

Aspectos generales del Protocolo de Madrid: la experiencia colombiana

Zoraida FONSECA

Oficina Philipi Prietocarrizosa & Uria en Bogotá, Colombia. Jefe Grupo de Oposiciones y Cancelaciones, Superintendencia de Industria y Comercio 2001-2009. Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). Miembro del Comité de Protocolo de Madrid ASIFI, Colombia. Miembro de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual (ACPI). Miembro del Comité de Marcas de la AMCHAM, Colombia.

Resumen

El uso del Protocolo de Madrid está directamente asociado a la frecuencia e intensidad con la que los empresarios de un país llevan a cabo negocios en el extranjero. Eso hace que sea un instrumento ideal para economías expandidas o en proceso de expansión. Sin embargo, se ha demostrado que en países en desarrollo como Colombia el Protocolo de Madrid no resulta ser un instrumento utilizado para proteger las marcas a nivel internacional.

PALABRAS CLAVES: PROTOCOLO DE MADRID - COLOMBIA - SOLICITUDES DE EXTENSIÓN TERRITORIAL - CONVENIENCIA DE LA ADHESIÓN.

Abstract

Usage of the Madrid Protocol is directly linked to the frequency and intensity with which entrepreneurs do business abroad. This makes it an effective tool for expanded or expanding economies. However, in developing countries such as Colombia, the Madrid Protocol is not an instrument used to protect international brands.

KEYWORDS: MADRID PROTOCOL - COLOMBIA - TERRITORIAL EXTENSION REQUESTS - CONVENIENCE OF ACCESSION.

El Protocolo de Madrid es un tratado que permite la presentación y gestión de las marcas a nivel internacional, cuya principal característica es que su trámite se inicia con una solicitud de registro que tiene efecto en diversos países, se puede redactar en uno de los tres idiomas oficiales¹ y solo se requiere cancelar una tasa en francos suizos. Una vez concedidas las marcas en cada jurisdicción, se consolida un único registro que es gestionado ante una autoridad internacional.

El Protocolo de Madrid es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, que lleva a cabo una importante gestión para su mantenimiento, sistematización, promoción y divulgación, consciente de que el sistema es más atractivo si mejora su operatividad y si aumenta el número de partes contratantes.

La OMPI recibe las solicitudes internacionales, las cuales son remitidas por las oficinas de origen.² Se encarga del estudio formal de las solicitudes, y las remite a las oficinas de las partes contratantes de cada uno de los países para que, conforme a su normativa interna, deci-

¹ Regla 6.1. Idiomas: «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 pueda permitir a los solicitantes elegir entre español, francés y el inglés». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo (1 de enero de 2015).

² La Oficina de Origen es la Oficina de marcas del país de origen en donde se ha solicitado o registrado la marca fundamento de la solicitud internacional.

dan sobre la registrabilidad de la marca.³ Por tanto, este tratado regula principalmente aspectos formales del registro de marcas y no aspectos sustanciales, los cuales quedan reservados para la oficina de marcas de cada país.

Cuando la solicitud internacional supera su estudio formal, la OMPI la registra en el registro de la Oficina Internacional, lo que se denomina «registro internacional». Esta inscripción tiene efecto en todos los países designados y es como si la solicitud hubiera sido presentada ante la oficina de marcas de cada país. De la misma manera, una vez concedidas las marcas en cada uno de los países o si respecto de ellas no se notifica una causal de negación dentro de los 12 o 18 meses, las marcas se consolidan bajo el registro internacional, que equivale a un conjunto de registros nacionales.⁴

Dentro de los objetivos que se fija el Protocolo de Madrid se pueden resaltar los siguientes:

- I. Reducir gastos de honorarios, tasas y costos de legalización de documentos.⁵

³ La Oficina de la Parte Contratante es la oficina de marcas del país respecto del cual se ha solicitado extensión de protección.

⁴ Regla 14.1. Registro de la marca en el registro internacional: «Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro internacional [...]». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

Artículo 4. Efectos del registro internacional «1) a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas» (adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007).

⁵ Según la Asociación Internacional de Marcas (INTA), presentar una solicitud internacional con base en el Arreglo de Madrid es mucho más económico que presentar una solicitud de registro en cada país. Ver: INTA, «Global Trademark Resources: Fact Sheets» [en línea],

- II. Simplificar la gestión documental, pues con una solicitud y un poder se puede iniciar el trámite en diversas jurisdicciones, aun cuando estas tengan diferentes idiomas. No se requieren legalizaciones ni traducciones.
- III. Optimizar el trámite de registro de la marca a nivel internacional, toda vez que la OMPI lleva a cabo el estudio formal de la solicitud con efecto en todas las jurisdicciones, y, entre otros aspectos, valida el poder y la descripción de productos y servicios.
- IV. Facilitar la gestión del portafolio, pues luego de obtenida la aprobación de las marcas en los diferentes países estas quedan registradas en la OMPI bajo un número único de registro que permite que las renovaciones, limitación de productos o cualquier cambio de titular puedan ser tramitados mediante una sola solicitud y con el pago de una tasa.

