radica en que, sea cual sea el evento que afecte la solicitud o registro de base, se verá igualmente afectada la solicitud o registro internacional. Así, si dentro del término de 5 años de dependencia, la solicitud de base o registro de base resultan siendo enervados, sea cual sea la razón, el registro internacional

⁴ Valga la pena aclarar que el registro internacional de una marca se ordena en forma inmediata una vez se verifica el cumplimiento de los requerimientos formales establecidos en el Artículo 2 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989 – Ver Artículo 3.4. del Protocolo.

perderá su fuerza y la protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada por su titular; es decir, se pierde el registro internacional.

La pérdida del registro internacional a consecuencia de la enervación de la solicitud o registro de base a instancias de un tercero dentro del término de 5 años de dependencia, es lo que se ha denominado por la doctrina como el “Central Attack” o “Ataque Central”, pues en dicho escenario el otrora titular del registro internacional, deja de tener protección para su marca en aquellas jurisdicciones que había designado en su solicitud o solicitud de extensión territorial (designación posterior).

De este modo, si una solicitud internacional se basa en una solicitud de base nacional y, dentro del término de 5 años, la solicitud de base es denegada bien porque la Oficina Nacional lo estimó pertinente de oficio o bien por que se presentó una oposición por parte de un tercero, se entenderá que la protección del registro internacional dejará de poder ser invocada. De igual forma sucede cuando un registro internacional depende de un registro de base nacional que, por falta de uso, termina siendo cancelado antes de la expiración del término de 5 años de dependencia.

Este último supuesto puede representar algunas dificultades, particularmente cuando el empresario hace un uso continuo y suficiente de su marca en algunos países, pero en el país donde tiene su registro de base, no. En dicho caso, un ataque central tiene la virtualidad de enervar sus derechos aun en territorios en donde sí utiliza su marca, lo cual puede ocasionar serios perjuicios económicos y comerciales a su titular.

En vista de lo anterior, para moderar los efectos de un ataque central, el Protocolo ha previsto un mecanismo de “transformación”, mediante el cual el titular afectado puede

solicitar, en un plazo de tres meses, el registro de dicha marca a nivel nacional (según su interés comercial), siempre y cuando el listado de productos sea idéntico y satisfaga todos los requisitos de forma nacionales del país en el que se solicita la protección, incluyendo el pago de las tasas oficiales respectivas. En dicho escenario, el registro “transformado” resultante, si bien será una marca nacional, tendrá por fecha de solicitud la fecha de inscripción del registro internacional cancelado y, si hubiese reivindicación de prioridad en éste, inclusive la fecha de prioridad que originalmente se hubiese invocado.⁵

Finalmente, es importante mencionar que la dependencia del registro internacional puede extenderse por encima del término inicial de 5 años cuando, si se basa en una solicitud de registro nacional no concedida, existe algún evento que afecte o pueda afectar la concesión del registro solicitado a través de la solicitud de base antes de la expiración de los 5 años de dependencia. Así, una vez solicitado el registro de base y el registro internacional, si en el transcurso de los 5 años posteriores a la inscripción en el registro internacional se interpone una oposición en contra de la solicitud de base, se mantendrá la dependencia del registro internacional hasta tanto dicha oposición no haya sido resuelta favorablemente al solicitante pues, en caso contrario, aún si ya han expirado los primeros 5 años de dependencia, la protección que se otorga a través del registro internacional dejará de poder ser invocada o, lo que es lo mismo, el registro internacional perderá su validez.

Así las cosas, todas estas son características que deben ser tenidas en cuenta y que deberán ser sopesadas al momento de solicitar el registro de una marca mediante la utilización del Protocolo de Madrid. Si se tiene previsión de que en algún momento pueda quedar afectada la solicitud o el registro que serán utilizados como base del registro

⁵ Ver Artículo 9quinquies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989.

internacional, valdría la pena sopesar la conveniencia de utilizar este mecanismo, cosa para lo cual resultaría pertinente contar con la asesoría de un experto.

3. ESTIMULO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA POR MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS EN COLOMBIA. ESTIMULO A LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Como ya se mencionó, en tiempos de globalización, la implantación del Sistema de Madrid en Colombia representa, a los ojos del resto del mundo, la estandarización de muchas de las variables que permiten el acceso al registro de marcas en el país, lo cual significa, ni más ni menos, que Colombia aparezca por primera vez en el mapa de muchos inversionistas que, de otro modo, no se hubieran interesado en solicitar directamente el registro de su marca en el país.

