

IMPLICACIONES DEL PROTOCOLO DE MADRID EN EL DERECHO MARCARIO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

EDWIN JESITH BERNAL RAMÍREZ*

Las marcas son de vital importancia en el mercado global, y en el derecho marcario se han realizado cambios estructurales a nivel mundial. Hoy por hoy, en diversos países la protección de las marcas ha hecho evolucionar los negocios de las empresas, las cuales tienen conciencia de su valor para afianzar su reconocimiento y viabilidad a largo plazo.

El derecho marcario contemporáneo “tiene límites dentro de los cuales está el principio de territorialidad cuya consecuencia es que el depósito de una solicitud de marca no se extiende automáticamente al mundo entero”¹. Otro de los límites existentes es el costo que acarrea proteger una marca en diferentes países, por lo cual se hace necesaria la creación de un sistema jurídico internacional armonizado.

Un cambio importante en el derecho marcario fue el introducido por el Protocolo de Madrid que permite solicitar el registro internacional de una marca.

En el presente artículo se describirá de manera sucinta el procedimiento, ventajas y desventajas del referido Protocolo en el sistema marcario de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

I. PROTOCOLO DE MADRID

“El Protocolo de Madrid forma parte del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. El Sistema de Madrid está compuesto por dos tratados

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor visitante en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Autónoma del Perú. Adelantó estudios de Máster II Profesional en Derecho de las Creaciones Intelectuales en la Université Montesquieu Bordeaux IV, y es candidato a magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Profesor de Derecho Privado de la Universidad Antonio Nariño, Sede Duitama, es socio fundador de la firma IURITEIA CABINET JURIDIQUE. Contacto: [edwin.bernalr@yahoo.fr]. Fecha de recepción: 15 de febrero de 2013. Fecha de aceptación: 27 de agosto de 2013. Para citar el artículo: Bernal, E.J., “Implicaciones del Protocolo de Madrid en el Derecho Marcario de la Comunidad Andina”, *La Propiedad Inmaterial*, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 247-261.

1. JEAN-CHRISTOPHE GRALL y EMMANUELLE LAUR-POUÉDRAS, “La marque internationale: un titre plus que centenaire”, *Revue des marques* N° 68, octubre de 2009, disponible en: [<http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/68/titre-plus-une-centenaire.php>], consultada el 9 de junio de 2013.

separados denominados Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de abril 14 de 1891 revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid² relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989³. “Ambos instrumentos son administrados por la oficina internacional de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza)”⁴.

Hasta el momento se han adherido al Protocolo 91^[5] países, dentro de los que se destacan Estados Unidos, Japón, China, India, México, Rusia, Turquía y República de Corea, y a los que hay que agregar la Unión Europea.

A. PROCEDIMIENTO

El interesado en un registro internacional de marca “puede basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base⁶) como en una solicitud de registro presentada ante esa Oficina (solicitud de base)”⁷.

B. ¿QUIÉN PUEDE DEPOSITAR LA SOLICITUD?

“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, (2) o domicilio, o (3) sean nacionales de un país contratante del Arreglo de Madrid o del Protocolo”⁸.

2. “Entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996”: cfr. [<http://www.wipo.int/madrid/es/general/>], consultada el 1º de julio de 2013.

3. [www.wipo.int/madrid/en/legal_texts], citado por Chaudhry Asfand Ali, *Analysis on the impact of Madrid Protocol for the economies of developing countries*, Tokyo, September 2008, p. 8, disponible en: [http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/ipcoop_asia-pacific_e/2008wipo_pakistan.pdf], consultada el 1º de julio de 2013.

4. Manuel Carrillo et al., *Impacto de la adhesión de Perú al Protocolo de Madrid y al Tratado de Derecho de Marcas*, p. 528, disponible en: [<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/13-Carrillo.pdf>].

5. Total partes contratantes a agosto de 2013: cfr. [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8], consultada el 16 de agosto de 2013.

6. “Para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la SIC, el solicitante debe tener una solicitud o un registro de marca previo en Colombia, llamado ‘Solicitud Base’ o ‘Registro Base’. La marca y el titular de la solicitud internacional deben ser los mismos que la marca y los titulares que figuran en la solicitud o registro base. La solicitud internacional debe incluir una lista de productos o servicios idéntica, reducida o más limitada que la lista de productos o servicios de la solicitud o registro base”: *¿Qué es el Protocolo de Madrid?*, disponible en [<http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid>], consultada el 13 de junio de 2013.

7. *Guía para el Registro Internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, OMPI, Ginebra, 2009, B.II.1.