Aunque en Colombia se habló de la adhesión al Protocolo de Madrid desde los años 90, entró en vigor el 29 de agosto de 2012, mediante la Ley 1455 de 2011. El trámite de aprobación del tratado en el Congreso fue bastante polémico, ya que el Gobierno tenía la total convicción de que iba a ser muy positivo para los empresarios nacionales y así lo defendió. Es innegable que la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos impulsó la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, expidió la resolución 50720 de 2012, que contiene las instrucciones para la aplicación del Protocolo de Madrid en dos sentidos: lo referente a las solicitudes internacionales, cuando la SIC actúa como Oficina de Origen, y lo relativo al trámite de las solicitudes de extensión territorial que designan a Colombia.

A la fecha, el Protocolo de Madrid cuenta con 94 partes contratantes. Colombia fue el país número 87 en ser parte. En el año 1995 solo

junio de 2014, <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>>. [Consulta: 05/05/2015].

formaban parte del Protocolo cuatro países: China, España, Suecia y el Reino Unido. En el año 2004 se adhirió la Unión Europea, incorporando a su vez un número de 28 países. En marzo de 2015, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se adhirió al tratado, incorporando 17 Estados. Con estos bloques, el instrumento consolida un número de 137 países.

De 2003 a 2015, se han adherido al tratado 34 países, lo que representa un crecimiento del 37%. El incremento se ve influenciado por la adhesión de Estados Unidos en el año 2003, pues este país, al mantener infinidad de vínculos comerciales, hizo más atractivo el sistema para sus socios comerciales. En ese sentido, el uso del Protocolo de Madrid está directamente asociado a la frecuencia e intensidad con la que los empresarios de un país pueden llevar a cabo negocios en el extranjero. Lo anterior hace que sea un instrumento ideal para economías expandidas o en proceso de expansión, al facilitar, y propender a, que los empresarios de estos países, con un procedimiento simple, sin mayores formalidades, designen con costos reducidos los países y clases en los cuales podrían proteger su marca.

Por el contrario, se ha demostrado que el Protocolo de Madrid no tiene un efecto práctico en países con economías pequeñas o en desarrollo, dado que los empresarios de estos países no tienen la capacidad para expandir sus negocios en el extranjero. En Colombia se pronosticaba que el instrumento era ideal para que las empresas locales protegieran sus marcas en el extranjero; sin embargo, la experiencia demuestra todo lo contrario.

Hasta el 28 de febrero de 2015, los empresarios colombianos habían presentado 58 solicitudes internacionales.⁶ Por su parte, ingresaron a Colombia 16,459 solicitudes de extensión territorial.⁷ De las 16,459

⁶ 5 solicitudes internacionales que designaban a Antigua y Barbuda, 5 a Corea, 7 a México, 7 a Japón, 8 a Gran Bretaña, 8 a la Federación Rusa, 11 a España, 18 a Estados Unidos y 35 a China. Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

⁷ De este número, 4,948 fueron solicitudes monoclasa y 3,401 fueron solicitudes multiclase que equivalen a 11,511 clases.

solicitudes, el 34% correspondía a solicitantes habituales, o que por lo menos existían con anterioridad a la adhesión del Protocolo, mientras que el 66% correspondía a solicitantes nuevos.⁸

La reducida cifra de solicitudes internacionales presentadas por las empresas colombianas bajo el Protocolo no significa que en estos dos años y seis meses no se hayan protegido marcas en el extranjero; al contrario, significa que las empresas colombianas optaron por la protección de las marcas presentando solicitudes separadas en cada uno de los países.

Entre las principales razones por las cuales el Protocolo de Madrid no ha sido usado por las empresas colombianas puede mencionarse el hecho de que, al entrar en vigencia el Protocolo, ya los empresarios de talla internacional habían protegido sus marcas en el extranjero. Además, si bien es cierto que el país cuenta con empresas que tienen negocios en el extranjero, también lo es que la capacidad de expansión comercial de los empresarios colombianos en el extranjero no es la regla general, lo que reduce el número de candidatos que podrían utilizar el sistema. Finalmente, el aspecto de carácter geográfico también incide en que los empresarios no opten por la protección de sus marcas vía el Protocolo.

