REPUBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CAMARA

(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XVIII - Nº 1.162 Bogotá, D. C., viernes 13 de noviembre de 2009 EDICION DE 28 PAGINAS

DIRECTORES: EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

SENADO DE LA REPUBLICA

PONENCIAS

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 067 DE 2008 SENADO

por la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de Integración Laboral de la Ley 361 de 1997; y 129 de 2008 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., noviembre de 2009

Doctor

RODRIGO LARA RESTREPO

Presidente

Comisión Séptima del Senado de la República

Ciudad

Apreciado doctor:

En cumplimiento a la designación hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado de la República, rendimos ante la Comisión ponencia para segundo debate a los Proyectos de ley 067de 2008 Senado, *por la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de integración laboral de la Ley 361 de 1997;* y 129 de 2008 Senado, *por medio de la cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones,* bajo las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS DE LEY

Estas iniciativas legislativas son de origen congresional presentadas a consideración de la Corporación, por los honorables Senadores Marta Lucía Ramírez de Rincón y Jairo Clopatofsky Ghisays, el día 30/07 de 2008 y 08/10 de 2008, publicadas en la ***Gaceta del Congreso*** números 554 de 2008 y 496 de 2008.

La ponencia para primer debate fue radicada el día 06/11 de 2008 y publicada en la gaceta 830 de 2008 y aprobado en la Comisión Séptima de Senado el día 09/12 de 2008, el texto definitivo se publicó en la ***Gaceta del Congreso*** número 179 de 2009.

2. OBJETO DE LOS PROYECTOS DE LEY

Los proyectos en mención pretenden eliminar las múltiples interpretaciones que se han dado al aplicar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dando lugar a que se den obstáculos para que las personas, fundaciones y organizaciones que trabajan por la inserción laboral de la población con algún tipo de discapacidad cumplan su función, al interpretarse por parte de los tribunales y de los empleadores, que aun cuando exista justa causa para el despido de un trabajador en condición de discapacidad, debe tenerse la autorización de la oficina de trabajo, del Ministerio de la Protección Social; situación que ha venido generando desincentivo para contratar personas con discapacidad.

Es en virtud a lo anterior que, por un lado el Proyecto 129 de 2008, pretendía eliminar el artículo, y por el otro, el Proyecto 067 de 2008, mejorar la redacción del mismo; ante tal evento, los ponentes consideramos acoplar el texto del artículo tal cual como se demuestra a continuación y rechazamos las demás modificaciones presentadas en la iniciativa del Senador Clopatofsky Ghisays, las cuales en los artículos 4° y 5°, se proponía excluir del pago de parafiscales a quienes vincularan trabajadores con algún tipo de discapacidad superior al veinticinco por ciento (25%) y extender los beneficios contemplados en los artículos 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 de la Ley 361 de 1997, esto dado que la Ley 789 en su artículo 13 y el Decreto 2286 de 2003, ya excluye del pago de aportes parafiscales a los empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002 y los cuales deben tener la característica o condición de tener una disminución de su capacidad laboral superior al veinticinco por ciento (25%) debidamente calificada por la entidad competente, lo cual no consideramos pertinente considerar en este momento, y que si varía el requisito de demostrar la vinculación adicional al promedio

que se tenía en el año 2002, es decir, una historia laboral que sustentara el beneficio, lo cual no consideramos pertinente eliminar. De igual manera, es importante traer lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Nacional, en donde se exige para este tipo de iniciativas, que las mismas deben iniciar su correspondiente trámite en la Cámara de Representantes, por lo cual el grupo de ponentes consideramos no tener en cuenta estas modificaciones a la ley, para así evitar un vicio de inconstitucionalidad; en cuanto a la extensión de los beneficios contenidos en la iniciativa radicada por el Senador Clopatofsky Ghisays señalamos que:

Los beneficios contenidos en el artículo 24 y 31 de la Ley 361 de 1997, no son aplicables a la familia de la persona en condición de discapacidad, llámese a la madre, padre, cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, hermanos, y a falta de estos a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de quien padece una discapacidad severa, ya que el legislador los previó eran exclusivamente para los empleadores, riñendo con el propósito expresado en el mismo artículo, al pretenderse extender.

