

EL TLT (TRADEMARK LAW TREATY) Y LOS RETOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARÍA CAROLINA CORCIONE MORALES*

LA OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y EL RÉGIMEN MARCARIO VIGENTE EN COLOMBIA

Diariamente, el ser humano, al obrar como consumidor, debe acudir al mercado para satisfacer sus necesidades básicas, enfrentándose a una vasta gama de bienes y servicios de múltiples calidades y características particulares.

Uno de los factores esenciales que permite la identificación del producto por parte del consumidor, es la marca que ha sido empleada por el fabricante, signo de distinción que desde la producción en masa generada por la Revolución Industrial, permitió a los empresarios diferenciar los productos con su sello particular, creando una imagen propia para competir en el mercado¹.

La vital necesidad de identificar los productos y de proteger el signo empleado por los productores para tal efecto, dio paso a la producción legislativa en materia marcaria en diversos estados y la consolidación de leyes de carácter internacional como el Convenio de París para la Propiedad Industrial², que constituye el primer antecedente normativo internacional de la protección de la propiedad industrial.

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Sistema Jurídico Romanista, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración de la Università degli studi di Roma - Tor Vergata. Docente investigadora del Departamento de Derecho Civil y docente asistente del Departamento de Derecho Romano. E-mail: mariacorcione@yahoo.com. Fecha de recepción: 21 de abril de 2010. Fecha de aceptación: 24 de septiembre de 2010.

1. Al respecto ha dicho, JUAN DAVID CASTRO GARCÍA (2009: 47): “El siguiente gran paso en la evolución del derecho de marcas se dio a finales del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Industrial y con ocasión del establecimiento de la economía de mercado. Este fenómeno implicó cambios en los modos de producción al pasar de la producción de productos primarios a la fabricación en masa de productos resultantes de tareas automatizadas y con un nivel de calidad homogéneo, lo que implicaba que los productos así fabricados no se diferenciaban los unos de los otros. La homogeneización de los resultados de la producción hizo que se perdiera el vínculo del productor con el consumidor, y fue entonces cuando se necesitó un elemento que permitiera, nuevamente, diferenciar los productos en el mercado: la marca”.

2. El Convenio de París para la Propiedad Industrial fue concertado en 1883 y revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

Colombia, si bien inició su actividad industrial de manera posterior a los países europeos, en la actualidad cuenta con un conjunto de normas en materia marcaria, que le ha permitido brindar tanto a los consumidores como a los productores, herramientas para que la marca sea debidamente registrada y se eliminen o reduzcan las ocasiones en las que se pueda inducir a error a quien decide adquirir determinado bien o servicio.

La Constitución Política de 1991, al proclamar en su artículo 1° que Colombia es un Estado Social de Derecho, ha otorgado al Estado la potestad absoluta de ordenar las condiciones de vida civil, económica y política, aceptando o proclamando la preponderancia del interés colectivo sobre el interés particular³ para lograr la cabal consecución de sus fines.

Dentro de la función de coordinar las condiciones económicas, de mercado, de crecimiento de la industria, de protección de los intereses de los productores y comerciantes garantizando a la vez los derechos de la población usuaria o consumidora, se dispuso que el Estado fuera el encargado de proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que estableciera la ley⁴ y se dio la facultad al Congreso de regular el régimen de propiedad industrial y las otras formas de propiedad intelectual⁵.

Adicionalmente, el Estado colombiano ha suscrito y ha adherido a diversos tratados internacionales en la materia, que, luego de surtir el procedimiento respectivo, se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional⁶, verbigracia el Convenio de París para la Propiedad Industrial, que entró a regir en Colombia el 3 de septiembre de 1996. De otra parte, en Colombia tiene plena aplicación la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre propiedad industrial para la región, empezó a aplicarse en el año 2000.

Ahora bien, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 273, designa como Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial al órgano administrativo encargado del registro de aquella en cada país. En el caso colombiano, si nos remitimos al numeral 34 del artículo 1° del Decreto 1687 de 2010, se expresa que una de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio es administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, lo que permite concluir que es esta Superintendencia la oficina competente a la que se hace mención en la Decisión Comunitaria⁷.

3. Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia de Constitucionalidad C-189 de 2006.

4. Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 61.

5. Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 150 numeral 24.

6. Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 241 numeral 20.

7. El Decreto 1687 de 2010 modifica el Decreto 3523 de 2009 por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como antecedente del Decreto 3523 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 también mencionaba en el numeral 6° del artículo 2.°, que una de las funciones de la Superintendencia era la de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

Es así como la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de su Delegatura de Propiedad Industrial, empleando la normatividad existente a la que se ha hecho referencia, se encarga en la actualidad de todos los aspectos relativos a la propiedad industrial en Colombia.

LA APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS - TLT

la Superintendencia de Industria y Comercio, obrando como Oficina Nacional de Propiedad Industrial y atendiendo las pautas constitucionales y legales que le han sido dadas, debe acudir a las directrices proporcionadas por la Decisión 486 de la Comunidad Andina para verificar los requisitos exigidos para el registro de una marca, el procedimiento que se debe seguir para ello, los derechos y deberes conferidos por la marca y las situaciones especiales que se pueden presentar con el registro (cancelación, renuncia y caducidad)⁸.

Siguiendo dichos lineamientos, en el año 2009 se solicitó el registro de 21.101 marcas y en los cuatro primeros meses de 2010, la cantidad de solicitudes ascendía ya a las 6.530⁹.

Con un trámite de registro marcario, que bien podría descomponerse en seis etapas básicas: i) Presentación de la solicitud, ii) Examen de forma de la solicitud, iii) Requerimientos, iv) Publicación, v) Oposiciones, vi) Concesión o denegatoria de la marca, cada una con sus propias actuaciones especiales, la Superintendencia debe enfrentar en el presente el alto volumen de solicitudes que recibe diariamente.

De otra parte, en el panorama internacional, el 27 de octubre de 1994 se adoptó en Ginebra el Tratado sobre Derecho de Marcas –o TLT por sus siglas en inglés– *Trademark Law Treaty*, que según la definición de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, “tiene como principal objetivo mejorar la utilización de los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas mediante la simplificación y armonización de los procedimientos. A través del mismo se busca que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean más fáciles de utilizar, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de las marcas y sus representantes”¹⁰.

Se trata entonces de un instrumento internacional que consagra un procedimiento de registro marcario más expedito, racionalizando trámites, simplificando y estandarizando requisitos formales a nivel regional y facilitando así a los empresarios el acceso al registro de la marca.

8. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486, Título v, De las Marcas.

9. Datos proporcionados por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

10. Comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de la constitucionalidad de la Ley 1343 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994. Expediente n.º LAT n.º 349. MP: GABRIEL EDUARDO MENDOZA.

En un estudio que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del contenido del TLT, la Oficina Nacional expuso las siguientes características¹¹:

Frente a la solicitud de registro de una marca, los países que se adhieren al TLT pueden exigir como máximo: la petición, el nombre, la dirección, domicilio y residencia del solicitante y si es el caso, datos del representante; reivindicación de la prioridad si aplica, varias indicaciones relativas a la marca, incluidas las reproducciones de la misma; y los productos y servicios para los que se solicita el registro acorde con la Clasificación Internacional (establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas- 1957).

Se deja abierta la posibilidad para solicitud de registros multiclase, esto es, cada país se compromete a permitir que las solicitudes sean efectuadas para varios productos y/o servicios que pueden ser pertenecientes a varias clases de la Clasificación Internacional. Lo anterior, en contraposición al sistema de registro monoclasa, donde la solicitud solo puede comprender productos o servicios correspondientes a una clase internacional, el cual está hoy consagrado en la normatividad andina.

En relación con los cambios en los nombres o direcciones, los cambios en la titularidad del registro y las correcciones de errores, el TLT señala que es suficiente con la formulación de una petición que cumpla con los requisitos formales del tratado.

En cuanto a la renovación, el TLT establece los requisitos máximos que puede exigir un país miembro en relación con los elementos contenidos en la petición de renovación y establece como plazo para la duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación de 10 años cada uno.