8. SILVIA ABELLO, “Estudio acerca de las ventajas y desventajas de la posible adhesión de un país miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid”, *Revista de la Propiedad Inmaterial* N° 8, 2004, Universidad Externado de Colombia, p. 3.

C. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL

A continuación enumeraremos los pasos a seguir para registrar una marca a nivel internacional: 1. La solicitud de marca internacional es depositada en la OMPI por intermedio de la oficina nacional competente⁹, debiendo redactarse en cualquiera de los idiomas¹⁰ permitidos en el Protocolo: español, francés o inglés, 2. El interesado debe elegir los países a los cuales desearía exportar sus productos o servicios (del listado de países que han ratificado el Protocolo), 3. Ha de verificar que la marca se encuentre disponible y sea válida en los países que se seleccionan, 4. Tiene que completar el formulario de depósito de marca internacional, formulario que deberá contener, “entre otros elementos, una reproducción de la marca (que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base) y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza)”¹¹, además del listado de países donde se quiera proteger la marca y la reproducción de la marca; 5. Debe pagar las tasas¹² de depósito a la OMPI; 6. Una semana después de haber realizado el pago la OMPI envía un comprobante de pago; 7. La OMPI examina el expediente y puede formular eventuales objeciones; examina la solicitud y verifica la clasificación de productos o servicios, advirtiendo por correo si la solicitud presentada contiene alguna irregularidad y enviando una copia a la oficina nacional competente; 8. En un plazo de 3 meses después de la recepción del correo de la OMPI, se debe responder a las eventuales objeciones efectuadas por la OMPI con el propósito de corregir los errores señalados¹³, lo cual se hace a través de la oficina nacional competente que se encarga de transmitir dichas correcciones a la OMPI; 9. La OMPI abre un expediente de la marca y envía un certificado de registro, y posteriormente la OMPI le asigna un

9. “Por Oficina de origen se entiende la Oficina de la Parte Contratante respecto de la cual una persona física o jurídica cumple con uno o varios de los requisitos antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro internacional si ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la Oficina de origen. Ahora bien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente o parcialmente por el Arreglo, la marca sólo puede ser objeto de registro”: *Guía para el Registro Internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, cit.

10. “Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el español, el francés y el inglés”: Regla 6 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

11. OMPI, *El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas*, p. 8, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf], consultada el 7 de julio de 2013.

Cfr. artículo 3 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989.

12. “Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra moneda”: Regla 35 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

13. Si el solicitante no lo hace su solicitud se declarará abandonada.

número internacional de registro; también se inscribe en el Registro internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI; 10. Luego la OMPI envía el registro de la marca internacional a la oficina nacional competente de cada Estado designado en la solicitud para que estos hagan una revisión; 11. Los países designados, en un plazo máximo de 18 meses máximo contados a partir de su notificación¹⁴, examinan la marca de conformidad con su legislación nacional y, en caso de que no sea conforme al ordenamiento jurídico del país designado, pueden negar el registro¹⁵; 12. También existe la posibilidad de oposición de un tercero¹⁶ (el procedimiento se desarrolla de acuerdo a la ley del país designado)¹⁷.

En la CAN el procedimiento para realizar la oposición se encuentra regulado en los artículos 146 a 151 de la Decisión 486 de 2000. En Colombia, la Resolución 50720 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) hace remisión a la norma comunitaria referenciada anteriormente.

D. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID EN COLOMBIA

Colombia se adhirió al Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas el 29 de mayo de 2012. Por medio de la Ley 1455 de 2011 se aprobó en Colombia el referido tratado internacional, “el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid”¹⁸, en el país.

La honorable Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia C-251 de 2012^[19] declaró exequible la Ley 1455 del 29 de junio de 2011 por medio de la cual se aprobó el Protocolo de Madrid.

Cabe reiterar que recientemente la sic expidió la Resolución 50720 de 2012 por medio de la cual se implementó la aplicación del Protocolo de Madrid en Colombia.

En la Resolución se establecen las obligaciones de la sic en cuanto a recibir, certificar y enviar las solicitudes a la OMPI. También se ocupa de los siguientes temas:

14. [<http://www.ige.ch/fr/marques/protection-a-letranger.html>], consultada el 18 de octubre de 2012.

15. Cada parte contratante designada examinará la solicitud de acuerdo a su propio ordenamiento jurídico, lo que significa que a la marca no le es otorgada automáticamente la protección.

16. [<http://www.casalonga.com/Marque-internationale?&lang=fr>], consultada el 20 de octubre de 2012.

17. Cfr. *Déposer sa marque à l'international*, disponible en: [<http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/se-protéger-a-l-etranger/deposer-sa-marque-a-l-international.html>], consultada el 26 de mayo de 2013.