En cuanto a la protección reforzada establecida para las personas con algún tipo de discapacidad, contenidos en los artículos 27, 28, 33 y 34, los mismos se deben otorgar sólo a este tipo de personas como un mecanismo que fortalezca su acceso efectivo a las oportunidades que debe otorgar un Estado Social de Derecho y a las empresas que se constituyan por personas con algún tipo de discapacidad, de lo contrario se violaría el derecho a la igualdad al resto de la población en cuanto al ingreso al servicio público (artículo 13 Constitución Política).

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, el grupo de ponentes consideramos en la elaboración de la ponencia de primer debate unificar el criterio de los proyectos 067 y 129 ambos de 2008, en el sentido de mejorar la aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que llevó a sugerir las siguientes modificaciones así:

1. Se cambió la redacción original de la norma, en el sentido de cambiar las expresiones referentes al concepto de *"limitación"* por la condición de *"discapacidad"*.

2. Se precisaron los casos en los cuales es necesario la existencia de una autorización previa para el despido, conforme a la *ratio decidendi* expuesta en la Sentencia C-531 de 2000, según la cual la intervención de las autoridades del trabajo, solamente debe tener ocurrencia cuando lo que se ponga en duda es la aptitud o capacidad del trabajador discapacitado para el cumplimiento de las labores asignadas. Así, expresamente, se señaló por la Corte Constitucional que:

"En cuanto al primer contenido normativo acusado por los actores, expuesto en el inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que señala que ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo, para la Corte es claro que en lugar de contradecir el ordenamiento superior, lo desarrolla. Lo anterior, pues se evidencia como una protección del trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o síquica, **en cuanto impide que esta se configure *per se* en causal de despido o de terminación del contrato de trabajo, pues la misma sólo podrá alcanzar dicho efecto, en virtud de *"la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada"* (C.S.T., art. 62, literal a-13), y según el nivel y grado de la disminución física que presente el trabajador.**

En tal situación, el requerimiento de la autorización de la oficina de Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al trabajador".

3. Se agregó como consecuencia del despido sin la correspondiente autorización previa, **su carencia de efecto jurídico** y la obligación de proceder al **reintegro** al cargo tal y como lo exigió la honorable Corte Constitucional en la citada Sentencia C-531 de 2000 y que se ha venido reconociendo por vía de tutela.

3. APROBACION EN LA COMISION SEPTIMA.

En sesión del día martes 9 de diciembre de 2008, fue aprobado el texto propuesto por los ponentes, con la adición presentada por el honorable Senador Luis Carlos Avellaneda en el inciso cuarto del artículo 1º así:

"no obstante, quienes fueren despedidos sin el cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, tendrán derecho al reintegro a su cargo, junto con el pago de los salarios y demás emolumentos a que hubiere lugar, entendiéndose que no ha existido solución de continuidad en el vínculo laboral.

Sin embargo, si el reintegro no fue posible, o el trabajador no quisiera reintegrarse, no fuere posible, o el trabajador no quisiera reintegrarse, el patrono deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicios de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren".

4. CONSIDERACIONES GENERALES

4.1 Constitucionalidad del artículo

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, objeto de estudio y discusión en estas dos iniciativas legislativas, fue declarada Constitucional mediante la Sentencia C-531 de 2000, en donde se determinó:

i) "Efectivamente, la indemnización establecida en el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 presenta una constitucionalidad cuestionable en virtud de la insuficiencia para garantizar la estabilidad laboral reforzada que se predica de los trabajadores discapacitados.

ii) Dicho mecanismo indemnizatorio no otorga eficacia jurídica al despido o terminación del contrato sin autorización previa del funcionario del trabajo, sino que constituye una sanción adicional para el patrono que actúa contradiciendo la protección de la estabilidad laboral reforzada de los minusválidos. Es decir, como lo anunciara uno de los intervinientes, la indemnización de esa forma descrita torna en económica una obligación de hacer incumplida.

iii) Declarar la inexequibilidad del inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 produce mayores perjuicios para el discapacitado que es despedido o

cuyo contrato es terminado, sin la autorización del funcionario del trabajo, pues, de un lado, pierde la posibilidad de recibir dicho monto y lo que es peor, deja de existir una sanción indemnizatoria para el empleador con la cual se pretende desestimular cualquier actuación en ese sentido.

iv.) Existe en la regulación controvertida una omisión relativa del legislador por la falta de señalamiento de una protección suficiente a la discapacidad para que de esta manera armonice con los mandatos superiores, la cual deberá ser subsanada mediante la aplicación directa de los principios y mandatos constitucionales mediante la expedición de una sentencia integradora, tal y como se hizo en la Sentencia C-479 de 1997, en la forma ya vista".

