

## **ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID**

|                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| • I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DEL SISTEMA DE<br>MADRID .....                                                                                                       | 1 |
| • II. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE REGISTRO<br>INTERNACIONAL .....                                                                                                   | 2 |
| • III. DIFERENCIAS ESPECÍFICAS ENTRE EL ARREGLO Y EL<br>PROTOCOLO .....                                                                                                | 2 |
| • IV. POSIBLES REPERCUSIONES PRACTICAS DEL SISTEMA DE<br>MADRID .....                                                                                                  | 4 |
| • V. NECESIDAD DE ESTUDIAR LA VIABILIDAD JURIDICA DE LA<br>ADHESION AL PROTOCOLO DE MADRID .....                                                                       | 5 |
| • VI. ESFUERZOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE<br>LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): .....                                                                          | 5 |
| • VII. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ADHESIÓN DE UN<br>PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (EN EL PRESENTE<br>CASO, COLOMBIA) AL ARREGLO O AL PROTOCOLO DE MADRID ..... | 6 |

Por Silvia Abello R. \*

### **I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DEL SISTEMA DE MADRID ➡**

A través del Sistema de Madrid, establecido por el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, se le da la posibilidad a una persona titular de un registro marcario o de una solicitud de registro de marca en un país contratante de obtener dicho registro en uno o varios países contratantes. Por medio de la solicitud internacional del Sistema de Madrid no se extiende ipso facto la validez y vigencia de una marca territorialmente, sino que se le facilita al titular marcario el procedimiento de obtención de los registros de la marca en otros países.

Un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, cuyo otorgamiento sigue siendo facultad y competencia de las oficinas nacionales de cada uno de los países contratantes designados por el solicitante. En efecto, la protección solicitada puede ser denegada por alguno de los países contratantes designados o puede ser objeto de limitación o renuncia respecto de alguna de los países designados. De igual forma, la marca internacional puede ser transferida en solo uno de los países contratantes designados y puede cesar en sus efectos en solo uno de dichos países (salvo que el país en el que haya cesado efectos sea el país base o de origen, en cuyo caso se configura el central attack, en razón a que los registros internacionales dependen de la solicitud o el registro de base).

## **II. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE REGISTRO INTERNACIONAL ➡**

Para solicitar una marca internacional es necesario que exista una 'relación necesaria' entre el país contratante en el que se presenta la solicitud y el solicitante. Tendrán esa relación necesaria las personas naturales o jurídicas que tengan (1) un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o (2) domicilio, o (3) sean nacionales, de un país contratante del Arreglo de Madrid o del Protocolo. Adicionalmente, podrán solicitar marca internacional las personas naturales o jurídicas que tengan (1) un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o (2) domicilio en un territorio de una organización intergubernamental parte del Protocolo, así como quienes sean nacionales de un país miembro de dichas organizaciones.

Presentada la solicitud de marca internacional ante la 'oficina de origen', ésta certifica que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud base o el registro base e indica la fecha de la solicitud internacional.

La oficina de origen debe enviar la solicitud a la oficina internacional en el término de dos meses a partir de la recepción de la solicitud; esto con el fin de que la fecha del registro internacional sea la fecha de presentación de la solicitud ante la oficina de origen. La oficina internacional notifica el registro internacional a las oficinas interesadas. Así mismo, la oficina internacional publica el registro internacional en una gaceta periódica.

Cada oficina designada esta facultada para denegar la protección fundándose 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. La oficina designada debe notificar la denegación en los plazos que para el efecto establece el Arreglo y el Protocolo, 12 y 18 meses, respectivamente, so pena de que la protección sea concedida automáticamente. La denegación es publicada en la Gaceta y notificada al solicitante. Es de notar, que los procedimientos subsiguientes a la denegación, tales como la revisión de la decisión y la presentación de los recursos del caso, son adelantados por el solicitante directamente ante la oficina designada y sin intervención de la oficina internacional. No obstante, la decisión final sobre la concesión de la protección debe ser notificada a la oficina internacional, con el fin de que conste en el registro internacional y proceda a la publicación en la Gaceta.

## **III. DIFERENCIAS ESPECÍFICAS ENTRE EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO ➡**

A pesar de que el Sistema de Madrid se originó con el Arreglo de Madrid a finales del siglo XIX, fue con la entrada en vigor del Protocolo que el volumen de los países contratantes aumentó sustancialmente y que ingresaron países que representan importantes mercados para el registro de las marcas, tales como los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. La razón de esto fue que no obstante el Arreglo previó una simplificación del trámite para la obtención de registros de marca a nivel internacional, subsistían algunos obstáculos en el sistema.