18. *¿Qué es el Protocolo de Madrid?*, disponible en: [<http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid>], consultada el 10 de julio de 2013.

19. La Corte señala que el tratado no es contrario a la Constitución Política, por cuanto en el artículo 226 propende por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas. También establece que el Protocolo es beneficioso para las exportaciones.

Cabe mencionar que la Corte no se detuvo en el análisis de si el Protocolo de Madrid es contrario a las normas comunitarias que regulan la materia: “no le corresponde determinar a la Corte si el Protocolo de Madrid contraría el derecho comunitario andino, por cuanto, de manera constante, esta Corporación ha sostenido que aquél no hace parte del bloque de constitucionalidad”.

requisitos, ataque central, tasas, extensión territorial, plazos, régimen de oposiciones, causales de denegación provisional, y publicación, entre otros.

II. VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA DE MADRID

Sin el sistema de Madrid, el único medio de obtener una protección en el extranjero es solicitando separadamente el registro de la marca en cada uno de los países en que el interesado lo requiera. Este método clásico es largo y costoso toda vez que es necesario poner a consideración las diferentes restricciones legales (según estimaciones, existen en el mundo aproximadamente 200 instancias competentes para el registro de marcas) y los diferentes idiomas de los países respectivos, también el pago de tasas en monedas diferentes. De igual forma hay que tener en cuenta los honorarios de los agentes marcarios, la traducción oficial en cada una de las solicitudes²⁰.

En virtud del Sistema de Madrid, “el titular de una marca de comercio tiene la posibilidad de obtener la protección de su marca en varios países depositando una sola solicitud (en francés, inglés o español) directamente desde la oficina nacional competente para el registro de marcas”²¹. “Es decir que puede hacerlo mediante una sola solicitud, un solo conjunto de tasas, un solo poder y un solo idioma; ello 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 tasas²² en una sola moneda (franco suizo), 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.)”²³.

Como consecuencia de los procesos más simplificados y con un menor costo, “este sistema mundial de protección otorga la posibilidad a un buen número de empresas de proteger sus marcas; notablemente para las pequeñas y medianas empresas que, de otra manera, no tendrían la posibilidad de hacerlo”²⁴.

20. [<http://aurelien.dumaine.free.fr/20101003172706.pdf>], p. 6, consultada el 1º de diciembre de 2012.

21. [<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02261.html>], consultada el 20 de octubre de 2012.

22. Las tarifas actuales son: solicitud sin color: 653CHF, solicitud, con color: 903CHF, renovación: 653chf, tarifas suplementarias 100CHF por clase adicional; cfr. [<http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html>], consultada el 10 de agosto de 2013.

23. PABLO A. VELASCO ORDÓÑEZ. *Consideraciones sobre la inminente adopción del Protocolo de Madrid en Colombia*, disponible en: [<http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/consideraciones-sobre-la-inminente-adopci%c3%92n-del-sistema-de-madrid-en-colombia.pdf>], consultada el 20 de octubre de 2012.

24. [<http://aurelien.dumaine.free.fr/20101003172706.pdf>], consultada el 1.º de diciembre de 2012.

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. 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. 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 no²⁵.

III. VICISITUDES DEL SISTEMA DE MADRID

A. ATAQUE CENTRAL

Durante los 5 años siguientes al depósito de la solicitud, la marca internacional es dependiente al registro o solicitud nacional de origen²⁶, durante este periodo si se afecta el registro base también se verá afectada *ipso facto* la marca internacional. Si en ese tiempo una acción es dirigida contra la marca nacional y logra afectarla también irradiará sus efectos a la marca internacional. Dicho fenómeno jurídico se denomina “ataque central”²⁷.

La Oficina de origen tiene obligación de notificar a la Oficina Internacional los hechos y las decisiones relativos a tales cese de efecto o denegación y, en su caso, de pedir la cancelación (en la medida en que proceda) del registro internacional. La cancelación se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas²⁸.

No obstante, “si el registro internacional es cancelado por el Ataque Central, el propietario del registro internacional puede solicitar el registro de la misma marca con las oficinas de todas las partes contratantes designadas donde el registro tenía el efecto y cuya designación fue regida por el Protocolo de Madrid dentro de tres meses después de que el registro internacional fuera cancelado por el Ataque Central”²⁹.

“Los Estados miembros y las partes no contratantes del Protocolo siempre han alegado que esta disposición puede conducir a resultados injustos, como por ejemplo que un registro nacional que sirva de base para uno internacional sea anulado

25. VELASCO ORDÓÑEZ, ob. cit.

26. Solicitud base.

27. Cabinet Beau de Loménie, *Le Protocole de Madrid (Octobre 1997)*, disponible en: [http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/bdl_protocole-de-madrid.pdf], p. 2, consultada el 22 de octubre de 2012.