En virtud a lo anterior, la Corte Constitucional integró al ordenamiento legal los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54) y declaró la exequibilidad del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de igual manera expresó que: *"el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo,* ***no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización.*** *En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria" (negrilla y resaltado fuera de texto).*

Es de destacar que a *contrario sensu* del querer del legislador, la supuesta protección encaminada a impedir que el empleador pueda despedir con justa causa a un trabajador en situación de discapacidad, al igual que lo haría con cualquier otro trabajador que no desempeñe adecuadamente sus funciones o incumpla el reglamento de trabajo, lejos de proteger a este tipo de trabajadores, se les creó según la redacción del texto una barrera de ingreso al mundo laboral. Cosa diferente es impedir que los despidos se hagan como consecuencia o por causa de su discapacidad, situación que la Ley debe impedir y sancionar.

El mandato constitucional habla de igualdad de derechos y oportunidades para todos y de protección especial para los grupos más vulnerables, mal podría el legislador propiciar protección indebida a los trabajadores cuyo bajo o nulo desempeño no tenga relación alguna con la situación de discapacidad que le afecte. Es claro que si un empleador contrata una persona en situación de discapacidad, lo hace a sabiendas de que esa incapacidad no le impedirá cumplir con las funciones para las cuales ha sido contratado y que podrá hacer su trabajo en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. De no ser así, y de existir normas que le obliguen a dar un tratamiento preferencial y con alta discriminación positiva, seguramente ningún empresario ofrecería posibilidades laborales a las personas en situación de discapacidad.

De otra parte sería de esperarse un pobre resultado laboral en las personas con discapacidad, si de antemano conocen que sea cual sea su desempeño, tienen garantizado su puesto pues no van a poder ser despedidas o su contrato terminado. Igualmente tendrían poco interés en beneficiarse de los programas de Rehabilitación Profesional que les permiten integrarse social y laboralmente.

Las personas con discapacidad son miembros activos del mundo del trabajo, como todos los demás seres humanos, desempeñan una actividad laboral y social y deben ser tenidos en cuenta por sus capacidades y habilidades individuales. Tienen derecho a integrarse a la sociedad a través de la inclusión con igualdad de oportunidades, deberes y derechos.

Colombia no ha estado ajena al proceso de diseño, creación e implementación de mecanismos en pro de las personas con discapacidad; en este sentido hay un reconocimiento expreso en materia constitucional del deber de protección estatal, varias disposiciones normativas, leyes y decretos, y algunas manifestaciones de la Corte Constitucional.

Es de recalcar que a pesar, de contar con las herramientas legales para promover la inclusión de la población en discapacidad han sido pocos los avances que se han visto en la realidad de esta población, por lo que estas iniciativas legislativas constituyen un nuevo espacio de discusión para que se pueda garantizar su inclusión y acceso a oportunidades particularmente en materia laboral.

5. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

5.1 Constitución Política

La protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad está consagrada en la Constitución Política de 1991, donde se encuentran una serie de artículos que hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de las personas con discapacidad como los siguientes:

Artículo 13: "...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

Artículo 47: "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran".

Artículo 54: "El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud".

Artículo 68: "...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales,...son obligaciones especiales del Estado".

La Carta Política define una serie de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, además de los ya mencionados, los cuales son de carácter universal y por tanto cubren a quienes presenten algún tipo de limitación o discapacidad.

El artículo 25 hace mención al trabajo como derecho y obligación social, que se debe dar bajo condiciones dignas y justas.

Artículos 48 y 49, prescribe como servicio público obligatorio la seguridad social y a la vez un derecho irrenunciable de todos los habitantes, así mismo garantiza el acceso a las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Artículo 52, fija el derecho de todas las personas a la recreación y al deporte; el artículo 67, determina que la educación es un derecho de la persona; y el

artículo 70 se relaciona con el acceso de todos a la cultura.

5.2 Ley 361 de 1997

En materia legislativa contamos con varias disposiciones que han sido elaboradas para proteger a la población con discapacidad. Este es el caso de la **Ley 361 de 1997** estableció algunos mecanismos para la integración social de las personas con limitación.