Uno de los principales obstáculos del sistema era el de las tasas cobradas por la OMPI por concepto del registro internacional. En efecto, el Arreglo dispone de una tasa fija e igual para todos los países contratantes, mientras que el Protocolo establece que cada país

dispone el monto de la tasa, sin exceder el monto de la tasa que se cobra por un registro nacional. La tasa prevista en el Arreglo era considerada insuficiente sobre todo por aquellos países en los que la legislación exige la realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca, incluyendo la revisión de las causales absolutas (distintividad inherente) y de las causales relativas (atendiendo a los derechos anteriores de terceras personas).

Así mismo, el Arreglo establece que la solicitud internacional solo puede basarse en un registro nacional y no en una mera solicitud de registro. El basarse en un registro internacional implica que quienes soliciten un registro internacional pierdan la oportunidad para ejercer su derecho de prioridad. El Protocolo subsana esta situación al brindarle al solicitante internacional la posibilidad de basar su solicitud internacional en una solicitud de registro de marca.

Otro de los aspectos del Arreglo de Madrid que dificultan el proceso de registro y por tanto constituía un obstáculo para la adhesión al Sistema era el del plazo otorgado a las Oficinas Nacionales para la realización del examen (12 meses). El Protocolo amplía este plazo a 18 meses, lo cual facilita la labor de las Oficinas Nacionales, especialmente a aquellas cuya legislación prevé la realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca. Adicionalmente, es de notar que el Protocolo prevé la posibilidad de que el término de 18 meses sea extendido a 5 años en el evento en que se presente oposición.

A continuación se señalan de manera puntual algunas de las diferencias entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid:

- 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 el 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.

#### **IV. POSIBLES REPERCUSIONES PRACTICAS DEL SISTEMA DE MADRID ➡**

El Sistema de Madrid se plantea como un mecanismo para la simplificación del proceso de adquisición de registros de marca. Por esto las principales ventajas del sistema benefician al solicitante. Se trata de una solicitud de registro que lleva a una marca internacional, a través de un procedimiento de registro, en un idioma, con una tarifa básica por la solicitud (aunque aumenta por cada país designado), un examen formal y la unificación de la notificación de las cesiones, cambios de nombre del titular o de domicilio y de cancelación.

Lo anterior implica que al menos en principio, los costos del solicitante se verán sustancialmente reducidos, tanto en términos de documentación (solo requerirá un poder), como por concepto de asesoría legal en el extranjero. Así mismo, se entiende que si todo va bien, es decir, si no se presenta oposición por parte de terceros o denegación por parte de la Oficina Nacional, el proceso de registro será mucho más expedito. En efecto, la ocurrencia de alguno de los mencionados sucesos, conllevaría la necesidad de asesoría legal local para sacar adelante el registro. En el evento en que la solicitud nacional sea negada no todo está perdido, pues el Protocolo prevé la posibilidad de transformar la solicitud internacional en una o varias solicitudes nacionales. No obstante, insistimos en que en este evento la Oficina Internacional sale del panorama y el solicitante requerirá de asesoría legal local. Esto implica que la empresa que pretenda adelantar un proceso de expansión de mercado debe obtener asesoría acerca de la práctica local de cada uno de los países que desee designar en su solicitud internacional <sup>1</sup>.

Con respecto a las Oficinas Nacionales, el Sistema de Madrid comporta ventajas tales como que se eximen de realizar el examen formal de la solicitud, de realizar o verificar la clasificación de productos o servicios, la publicación de la solicitud, 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 <sup>2</sup>.

De otra parte, la adhesión al Sistema de Madrid comporta una serie de obligaciones en términos de modernización en el funcionamiento de las Oficinas Nacionales. Así mismo, es importante resaltar que el Sistema de Madrid prevé el registro automático de la marca, cuando la oficina nacional designada no notifica la denegación antes del término previsto para el efecto. Esta modalidad de 'silencio administrativo positivo' comprometería los esfuerzos de las oficinas nacionales en la celeridad de los procedimientos.

Tal vez han sido las oficinas de abogados alrededor del mundo las que han presentado algún recelo en contra del Sistema de Madrid. No extraña esta situación toda vez que al menos un primer análisis del Sistema llevaría a pensar que toda reducción de costos para el solicitante es directamente proporcional a una reducción de ingresos para las oficinas de abogados. No obstante, el análisis debe ir más allá y se debe tener en cuenta que la misma predicción se hizo antes de la entrada en vigor del PCT y la realidad demostró que si bien en un principio se presentaba una reducción en el número de solicitudes, posteriormente el número aumentaba.