En efecto, al convertirse en una designación más dentro de un formulario de solicitud de registro internacional, Colombia podrá ver incrementado el número de solicitudes de registro de extranjeros por vía del Protocolo de Madrid. Adicionalmente, el poder pedir protección con facilidad para sus marcas en Colombia, puede crear en el inversionista extranjero la percepción de una mayor estabilidad jurídica pues, al ser la marca un componente principal de sus activos, resulta claro que se deja más bien poco margen de inseguridad en torno a la vigencia y el mantenimiento de un registro de marca administrado a través del Protocolo, al igual que frente a la posibilidad de que en un futuro eventual lleguen a ser cambiadas las normas que regulan la Propiedad Industrial, tal y como recientemente sucedió en Venezuela, donde hoy se aplica una Ley de Propiedad Industrial que data de 1956 en razón a su salida de la Comunidad Andina.

De otro lado, vale la pena reconocer que, la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid en Colombia, podrá estimular e incentivar la internacionalización de las compañías y servir de instrumento para mejorar la protección de las marcas colombianas en el exterior. Ciertamente, al tener un empresario la posibilidad de designar múltiples jurisdicciones donde perseguir la protección de sus marcas, sin que ello signifique un mayor esfuerzo, puede hacer que más compañías colombianas vuelquen su mirada hacia otros países y así, se estimule su presencia internacional y/o su vocación exportadora, cosa que eventualmente podría redundar en beneficio de la economía del país.

Todo lo anterior, sumado a que hoy se estudia la posibilidad de que Colombia adhiera al Tratado sobre el Derecho de Marcas, hará que el acceso al sistema de registro de marcas en el país se vea simplificado y mejorado en muchos de sus aspectos, lo que podrá suponer una mejor percepción del país por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en todo lo referente a la obtención y mantenimiento de sus portafolios de marcas en Colombia.

4. CONCLUSIONES.

Todo cuanto ha sido expuesto hace referencia a un sistema que, una vez implementado en Colombia, podrá impactar favorablemente a la clase empresarial colombiana y a los inversionistas extranjeros en el país. En efecto, aunque se evidencian escenarios que necesariamente deberán ser considerados en forma cuidadosa, como la dependencia del registro internacional a una solicitud o registro de base, el conjunto de procedimientos ofrecidos a través del Sistema de Madrid y, puntualmente, a través del Protocolo de Madrid, permitirán simplificar el acceso al sistema de registro de marcas en Colombia y, así mismo, incrementarlo en términos de solicitudes y registros, todo lo cual puede

redundar en la dinamización del mercado colombiano y en la consolidación de su comercio nacional e internacional.

En términos generales, se puede decir, con algún grado de buen criterio, que la adhesión de Colombia implica un acrecentamiento del número de opciones que pueden ser consideradas para la adecuada protección de un portafolio marcario en el país. Sin embargo, es prudente mencionar que no se debe perder de vista que el Protocolo de Madrid sólo representará un mecanismo más y no la solución a todas las necesidades que puedan verse representadas en el sistema colombiano de Propiedad Industrial pues, al final, los beneficios sólo pueden ser palpables si se saca adecuada ventaja del sistema y, específicamente, si éste resulta siendo bien utilizado por los empresarios e inversionistas en función de sus intereses y necesidades comerciales, cosa para la que podría resultar conveniente, no obstante la simplificación de los mecanismos, contar con una asesoría experta en torno al sistema y al derecho marcario.

Al final, sólo resta esperar la definición y la reglamentación de la implementación del sistema en Colombia. Para ello, se debe hacer un atento llamado a las autoridades nacionales con el fin de que sean éstas las que orienten y adecuen el sistema a la realidad nacional y a las necesidades de los solicitantes, pues queda bajo su responsabilidad el saber aprovechar, desde un punto de vista general, esta nueva herramienta en beneficio del país y de la comunidad.

----- 0 -----

* Abogado y consultor en materia de Propiedad Intelectual e Industrial. Abogado de la Universidad Externado de Colombia; Especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia; Magíster en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de Sociedad de la Información del Magíster Lvcentinvs (Universidad de Alicante, España); candidato al título de Máster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado asociado de Udapi & Asociados (Madrid - España).