28. *El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas*, cit., p. 14.

29. CHAUDHRY ASFAND ALI, ob. cit., p. 16.

por motivos que únicamente son válidos en el país de ese registro nacional, pero no en los demás países designados”³⁰.

B. INCOMPATIBILIDAD CON LA DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA CAN

Colombia es el único miembro de la CAN que se ha adherido al Protocolo de Madrid, lo que tendrá como posible consecuencia que el Estado colombiano pueda ser requerido (acción de incumplimiento³¹) por los demás integrantes de la CAN: Ecuador, Bolivia y Perú, por no cumplir con el acuerdo de integración CAN, específicamente en lo concerniente al régimen de propiedad industrial de conformidad con la Decisión 486 de 2000, que tiene carácter supranacional, siendo aplicable directamente y sin necesidad de ser incorporado al derecho interno³², toda vez que se presentan contradicciones entre el Protocolo de Madrid y la Decisión 486, lo cual lo mostraremos a continuación:

– “El protocolo establece como únicas causales de denegación provisional o definitiva para el registro de una marca los motivos establecidos en el Convenio de París, que son menos que los establecidos en la Decisión 486. Es decir, la oficina nacional se verá impedida de aplicar la normativa comunitaria y nacional que establece motivos de denegación adicionales a los establecidos en el Convenio de París, como el relativo a la prohibición del uso como marca del nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, por ejemplo”³³.

– Silencio administrativo positivo: en virtud del Protocolo de Madrid se establece un silencio administrativo positivo, esto es, “cuando la oficina de la parte designada no haya notificado la denegación de protección de una marca dentro del plazo previsto, el registro de la marca se considerará otorgado”³⁴, de esta manera siendo “favorable sólo a los extranjeros a quienes les otorga algunos derechos si la autoridad no se pronuncia”³⁵; esto es, se está creando un trato diferenciado con las solicitudes que se hagan por intermedio de la Decisión 486, toda vez que en la normativa andina no se contempla tal beneficio. “De conformidad a lo establecido por el Protocolo de Madrid, cuando la oficina de la parte designada no haya notificado la denegación de protección de una marca dentro del plazo previsto, el registro de la marca se considerará otorgado. La aplicación de la disposición que considera otorgada la protección de la marca, cuando la oficina nacional no

30. Ob. cit., disponible en: [<http://www.cavelier.com/eContent/verimp.asp?id=1780&idcompany=2>], consultada en septiembre de 2012.

31. “Esta acción tiene por fin velar por el cumplimiento de las normas comunitarias y sancionar las conductas de los países miembros tendientes a quebrantar el ordenamiento jurídico andino”: MARIANA BERNAL FANDIÑO, *El Tribunal Andino de Justicia*, Universidad Javeriana, 2001, disponible en: [<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis17.pdf>].

32. ABELLO, ob. cit., p. 9.

33. CARRILLO et al., ob. cit., p. 539.

34. *Ibid.*

35. [<http://www.cavelier.com/eContent/verimp.asp?id=1780&idcompany=2>], consultada en septiembre de 2012.

emita declaración de denegación dentro del plazo previsto, originará una situación discriminatoria, toda vez que el solicitante nacional sería tratado de manera dispar frente al titular de un registro internacional”³⁶.

También dentro de los aspectos controversiales del sistema de Madrid está la reducción de ingresos de las autoridades nacionales: “Con la adhesión al sistema de Madrid, se puede afectar el funcionamiento de algunas instituciones nacionales pues la Superintendencia de Industria y Comercio ya no recibirá las tasas oficiales por concepto de las solicitudes de renovación de marca ni por trámites de afectaciones (transferencias, cambio de nombre, cambio de domicilio, cambio de dirección) pues éstos serán administrados directamente por la OMPI”³⁷. Al respecto la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual señaló: “la norma del Protocolo de Madrid supone que la tasa individual que fuera a cobrarse por las solicitudes de extensión sobre Colombia debe ser inferior a la tasa oficial de las solicitudes domésticas, entiéndase CAN luego de acogerse esta norma; por esta vía se estaría privilegiando a los extranjeros que utilicen el sistema porque tendrían que asumir un menor costo de tasa oficiales en detrimento de quienes están obligados a utilizar el sistema CAN (los nacionales)”³⁸.

La Resolución 50720 de 2012 de la SIC contempla una tasa de transmisión a favor de la propia SIC³⁹.