En efecto, la simplificación de los trámites se traduce en que un mayor número de empresas, particularmente las medianas y grandes, aumentarían el volumen de sus solicitudes. Dicha simplificación no es ajena a las oficinas de abogados, que se beneficiarían de la facilidad en el manejo de los términos y vencimientos. Adicionalmente, la experiencia de las grandes empresas en el manejo del Protocolo de Madrid demuestra que la asesoría legal y particularmente el mantenimiento de la red de oficinas

corresponsales en los países que se designen en la solicitud internacional, siguen siendo necesarios para dichas empresas, toda vez que como se ha reiterado, la extensión del registro internacional esta sujeto a la normatividad nacional de cada uno de los países designados<sup>3</sup>.

Así mismo, se prevé que las oficinas de abogados prestarían un servicio legal mucho más especializado y no de mero trámite, toda vez que éstas serían quienes representarían a los solicitantes extranjeros ante la oficina nacional, en los casos en los que cesa la intervención de la Oficina Internacional. Así ha sido reconocido por abogados de firmas que operan en países en los que ya ha entrado en vigor el Protocolo de Madrid, al decir que la naturaleza del servicio prestado ha cambiado en el sentido de hacer un mayor énfasis en el 'valor agregado' del servicio<sup>4</sup>.

## **V. NECESIDAD DE ESTUDIAR LA VIABILIDAD JURIDICA DE LA ADHESION AL PROTOCOLO DE MADRID ➡**

Se observa que en la actualidad existen tratados internacionales de carácter internacional en los que se dispone la obligatoriedad o cuando menos la disposición de los gobiernos a realizar los mejores esfuerzos para adherirse al Protocolo de Madrid. Algunos de dichos tratados son los siguientes:

1. AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA): En su capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual, numeral 5.5 propuesto, dispone que la Parte que no haya ratificado el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, deberá 'hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherirse' a dicho Arreglo en el plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del ALCA.
2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) con Chile: Dispone en el capítulo diecisiete, sobre los derechos de propiedad intelectual, numeral cuarto del Artículo 17.1 (Disposiciones generales), que las Partes 'harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir' al Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) con Singapur: Igualmente dispone que las Partes 'harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir' al Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

## **VI. ESFUERZOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): ➡**

A la fecha de entrada en vigor del Protocolo de Madrid, 1º de diciembre de 1995, solo cuatro países eran parte del Protocolo (China, España, Suecia y el Reino Unido), mientras que en el mes de abril de 2003 el número de países contratantes era 57, de los cuales 11 se han hecho parte en el período comprendido entre los años 2000 y 2003<sup>5</sup>. En efecto, en el mes de abril del presente año, un total de 71 países son miembros del Sistema de Madrid (38 vinculados al Arreglo y el Protocolo, 14 por el Arreglo y 19 vinculados únicamente por el Protocolo. Lo anterior evidencia claramente la tendencia hacia la vinculación al Sistema de Madrid, como también lo evidencia la adhesión de países como los Estados Unidos de América, la República de Corea y las Antillas Holandesas.

La adhesión de los Estados Unidos de América al Protocolo, efectiva el 2 de noviembre de 2003 (la operatividad del sistema ha sido aplazada por la US Patent and Trademark Office hasta el 2 de abril de 2004), tendrá un impacto importante en el Sistema de Madrid, tanto a nivel operativo (probable aumento en el volumen de las solicitudes de marca internacional), como a nivel geográfico, en atención a las relaciones comerciales que dicho país con tantos otros países alrededor del mundo. Finalmente, a nadie le cabe la menor duda de que la reciente adhesión de los Estados Unidos de América hará del Sistema de Madrid un sistema mucho más apetecido y valorado, particularmente entre los países que mantienen vínculos comerciales con dicho país y cuyas relaciones comerciales dependen en gran medida en la suscripción a regímenes internacionales, tales como el Sistema de Madrid.

## **VII. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ADHESIÓN DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (EN EL PRESENTE CASO, COLOMBIA) AL ARREGLO O AL PROTOCOLO DE MADRID ➔**

En primer lugar, cabe señalar que Colombia es miembro de la Comunidad Andina, de la cual también hacen parte Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional, que nace con el Pacto Andino suscrito el 26 de mayo de 1969. A pesar de que dicho Pacto tuvo como finalidad el establecimiento de una Unión Aduanera, ha evolucionado el concepto de integración al punto que hoy en día se orienta a un esquema de regionalismo abierto <sup>6</sup>.

Uno de los temas más importantes del esquema de integración Andino es el concerniente a la Propiedad Industrial, toda vez que la Comunidad cuenta con una legislación común en esta materia. En la actualidad la legislación aplicable es la Decisión 486, que tiene carácter supranacional <sup>7</sup>, siendo aplicable directamente y sin necesidad de ser incorporados al derecho interno <sup>8</sup>.