5.3 Ley 982 de 2005 "*por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones".*

Ley 100 de 1993, norma que regula el acceso, atención y prestación de los servicios de Salud.

5.4 La Ley 762 de 2002 aprobatoria de la ***"Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad"***, la cual estableció la no discriminación contra las personas en discapacidad.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad[1] establece:

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en **"igualdad de condiciones con las demás",** dicha disposición tiene un efecto incluyente en el derecho a generarse medios que le permitan a esta población desarrollar una actividad laboral, bajo condiciones y entornos adecuados y accesibles.

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta los aportes de la Comisión y a fin de dar mayor precisión al texto introducimos las siguientes modificaciones que se subrayan en negrilla así:

En el artículo 1° se sugiere:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 26. La condición de discapacidad de una persona, en ningún **caso** podrá ser obstáculo para su vinculación laboral, **a menos que se demuestre que la misma es** incompatible o insuperable con la actividad o cargo a desempeñar.

Así mismo, ningún trabajador que se encuentre en condición de discapacidad podrá ser despedido o su contrato terminado **por esta causa,** sin perjuicio de la facultad del empleador para despedir o dar por terminado el contrato de trabajo por cualquiera **de las causales** previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Solamente en aquellos casos en que el empleador fundamente el despido en las causales contenidas en los numerales 9 y 13 del **literal a)** del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, se requerirá autorización **previa** del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, sin la cual carecerá de todo efecto jurídico.

No obstante quienes fueren despedidos sin el cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, tendrán derecho al reintegro a su cargo, junto con el pago de los salarios y demás emolumentos a que hubiere lugar, entendiéndose que no ha existido solución de continuidad en el vínculo laboral.

En caso de que el reintegro no fuere posible o el trabajador **renuncie a dicho derecho, el empleador** deberá pagar **a su favor** una indemnización equivalente **a ciento ochenta** (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo aclaren, modifiquen, adicionen o complementen.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

7. Proposición

Por todo lo anterior, proponemos a la Plenaria del Senado, **se dé** segundo debate a los Proyectos de ley número 067 de 2008 Senado, *por la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de integración laboral de la Ley 361 de 1997;* y su acumulado el Proyecto de ley número 129 de 2008 Senado, *por medio de la cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones,* con el texto propuesto para segundo debate que se anexa a la presente.

De los honorables Senadores,

Claudia Rodríguez de C., Piedad Córdoba Ruiz, Jorge Eliécer Ballesteros B., Ricardo Arias Mora, Rodrigo Lara Restrepo, Senadores de la República.

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

Bogotá D. C., a los tres (3) días del mes de noviembre año dos mil nueve (2009)

En la presente fecha se autoriza la publicación en la ***Gaceta del Congreso*** de la República, el Informe de Ponencia para Segundo debate en once (11) folios y Texto Propuesto para Segundo debate al **Proyecto de ley número 67 de 2008 Senado y su Acumulado 129 de 2008 Senado,** *por medio de la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de integración laboral de la Ley 361 de 1997 y por medio del cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.* Autoría del Proyecto de ley del honorable Senador *Jairo Clopatofsky Ghisays.*

El Secretario,

Jesús María España Vergara.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 067 DE 2008 SENADO Y SU ACUMULADO 129 DE 2008 SENADO

por la cual se modifica la Ley 361 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 26. La condición de discapacidad de una persona, en ningún **caso** podrá ser obstáculo para su vinculación laboral, **a menos que se demuestre que la misma es** incompatible o insuperable con la actividad o cargo a desempeñar.

Así mismo, ningún trabajador que se encuentre en condición de discapacidad podrá ser despedido o su contrato terminado **por esta causa,** sin perjuicio de la facultad del empleador para despedir o dar por terminado el contrato de trabajo por cualquiera **de las causales** previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Solamente en aquellos casos en que el empleador fundamente el despido en las causales contenidas en los numerales 9 y 13 del **literal a)** del artículo

[1] Artículo 27.

62 del Código Sustantivo del Trabajo, se requerirá autorización **previa** del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, sin la cual carecerá de todo efecto jurídico.

No obstante quienes fueren despedidos sin el cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, tendrán derecho al reintegro a su cargo, junto con el pago de los salarios y demás emolumentos a que hubiere lugar, entendiéndose que no ha existido solución de continuidad en el vínculo laboral.