C. ASIMETRÍA COMERCIAL EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL PROTOCOLO DE MADRID

En esta parte abordaremos de manera sucinta algunas preocupaciones en materia comercial respecto de la implementación del Protocolo de Madrid en la CAN: “¿Qué pasa cuando en un mercado emergente ingresa una marca extranjera? ¿Cómo se comportan las partes en el mercado? ¿Cuáles son las marcas que desaparecen, o cuáles se mantienen?”⁴⁰.

Con “el desarrollo económico y la apertura de las economías de los países emergentes las marcas globales⁴¹ ingresaron a los países en vía de desarrollo. El poder de compra de los consumidores está relacionado con el deseo de participar en el modo de consumo de la aldea global. La locura que ocurrió en Moscú, en la Plaza Roja, con la entrada del primer Mc Donald’s, o el ingreso de Coca-Cola en Vietnam”⁴²

36. CARRILLO et al., ob. cit., p. 540.

37. Ibíd. Cfr. [<http://www.cavelier.com/eContent/verimp.asp?id=1780&idcompany=2>], consultada en septiembre de 2012.

38. Cfr. sentencia C-251 de 2012.

39. Resolución 50720 de 2012, numeral 6.1.5. El valor de la tasa es de \$52.600 según lo establecido en la Resolución 47754 de 2012.

40. ANNE-MARIE SCHLOSSER, *Marques locales face aux marques internationales: rien n'est joué d'avance*, 11/01/02, p. 3, disponible en: [http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf_2002/schlosser.pdf], consultada el 9 de julio de 2013.

41. Denominada en inglés “Global Brand”: cfr. *Brand value appreciates despite economic stress*, disponible en: [http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands/Top_Risers.aspx], consultada el 8 de julio de 2013.

42. SCHLOSSER, ob. cit.

nos muestran el cambio drástico del comportamiento de los consumidores a la hora de elegir entre marcas locales y marcas globales.

Nótese cómo Vietnam⁴³, país con un alto consumo de té⁴⁴, con la apertura económica experimentó la entrada en el mercado de la marca internacional Lipton, que introdujo la comercialización del té negro desconocido en el país hasta entonces. La principal marca local de té es *LAN O* que comercializa diferentes clases de té en diversas presentaciones. En este caso, “las marcas internacionales aparecen con un doble impacto: el de la creación de un mercado, y el de la creación de un mercado de productos a granel”⁴⁵.

“Las marcas globales son a priori vencedoras en los mercados emergentes por el hecho del mejor manejo de sus herramientas de *management* de las que se benefician (calidad de producción, *know how*, marketing, poder de negociación) y sobre todo por el fuerte músculo financiero de las sociedades multinacionales que estas administran”⁴⁶.

La evidencia indica que los países de ingreso medio y bajo sí registran marcas internacionalmente (de preferencia en otras economías de similar ingreso), también sugiere que estos no son “productores” intensivos de marcas internacionales⁴⁷.

ANEXO 7

PRINCIPALES USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

Posición en 2012	Nombre del solicitante	País de origen	Solicitudes presentadas en virtud del sistema de Madrid, 2012	Cambio con respecto a 2011
1	Novartis Ag	Suiza	176	51
2	Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co	Alemania	160	62
3	L'oreal	Francia	138	71
4	Glaxo Group Limited	Reino Unido	127	76
5	Société des Produits Nestlé Sa	Suiza	105	25
6	Richter Gedeon Nyrt	Hungría	91	2
7	Bsh Bosch Und Siemens Hausgeräte Gmbh	Alemania	90	16
8	Philip Morris Brands S.A.R.L.	Suiza	88	-22
9	Koninklijke Philips Electronics N.V	Países Bajos	83	-9
10	Egis Gyógyszergyár	Hungría	73	16
11	Zentiva Group, A.S	República Checa	65	36

43. Miembro del Protocolo de Madrid desde el 11 de julio de 2006.

44. “Green tea is traditionally the most popular type of tea in Vietnam, accounting for a 63% share of overall retail volume sales of tea in 2011”: *Country report Tea in Vietnam*, junio de 2012, disponible en: [<http://www.euromonitor.com/tea-in-vietnam/report>], consultada el 5 de julio de 2013.