El empresario colombiano exporta combustibles, alimentos, textiles, manufacturas, entre otros, a Estados Unidos, China, Panamá, India, Venezuela, los países de Centroamérica, Ecuador y Perú. Si bien algunos de estos países forman parte del Protocolo de Madrid, la mayoría no. Por tanto, ante esta limitación de carácter geográfico, el empresario local acude a la protección de sus marcas a través del sistema convencional. Vale la pena mencionar que para una empresa no es conveniente tener dos tipos de portafolios, uno protegido bajo el Protocolo de Madrid y otro siguiendo el sistema tradicional de protección marcaria.

Ahora bien, el creciente número de solicitudes de extensión territorial que ha ingresado a Colombia tiene varios efectos para el mercado que conviene considerar, entre ellos, la saturación del registro de

⁸ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

la propiedad industrial. Es muy posible que, de las 16,459 solicitudes que entraron vía el Protocolo de Madrid, un porcentaje mínimo se use efectivamente en el mercado colombiano. De hecho, el Protocolo facilita que se designe un mayor número de países y de clases a un precio bastante razonable, de manera que escoger Colombia y un mayor número de clases no necesariamente va de la mano con la explotación de un negocio efectivo en Colombia.

El efecto de saturación del registro de la propiedad industrial colombiano reduce las posibilidades para los empresarios locales que deseen acceder a nuevos registros de marca, más aún considerando la práctica rigurosa de la sic en cuanto al riesgo de confusión y el estudio oficioso de antecedentes. En la práctica, una cantidad significativa de registros internacionales, que quizás no están en uso en el mercado, van a obstaculizar marcas locales que sí tienen un interés actual en ingresar al mercado. Si bien para este fenómeno existe la figura de la acción de cancelación por no uso, en Colombia la tasa oficial para este trámite es una de las más altas del mundo. Adicionalmente, la avalancha de las solicitudes de extensión territorial causó que la Gaceta de la Propiedad Industrial tuviera una mayor frecuencia: de una al mes se pasó a tres mensuales. Al interior de la sic, el impacto de atender 16,459 solicitudes generó una carga administrativa, tecnológica y operativa que, si bien ha sido bien manejada, le costó a la entidad priorizar sus demás tareas en función del Protocolo de Madrid. Hoy día, la sic se enfrenta con un número creciente de solicitudes; en el año 2014 ingresó un total de 39,173 solicitudes de registro de marca (2,769 más que en 2013) y se evacuaron 36,437.⁹

Uno de los aspectos que los países deben considerar al adherirse al Protocolo de Madrid es la figura de la denegación provisional, que impone a la oficina de marcas un término para pronunciarse sobre la causa de negación de la solicitud de la marca antes de los 12 o 18 meses, so pena de que la marca quede concedida automáticamente.¹⁰ Al

⁹ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

¹⁰ Regla 17.1. Denegación Provisional: «a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la

respecto, Colombia declaró con relación al instrumento de adhesión que el término para emitir un pronunciamiento sobre las marcas será de 18 meses.

Por lo menos para la SIC, cumplir este término no es un problema, no solo por los óptimos tiempos de respuesta que maneja, sino porque en la reglamentación se estableció que los actos administrativos que tienen el efecto de denegación provisional son los siguientes:

- Un requerimiento de forma.
- Un oficio que admite la presentación de una oposición.
- Una decisión de fondo susceptible de recurso en la que se deniegue la protección.

De manera que basta con expedir un requerimiento respecto de la descripción de productos o servicios o un oficio que admita y traslade la oposición para interrumpir el efecto de la denegación provisional. En ese sentido, a diferencia de lo que afirma la OMPI, la denegación provisional no incide en reducir los tiempos de respuesta de las oficinas de las partes contratantes o por lo menos no en cuanto a la decisión sobre si la marca se concede o se niega.

De otra parte, un empresario interesado en proteger sus marcas en el extranjero debe analizar el tema de los tiempos, los cuales son definitivamente más extensos usando el Protocolo de Madrid frente a la tendencia de las oficinas de marcas a reducir los tiempos de atención de los trámites marcarios. Por ejemplo, en la República Dominicana se obtiene el registro en aproximadamente cuatro meses y en Colombia se puede obtener una decisión en dos meses.

En ese sentido, si bien el Protocolo busca simplificar el trámite de registro, lo cierto es que esto en la práctica no es así, pues por lo menos en Colombia se estudian nuevamente los aspectos formales de

notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión [...]». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

la solicitud de extensión territorial y se lleva a cabo una publicación local, lo que, sumado al tiempo que se toma la OMPI en su estudio formal, causa que el trámite sea más extenso. Veamos las generalidades del trámite.