Finalmente, el TLT compromete a los países miembros para que no se exijan requisitos adicionales como la certificación por notario, las autenticaciones, legalizaciones o cualquier otra certificación para la presentación de solicitudes de registro de marca, garantizando la prevalencia del principio de buena fe, pero precaviendo, en todo caso, la posibilidad de que ante la duda razonable de la oficina se pueda realizar un requerimiento para examinar la autenticidad de los documentos presentados.

En este punto, es importante aclarar que el TLT no establece procedimientos totalmente uniformes para los países miembros, pues dispone unos requisitos máximos y cada país tiene la potestad para exigir menor calidad o cantidad de requisitos.

11. Comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de la constitucionalidad de la Ley 1343 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994. Expediente n.º LAT n.º 349. MP: GABRIEL EDUARDO MENDOZA.

Si bien el Congreso de Colombia aprobó dicho tratado mediante la Ley 1343 de 2009¹², éste aún no se encuentra vigente, toda vez que la Corte Constitucional, por haber encontrado vicios de forma en el trámite de la ley, devolvió el texto legal a la Cámara de Representantes para que se subsanen los errores¹³.

LOS RETOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANTE LA ADOPCIÓN DEL TLT

Aun cuando la Corte Constitucional haya determinado que la ley aprobatoria del tratado no cumplía con los requisitos de forma requeridos, de aprobarse y

12. La Ley 1343 de 2009 inició su trámite legislativo con el Proyecto de Ley n.º 07 de 2008, presentado a iniciativa del Gobierno Nacional ante el Senado de la República, Comisión Segunda. El texto del proyecto original se publicó en la *Gaceta del Congreso* n.º 460 del 28 de julio de 2008. El texto definitivo, aprobado en primer debate en sesión conjunta de las Comisiones Segundas del Congreso, fue publicado en la *Gaceta del Congreso* n.º 330 del 19 de mayo de 2009 en Senado y 384 de 28 de mayo de 2009 en Cámara de Representantes. El texto definitivo del Proyecto de Ley 07 de 2008 aprobado en sesión plenaria del Senado fue publicado en la *Gaceta del Congreso* número 953 del 19 de diciembre de 2008. El texto definitivo del Proyecto de Ley 07 de 2008, aprobado en sesión plenaria de la Cámara, fue publicado en la *Gaceta del Congreso* número 563 del 10 de julio de 2009. La Ley 1343 de 2009 fue publicada en el *Diario Oficial* 47.427 del 31 de julio de 2009.

13. La decisión de la Corte Constitucional se adoptó mediante Auto n.º 127 de 2010 -Proceso LAT 349. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes: “Al examinar el trámite surtido en el Congreso de la República por el proyecto de ley que culminó en la Ley 1343 de 2009, la Corte encontró que en el primer debate realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8.º del Acto legislativo 1 de 2003 (inciso final del artículo 161 de la C.P.), no se cumplió a cabalidad. En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia, el anuncio para la votación de un proyecto de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquélla en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para una fecha futura prefijada y determinada o, por lo menos, determinable. En el presente caso, en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, efectuada el 22 de abril de 2009, los congresistas fueron citados para la “*próxima sesión*”, para la cual se anunció el proyecto de ley que se convirtió en la ley aprobatoria de los instrumentos internacionales bajo examen. Sin embargo, al final de la sesión no se determinó cuándo sería la próxima reunión y simplemente se expresó que esta fecha sería “*referenciada a futuro*”. Al no tener ningún elemento para determinar cuándo sería la próxima sesión, ni los congresistas ni los ciudadanos sabían con certeza cuándo sesionaría la Comisión, se desconoció el principio de publicidad en la fecha de votación que la Constitución exige que se anuncie de manera previa y en sesión diferente a aquella en la que finalmente se apruebe el proyecto de ley. Para la Corte, como quiera que el anuncio para votación de proyectos de ley debe ser realizado durante las sesiones de las comisiones o plenarios de las cámaras legislativas y con el lleno de los requisitos constitucionales, cualquier citación informal realizada por fuera de las sesiones o sin los elementos que ofrezcan certeza sobre la fecha de reunión y el objeto de la sesión a quienes tengan interés en un proyecto determinado, carece de validez. Así lo determinó en relación con otro proyecto de ley que se tramitó en las mismas fechas (Auto 053/10). Habida cuenta que la falencia en la realización del anuncio para debate se produce en un momento posterior a la votación en la plenaria del Senado, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Corte, el vicio de inconstitucionalidad que se configura en este caso es subsanable. En consecuencia, de conformidad con el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, la Corte procedió a ordenar la devolución de la Ley 1343 de 2009 a la Cámara de Representantes, con el objeto de que se enmiende el vicio detectado y finalizado el procedimiento legislativo y sancionada por el Presidente de la República, se envíe a la Corte para que decida sobre su exequibilidad”.