45. SCHLOSSER, ob. cit.

46. *Ibíd.*

47. CARRILLO et al., p. 547.

Posición en 2012	Nombre del solicitante	País de origen	Solicitudes presentadas en virtud del sistema de Madrid, 2012	Cambio con respecto a 2011
12	World Medicine Ilaçlari Limited	Turquía	64	61
13	Volkswagen Ag	Alemania	56	29
14	Siemens Ag	Alemania	52	0
15	Microsoft Corporation	Estados Unidos	51	36
16	Biofarma	Francia	50	36
16	Noao Sa	Francia	50	n/a
17	Krka	Eslovenia	48	22
18	Merck Kgaa	Alemania	45	19
19	Henkel Ag & Co. Kgaa	Alemania	42	-4
19	Saint-Gobain Sa	Francia	42	15
20	Bayer Ag	Alemania	41	-7
20	Kowa Company Ltd.	Japón	41	26
21	Tesco Stores Ltd.	Reino Unido	39	18
22	Tribeka, Llc	Rusia	37	n/a
22	Philip Morris Bulgaria	Bulgaria	37	24
23	Avon Products, Inc.	Estados Unidos	35	20
23	Out Fit 7 Limited	Chipre	35	n/a
24	Bayerische Motoren Werke Ag (Bmw)	Alemania	34	-41
24	Medi Gmbh & Co. Kg	Alemania	33	18
25	Janssen Pharmaceutica Nv	Bélgica	32	-35
26	Apple Inc.	Estados Unidos	31	-18
27	Itm Entreprises, Sa	Francia	30	5
28	Abercrombie & Fitch Europe Sa	Suiza	30	-29
28	Daimler Ag	Alemania	30	-4
28	Spar Österreichische Warenhandels Ag	Austria	30	7
28	Universal Entertainment Corporation	Japón	29	23
29	Almirall Sa	España	29	12
29	Alvogen Pharma Trading Europe	Bulgaria	29	26
29	Fast Lane Ventures, Llc	Rusia	29	n/a
29	Plunges Kooperatine Prekyba Uab	Lituania	27	25
30	Sanofi Sa	Francia	27	-20
30	Audi Ag	Alemania	27	9
30	Rhodia Operations	Francia	27	n/a
30	Zalando Gmbh	Alemania	26	n/a
31	Griesson - De Beukelaer Gmbh & Co. Kg	Alemania	26	10
31	Parfums Christian Dior	Francia	26	6
31	Pivovarna Union D.D.	Eslovenia	26	1
31	Poslovni Sistem Mercator, D.D.	Suiza	26	16
31	Syngenta Participations Ag	Suiza	26	-2

Fuente: Bases de datos estadísticas de la OMP1, marzo de 2013.

Como lo podemos ver en el cuadro anterior, son los países desarrollados los que registran el mayor número de marcas internacionales, y de hecho no hay ningún país de América del Sur en el listado. En efecto,

Alemania, con 6.545 solicitudes presentadas o el 14,9% del total, fue el principal usuario del sistema de Madrid en 2012. Los EE.UU. (5.430) ocuparon el segundo puesto, seguidos de Francia (4.100), Suiza (2.898) e Italia (2.787). La clasificación de los 10 principales países permaneció sin cambios, salvo en el caso de China, que pasó de ocupar la sexta posición en 2011 a la séptima en 2012. Entre los 15 principales países de origen, el Japón (+32,9%) registró el mayor crecimiento en el número de solicitudes presentadas en 2012, seguido por el Reino Unido (UK) (+22,4%), Turquía (21,7%), España (+13%) y Austria (+12,5%). También se registró un importante descenso en el número de solicitudes presentadas en virtud del sistema de Madrid, desde la Federación de Rusia (-8,5%), los Países Bajos (-7,6%) y Alemania (-7,1%)⁴⁸.

En México, el Protocolo entró en vigor el 19 de febrero de 2013, y a la fecha ya se han presentado “3.000 solicitudes de firmas de diversos países para que el IMPI analice y en su caso otorgue el registro de marca, mientras que los mexicanos solamente han hecho 35”⁴⁹. De otro lado, Colombia hasta el momento ha sido designada con 472 solicitudes de marcas extranjeras; sin embargo, el país tan solo ha presentado una solicitud de registro internacional de marca⁵⁰.

“El mencionado instrumento registraría un impacto asimétrico, es decir, incrementarían las importaciones en productos con marcas registradas en una proporción superior al aumento de las exportaciones de productos con dicha característica. (Lo anterior sugiere la necesidad de generar e implementar políticas nacionales que permitan promover los derechos marcarios a todo nivel entre los agentes económicos domésticos, con el objetivo de contrarrestar este efecto)”⁵¹.

La asimetría

... ha sido una constante en el comercio internacional y en las negociaciones comerciales desde sus inicios, ya sea a nivel multilateral (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT) o al de los acuerdos regionales que se han venido sucediendo desde hace varias décadas atrás. En el caso particular de las experiencias de integración regional, diversos autores se han referido a las dificultades asociadas a las disparidades entre países y regiones (VINER, 1950; VANEK, 1965; MYRDAL, 1957; KALDOR, 1970; KRUGMAN, 1996), y a la ausencia de garantías que aseguren que los

48. OMPI, *En 2012 se registra un fuerte incremento de la demanda de derechos de propiedad intelectual*, disponible en: [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0006.html], consultada el 14 de agosto de 2013.