La SIC, de conformidad con la normativa interna aplicable, podrá requerir al solicitante de la solicitud de extensión territorial que dentro de los sesenta días subsane lo relativo a la carencia de algún anexo (reglamento de uso en el caso de marcas colectivas o de certificación), las vistas adicionales en el caso de una marca de tridimensional o la vaguedad en la descripción de productos o servicios. Hasta febrero de 2015, la SIC había expedido 788 requerimientos por la descripción de productos y servicios.¹¹

Como se ha mencionado, en el trámite previsto en el Protocolo de Madrid intervienen tres autoridades, las que tienen una intensa comunicación y coordinación permanente, como se puede ver a continuación. La solicitud internacional se presenta ante la Oficina de Origen –en el caso colombiano, la SIC–, que recibe, certifica y envía a la OMPI las solicitudes internacionales.¹² En esta etapa, la SIC valida que la solicitud internacional coincida con el registro o solicitud de base. En la reglamentación colombiana se estableció que la SIC podrá expedir un requerimiento en esta etapa, de conformidad con la normativa interna aplicable, indicándole al solicitante la información o documentación faltante.

Es deseable que la gestión de la Oficina de Origen se lleve a cabo dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional, pues si la solicitud no es recibida por la OMPI antes de ese término, la fecha otorgada a la misma no será la fecha inicial, sino aquella en la cual la OMPI la haya recibido.¹³

¹¹ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

¹² La SIC verificará que la solicitud esté conforme a lo establecido en el Protocolo de Madrid, y si cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 de la Resolución 50720 de 2012.

¹³ Artículo 3. Solicitud Internacional numeral 4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas.

Luego de la gestión de la Oficina de Origen, la solicitud internacional es remitida a la OMPI, donde se lleva a cabo un estudio formal de productos y servicios, poder y pago de tasas, entre otros. Según la OMPI, el tiempo en que se lleva a cabo la gestión anterior es de una media de 44.76 días. En caso de que la solicitud tenga una irregularidad, la OMPI envía la notificación en aproximadamente 31.8 días y debe esperar una respuesta en 47.7 días, la cual se procesa en una media de 65.22 días.¹⁴ Finalmente, el registro internacional es publicado por la OMPI.

La OMPI remite la solicitud a la Oficina de la Parte Contratante para que el trámite siga su curso y se decida si la marca, según la norma interna de cada país, va a ser concedida o denegada. Vale la pena mencionar que en estos eventos se puede necesitar un abogado local para que se apersona de la defensa y cuidado del trámite.

Para concluir, el uso del Protocolo de Madrid, si bien este es un sistema de doble vía, es casi exclusivo para las empresas extranjeras. Por tanto, el instrumento no va ser de mucha utilidad para los empresarios de los países en desarrollo. Se recomienda que el proceso de adhesión en estos países se haga con cierta previsión, sobre todo por parte de la oficina de marcas de cada país, al ser uno de los actores que va a ver más impactada su práctica.

El Protocolo de Madrid sí tiene un impacto significativo en la práctica de los agentes locales, quienes intervienen tangencialmente en estos trámites. En Colombia se mencionaba que el ingreso de las solicitudes de extensión territorial iba a generar un mayor trabajo para los abogados, en virtud de los requerimientos, recursos u oposiciones que se tendrían que surtir por estas solicitudes. Sin embargo, frente a las 16,459 solicitudes de extensión territorial, solo 1,482 ameritaron la intervención de un abogado local.¹⁵

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «El Sistema de Madrid: Registros Internacionales de Madrid y Lisboa» [en línea], 15 de junio de 2010, <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/Seminario14_09_2010/El_Sistema_de_Madrid.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].

¹⁵ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

TEXTOS LEGALES

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo, 1 de enero de 2015.
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas. Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

BIBLIOGRAFÍA

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA) (2014): «Global Trademark Resources: Fact Sheets» [en línea], junio, <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>>. [Consulta: 05/05/2015].
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (2010): «El Sistema de Madrid: Registros Internacionales de Madrid y Lisboa» [en línea], 15 de junio, <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/Seminario14_09_2010/El_Sistema_de_Madrid.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2012): «Resolución 50720 de 2012, por la cual se adiciona el Capítulo Sexto al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio» [en línea], <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/get_file%3Fuuid%3Db9bad3ff-160a-4f32-822c-b2ff666d33ab%26groupId%3D10157.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].