de entrar en plena vigencia el instrumento internacional, el TLT no sería para la Superintendencia de Industria y Comercio un mero canal para la racionalización de los trámites actuales, ni se estaría en presencia de un procedimiento más simple con un número menor de exigencias.

De la lectura detenida del tratado, las ventajosas características que muestra en un primer momento, constituyen un gran reto para la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

La primera inquietud surge frente a la naturaleza de las marcas a las que aplica el tratado. El TLT se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles y no tendrá cabida frente a los hologramas y las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las olfativas¹⁴. Ahora bien, la Decisión 486, teniendo en cuenta que el TLT no deroga sus disposiciones, permite el registro de sonidos y olores, y aun siendo marcas exóticas en Colombia, se tendrían entonces dos procedimientos, con los trámites propios, en un mismo ordenamiento, dependiendo del tipo de marca que se pretenda registrar.

Un segundo aspecto que debe llamar la atención es la actuación por medio de apoderado para presentar la solicitud de registro de una marca y representar al solicitante durante las etapas del trámite.

La Decisión 486 menciona en su articulado que a la solicitud de registro de marca deben allegarse los poderes cuando sea necesario. De consueo se ha entendido que cuando se acude ante la Administración para adelantar un trámite por medio de apoderado, éste ha de ser abogado y el poder debe surtir el trámite de la presentación personal¹⁵.

Con el TLT, si bien se habla de que un solicitante puede obrar mediante apoderado y se menciona que el poder debe indicar el nombre del titular o solicitante y ser firmado por el mismo y que podrá referirse a una o más solicitudes existentes o futuras indicando siempre si el apoderado tiene o no el derecho a retirar la solicitud o renunciar al registro¹⁶, no se dice nada acerca de la calidad de abogado que ha de tener dicho apoderado ni se exige atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de las firmas que obren en los documentos.

De implementarse entonces el TLT, bastaría un documento simple que se ajuste al formulario que propone la reglamentación del tratado¹⁷, para que el apoderado pueda disponer de los intereses de su poderdante. La simplicidad de esta exigencia de representación, no es solo un reto para la Superintendencia, que

14. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Artículo 2.

15. Ley 446 de 1998, Artículo 13- **Memoriales y Poderes**: “Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a los apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación”. Cfr. Código de Procedimiento Civil Art. 67 y Código Contencioso Administrativo Art. 52.

16. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Artículos 4 y 8.

17. Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas- Formulario Internacional Tipo n.º 2- Solicitud de Poder.

tendrá que mejorar los mecanismos de orientación y asesoría a los solicitantes que no actúen por intermedio de un abogado docto en la materia, sino para el gremio de abogados cuyo ejercicio profesional se encuadra en el campo de los derechos de propiedad industrial.

La preocupación más grande que genera la aplicación del TLT es la posibilidad de presentar un registro multiclase para determinada marca.

En Colombia, con la actual aplicación de la Decisión 486, se trabaja con un registro de marca monoclase, es decir, se puede solicitar el registro de la marca para productos y servicios pertenecientes a una sola clase de la Clasificación de Niza (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas), que está conformada por 45 clases, 34 para productos y 11 para servicios.

Con la Decisión 486, por ejemplo, un sujeto con un negocio de hilos, tapetes y alfombras, que quisiera registrar la marca *Aladdín* para los tres productos que tiene en su negocio, debe presentar tres solicitudes de registro: una para los hilos (clase 23), otra para los tapetes (clase 24) y otra adicional para las alfombras (clase 27).