49. El Financiero, *Primeras beneficiadas del registro marcario mundial*, miércoles, 14 de agosto.

50. Cfr. Anexo 6, disponible en: [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0006.html], consultada el 14 de agosto de 2013.

51. CARRILLO et al., ob. cit., p. 548.

costos y beneficios de la integración se repartan por igual entre los socios de este tipo de proyectos. La falta de políticas que hagan frente a esta realidad puede, entonces, provocar grados de bienestar muy dispares en proyectos de integración y, al mismo tiempo, elevar los niveles de concentración de ingresos y de riqueza, en desmedro de la propia integración⁵².

La CAN se caracteriza por el hecho de que su industria es desarrollada notablemente por las PYMES, que pueden verse afectadas por el incremento de la competencia extranjera; en especial, con la inversión extranjera directa son las grandes firmas las que imponen las reglas de mercado. “Los precios son determinados por las grandes firmas en el marco de estrategias de oligopolios”⁵³.

Producto de la mayor cantidad de marcas, la competencia podría aumentar en algunos sectores y disminuir en otros. La competencia disminuiría en aquellos sectores en donde las marcas estuvieran acompañadas de intensa publicidad, especialmente aquellas industrias intensivas en tecnología, que teniendo patentes logran posicionar sus marcas una vez expiradas éstas, logrando mantener así su poder de mercado⁵⁴.

En Colombia aún no se pueden constatar los efectos de la implementación del Protocolo de Madrid. Las cifras que se presentaron en el proyecto N° 61 de 2010 del Senado pusieron en evidencia que hasta 2008 el número de solicitudes nacionales de marca en Colombia era más alto que el de las marcas extranjeras, como se aprecia en el siguiente cuadro.

NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE MARCAS
PRESENTADAS EN COLOMBIA 1992-2008^[55]

Año	Solicitudes	Nacionales	Extranjeras
1992	12.086	6.302	5.784
1993	14.198	8.192	6.006
1994	15.105	8.213	6.892
1995	14.156	6.761	7.395
1996	14.731	6.740	7.991
1997	15.668	7.081	8.587
1998	14.412	6.432	7.980
1999	13.821	5.896	7.925

52. Diagnóstico de las asimetrías en los procesos de integración de América del Sur, Cepal, disponible en: [http://www.comunidadandina.org/unasur/Documento_Asimetrias_cepel.pdf], consultada el 21 de octubre de 2012.

53. CHARLES-ALBERT MICHALET, *Qu'est-ce que la mondialisation?*, Paris, La Découverte, 2004, p. 132, trad. nuestra.

54. CARRILLO et al., ob. cit., p. 555.

55. Fuente: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1455_2011.html].

2000	16.610	6.965	9.645
2001	16.001	7.854	8.147
2002	15.296	8.180	7.116
2003	16.365	8.880	7.485
2004	16.930	10.679	6.251
2005	19.937	11.877	8.060
2006	21.669	13.269	8.400
2007	24.006	14.114	9.892
2008	23.461	13.898	9.563

Recientemente en Colombia la SIC “recibió por primera vez, desde la entrada en vigencia del Tratado Internacional ‘Protocolo de Madrid’, una solicitud de registro de marca internacional, hecha por una empresa colombiana, para amparar sus productos en el exterior. El pasado 23 de abril de 2013 radicó ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, la solicitud de registro de la marca SIMPLY para amparar sus productos, cuyo país de destino será China. La solicitud fue hecha por el ÉXITO para proteger los productos que están categorizados en la clase novena (9) de la Clasificación Internacional de Niza”⁵⁶.

CONCLUSIONES

El Protocolo de Madrid puede ser una herramienta útil entre los empresarios latinoamericanos con vistas a la expansión de sus mercados, siempre y cuando estén debidamente capacitados para competir con las sociedades extranjeras.

El Protocolo de Madrid puede llegar a atraer al país una “avalancha”⁵⁷ de marcas foráneas, y en ese caso las empresas nacionales tendrán que asignar recursos adicionales para posicionarse en el mercado.

Sin duda, en virtud del Protocolo se reducen los costos en el registro internacional de una marca.

Entre las solicitudes de marcas extranjeras y las nacionales habrá un proceso más simplificado para las primeras. “Los extranjeros pueden escoger utilizar un sistema internacional más ventajoso, con menos causales de denegación y con silencio administrativo positivo o un sistema nacional, en tanto que a los nacionales el sistema aplicable siempre será el nacional, no pueden escoger el más ventajoso”⁵⁸.