Así mismo, el Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia Andino, modificado por el Protocolo de Cochabamba, prevé la acción de incumplimiento a través de la cual se ejerce el control del cumplimiento y de legalidad de la normatividad Andina por parte de los Países Miembros. La Secretaría General de la Comunidad Andina, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas afectadas por el cumplimiento de un País Miembro están facultadas para ejercer la mencionada acción. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es pues “el órgano jurisdiccional de la Comunidad, con competencias para declarar e interpretar uniformemente el derecho comunitario y dirimir las controversias que surjan del mismo” <sup>9</sup>.

Es así como al momento de determinar la viabilidad jurídica de la posible adhesión de un País Miembro de la Comunidad Andina al Arreglo o Protocolo de Madrid, resulta fundamental realizar un análisis comparativo con la normatividad Andina vigente, con el fin de evitar una ilegalidad que dé lugar a una acción de incumplimiento.

La naturaleza jurídica de la normatividad Andina se basa en dos principios esenciales, el de la preeminencia y el de la autonomía. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado estos principios en su jurisprudencia <sup>10</sup>. Estos principios implican que la normatividad Andina de una parte, se aplica inmediata y directamente a los particulares de los Países Miembros, y de otra, que dicha normatividad prevalece sobre el derecho interno. En efecto, “el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial o administrativa, que contraríen y obstaculicen la aplicación

del derecho comunitario”<sup>11</sup>.

Así fue considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decidir la acción de incumplimiento presentada por la Secretaría de la Comunidad Andina contra la República de Perú por la concesión de la patente de segundo uso “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA” a favor de PFIZER RESEARCH & DEVELOPMENT CO. N. V./S.A. En este caso se discutió si la inclusión en el ADPIC de la norma que prevé las patentes de segundo uso era óbice para que los Países Miembros de la Comunidad Andina, aplicándoseles el ADPIC, incumplieran la disposición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en la que se prohíbe la concesión de dichas patentes so pretexto de constituir una protección ADPIC plus.

Al respecto, el Tribunal estableció que “los principios de aplicación directa y preeminencia, a los que antes se hizo referencia, no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilicen la aplicación en su territorio de las normas comunitarias”<sup>12</sup>. Por último, el Tribunal determinó que la armonización de la normatividad Andina con la de los regímenes internacionales compete al órgano legislativo de la Comunidad, previa determinación política acerca de la conveniencia a los intereses comunitarios.

Siendo el Sistema de Madrid, constituido por el Arreglo y el Protocolo, un régimen normativo de carácter internacional, que consagra normas sustanciales que regulan un procedimiento de registro marcario diverso del previsto en la Decisión 486, la adhesión de Colombia o cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina al mencionado sistema debería estar sujeta a la determinación previa de los órganos políticos y legislativos comunitarios. De lo contrario, el país correspondiente podría ser demandado a través de la mencionada acción de incumplimiento de la normatividad Andina.

---

1: “A corporate perspective on the Madrid Protocol”, Olga M. Nedeltscheff. INTA SPECIAL REPORT ON THE MADRID PROTOCOL. 1 de abril, 2003. <http://www.inta.org> ➡

2: “Madrid Protocol United Status Accession”, Kathy Mc Knight, Philip Morris International Management S.A., Lausanne, Switzerland. Ponencia en el II Congreso de Antiguos Alumnos del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante del 4 de abril de 2003. <http://www.ua.ml.es/aaaml/> ➡

3: Ut supra. ➡

4: “How Implementation of the Madrid Protocol in Singapore Changed My Practice”, Jo-Ann See, Allen & Gledhill, Singapore. INTA SPECIAL REPORT ON THE MADRID PROTOCOL. 1 de abril, 2003. <http://www.inta.org> ➡

5: <http://www.wipo.int> ➡

6: <http://www.comunidadandina.org/quienes/can.htm>, 7 de noviembre de 2003. ➡

7: <http://www.comunidadandina.org/quienes/logros.htm>, 7 de noviembre de 2003. ➡

8: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba del 10 de marzo de 1996, artículos 2 y 3. ➡

9: Proceso 52-AI-2002, Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, por violación del principio de Trato Nacional a los cigarrillos, tabacos y picaduras importados de Países Miembros, <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/52-AI-2002.htm>. ➡

10: Sentencia de nulidad del 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86 (G.O.A.C. No. 21 del 15 de Julio de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) ➡

11: PROCESO 89-AI-2000, Caso PFIZER. . <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/89-AI-2000.HTM> ➡

12: PROCESO 89-AI-2000, Caso PFIZER. <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/89-AI-2000.HTM> ➡

\*: VIII Magíster Lvcentinvs de la Universidad de Alicante, Funcionaria de la Oficina Internacional de la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia. (Las consideraciones hechas en el presente estudio no comprometen la posición institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del tema objeto de estudio) E-mail: seabello@hotmail.com ➡

---