El TLT abre paso al registro multiclase, que permite una única solicitud de registro de marca para productos y servicios pertenecientes a varias clases. Siguiendo con el ejemplo anterior, le sería permitido al comerciante solicitar en una misma oportunidad el registro de la marca *Aladdín* para las clases 23, 24 y 27¹⁸.

Evidentemente, la posibilidad de permitir un registro multiclase agiliza los trámites desde la perspectiva de quien solicita el registro de la marca y es una expresión palpable de la concreción de los principios de eficacia y celeridad por los cuales propende la Administración.

Muy a pesar de la bondades que pudieren apreciarse, el registro multiclase impone el más alto reto para la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en la medida en que al permitirse una solicitud que enumere varios productos y servicios de varias clases (denominada solicitud inicial), se debe tener también en cuenta que el TLT le permite al solicitante dividir la solicitud¹⁹ por lo menos hasta la decisión sobre el registro de la marca, durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca y durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca. Las solicitudes que resulten de la división adquieren el nombre de solicitudes fraccionarias y, por consiguiente, cada una tendrá un trámite independiente.

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá estudiar la solicitud inicial, analizando cada una de las clases solicitadas y de considerarlo pertinente podrá hacer requerimientos parciales frente a uno o varios componentes de la solicitud, lo que acarreará que el trámite de la solicitud inicial no sea unitario desde el inicio y los términos de las diversas etapas se vean afectados por la heterogeneidad de la solicitud primaria.

18. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Artículos 3 y 9.

19. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Artículo 7.

Puede también presentarse que en el curso del proceso de registro, luego de la publicación, se presenten oposiciones en una sola de las clases solicitadas, lo que obligaría a pensar que el trámite para el registro de la marca para los demás productos y servicios debe suspenderse hasta que no se resuelva el incidente.

Ahora, otro problema se presenta en la última etapa del proceso cuando se hace el examen de concesión o denegación del registro. La Superintendencia puede conceder la marca para los productos y servicios de una clase y puede denegarla para las restantes. Si dicha decisión, concesión y denegación se comunica en un solo acto administrativo y el solicitante interpone contra dicha decisión los recursos que le son conferidos, el acto administrativo sólo cobrará fuerza ejecutoria cuando se resuelvan los recursos, por lo que no se podría tomar como fecha de otorgamiento del registro la fecha en que fue expedida la resolución impugnada.

Con una solicitud inicial y varias solicitudes fraccionarias que deben contar con un número de radicación único pero con identificaciones por separado para efectos de consulta en la base de datos de propiedad industrial que maneja la Superintendencia y que es puesta a disposición de los usuarios, con requerimientos y oposiciones selectivos y parciales y con actos administrativos que conceden y deniegan el registro de una marca en un mismo momento procesal, éste, sin duda, se erige como el reto más grande que debe enfrentar la Superintendencia de Industria y Comercio.

La entrada en vigencia del TLT, si bien no implica un reto que obligue replantar las fuentes y principios del derecho de la propiedad industrial, es un desafío de índole procesal que hace necesario adecuar el actual funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los ámbitos humano y tecnológico, porque además del deber de reglamentación que deberá asumir la Oficina Nacional frente a las nuevas reglas de procedimiento, se deberá instruir a los funcionarios para que den un manejo adecuado a las nuevas y más complejas solicitudes y para que operen con un nuevo sistema tecnológico de trámites, que deberá ser diseñado para permitir el seguimiento y la identificación de las múltiples actuaciones que se pueden generar ante la posibilidad del registro multiclase.

En espera de que se surtan los trámites legales y constitucionales pendientes para que el TLT entre a operar en nuestro ordenamiento, se anhela que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ponga desde ya en marcha todo aquello que sea necesario para que la implementación del tratado sea una herramienta para la industria y no un obstáculo para los comerciantes colombianos que buscan proteger sus derechos en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID (2009). *La propiedad Industrial*. Bogotá: Ed. Universidad Externado.