Hubo falta de concertación con los empresarios colombianos y el gobierno sobre la conveniencia de adherirse al referido Protocolo. Se deben hacer campañas

56. [<http://www.ligadeconsumidoresescucuta.org/index.php/component/content/article/27-ultimas-noticias/607-tramitan-primer-registro-internacional-mediante-protocolo-de-madrid>], consultada el 10 de julio de 2013.

57. Cfr. *Las marcas no paran de venir*, 2013-07, disponible en: [<http://www.dinero.com/empresas/articulo/las-marcas-no-paran-venir/180044>], consultada el 16 de agosto de 2013.

58. ACPI, *Foro de marcas el Protocolo de Madrid*, disponible en: [http://www.acpi.org.co/imagenes/e4872448e91617a8dd41d022c868bce9Articulo%20prensa%20protocolo%20_2_FF.pdf], consultada el 5 de julio de 2013.

institucionales para capacitar a las Pymes en el fortalecimiento de sus marcas y respecto a la posibilidad de utilizar el sistema de Madrid.

Es preciso capacitar a los funcionarios en el manejo de las TICs en relación con el sistema de búsquedas de marcas, simuladores de solicitud internacional, manejo y gestión eficiente de las solicitudes nacionales e internacionales.

Es conveniente una armonización del derecho marcario de los países miembros del Protocolo, con el fin de evitar posibles contradicciones.

Para asegurar la transparencia por parte de la OMPI y de las oficinas nacionales en el manejo de la información respecto a solicitudes de marcas es necesario crear sistemas *online* para que los usuarios accedan en tiempo real a sus solicitudes y puedan formular inquietudes y/o sugerencias.

REFERENCIAS

ABELLO, 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”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 8, 2004, Universidad Externado de Colombia.

CARRILLO, MANUEL, JUAN DE LA CRUZ y SANDY BOZA. *Impacto de la adhesión de Perú al Protocolo de Madrid y al Tratado de Derecho de Marcas*, disponible en: [<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/13-Carrillo.pdf>].

Diagnóstico de las asimetrías en los procesos de integración de América del Sur, Cepal, disponible en: [http://www.comunidadandina.org/unasur/Documento_Asimetrias_cepal.pdf], consultada el 21 de octubre de 2012.

GRALL, JEAN-CHRISTOPHE y EMMANUELLE LAUR-POUÉDRAS. « La marque internationale: un titre plus que centenaire », *Revue des marques* n.º 68, octubre de 2009.

Guía para el Registro Internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2009.

LU, BINGBIN. *Madrid System for the International Registration of Marks: An Updated Overview*.

MICHALET, CHARLES-ALBERT. *Qu'est-ce que la mondialisation?*, Paris, La Découverte, 2004.

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Informe de actividades de 2011, OMPI.

SCHLOSSER, ANNE-MARIE. *Marques locales face aux marques internationales: rien n'est joué d'avance*, 11/01/02, p. 3, disponible en: [http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf_2002/schlosser.pdf].

SOMNATH, DE. *Should India Be a Part of Madrid Protocol-Benefits and Cost?*

TOBÓN, NATALIA. *Expiden ley aprobatoria de Protocolo de Madrid en Colombia*, disponible en: [<http://www.cavelier.com/eContent/verimp.asp?id=1780&idcompany=2>], consultada el 18 de octubre de 2012.

VELASCO ORDÓÑEZ, PABLO A. *Consideraciones sobre la inminente adopción del Protocolo de Madrid en Colombia*, disponible en: [<http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/consideraciones-sobre-la-inminente-adopci%c3%92n-del-sistema-de-madrid-en-colombia.pdf>], consultada el 20 de octubre de 2012.

NORMATIVA

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

Resolución 50720 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Decisión N°486 de 14 de septiembre de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

INTERNET

[<http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/se-proteger-a-l-etranger/deposer-sa-marque-a-l-international.html>], consultada el 26 de mayo de 2013.

[<http://www.ige.ch/fr/marques/protection-a-letranger.html>], consultada el 18 de octubre de 2012

[<http://www.casalonga.com/Marque-internationale?&lang=fr>], consultada el 20 de octubre de 2012.

[<http://aurelien.dumaine.free.fr/20101003172706.pdf>], consultada el 1º de diciembre de 2012.

[<http://www.cavelier.com/eContent/verimp.asp?id=1780&idcompany=2>], consultada en septiembre de 2012.

[http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/bdl_protocole-de-madrid.pdf], consultada el 22 de octubre de 2012.