En caso de que el reintegro no fuere posible o el trabajador **renuncie a dicho derecho, el empleador** deberá pagar **a su favor** una indemnización equivalente **a ciento ochenta** (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo aclaren, modifiquen, adicionen o complementen.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Esta hoja contiene solamente firmas.

Claudia Rodríguez de C., Piedad Córdoba Ruiz, Jorge Eliécer Ballesteros B., Ricardo Arias Mora, Rodrigo Lara Restrepo, Senadores de la República,

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

Bogotá D. C., a los tres (3) días del mes de noviembre año dos mil nueve (2009)

En la presente fecha se autoriza la publicación en la ***Gaceta del Congreso*** de la República, el Informe de Ponencia para Segundo debate en once (11) folios y Texto Propuesto para Segundo debate al **Proyecto de ley número 67 de 2008 Senado y su Acumulado 129 de 2008 Senado***, "por medio de la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de integración laboral de la Ley 361 de 1997" y "por medio de la cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones".* Autoría del Proyecto de ley del honorable Senador *Jairo Clopatofsky Ghisays*.

El Secretario,

Jesús María España Vergara.

* * *

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 277 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2000.

Bogotá D. C., 30 de octubre de 2009

Doctor

MARIO VARON OLARTE

Vicepresidente

Comisión Segunda

Senado de la República

Ciudad

Señor Vicepresidente:

De conformidad con la honrosa designación que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado para estudiar el Proyecto de Ley número 277 de 2009, *por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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, presentamos a consideración de la Plenaria del Senado de la República, la Ponencia para Segundo Debate y el Texto Definitivo.

INTRODUCCION

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el cual se rige en virtud del Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado "el Protocolo de Madrid" o "Protocolo"), adoptado el 27 de junio de 1989, ofrece la posibilidad de proteger una marca en varios países, miembros del Sistema, mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional.

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 lo que proporciona a los usuarios una mayor simplificación del trámite para la obtención de registros de marca a nivel internacional, aumentándose el volumen de adherentes al Tratado e ingresaron como partes contratantes algunos países que en la actualidad representan importantes mercados para el país, tales como Japón (2000), los Estados Unidos (2003) y los miembros de la Comunidad Europea (2004).

Colombia no es ajeno a este proceso de internacionalización y como se verá más adelante, el Sistema claramente responde a las circunstancias actuales de la economía colombiana caracterizada por una marcada tendencia hacia la globalización, la constante negociación de acuerdos de libre comercio y la profundización de compromisos orientados a la armonización de estándares internacionales, lo cual pone de presente la necesidad de que el gobierno suministre a los agentes del mercado los mecanismos a su alcance para afrontar tales retos.

Aunado a lo anterior, las marcas son para los empresarios un mecanismo de diferenciación y posicionamiento en el mercado, y para los consumidores un instrumento de elección. En esa medida empresarios y consumidores coadyuvan a los propósitos del desarrollo en una economía social de mercado.

El Sistema de Madrid se constituye entonces en una manifestación de la evolución de lo que originalmente formuló como finalidad el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado destinado a facilitar que los nacionales de un país obtuvieran protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante los derechos de propiedad intelectual.

Es así como el artículo 19[1] del Convenio de París prevé que los Estados puedan concretar acuerdos particulares entre ellos para la protección de la Propiedad Industrial, y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones[2], de la cual hacen parte además de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, que se constituye en la materialización del esquema de integración andino en lo que a propiedad industrial se refiere en aras de mantener el dinamismo que le es propio a esta materia, se configuran en el contexto idóneo para la adhesión de Colombia al Sistema, que en términos generales permite el registro internacional de una marca, faci-

lita en gran medida su gestión posterior luego de ser concedida y la designación de otros países, todo con fundamento en la necesidad de simplificación y en el principio de unidad[3].

Lo anterior, bajo el entendido de que el llamado registro internacional no genera una marca nueva, sino que se limita a garantizar que una marca nacional ya existente o solicitada en algún país miembro del Arreglo o del Protocolo, va a ser protegida en otros países cuando así se solicite, y que estos países tramitarán la solicitud con arreglo a sus leyes nacionales y con sujeción a las normas del Propio Arreglo o Protocolo.

El reconocimiento de los límites que le son propios al Sistema de Registro tradicional, así como la mayor actividad de las empresas colombianas en el exterior y la consecuente necesidad de gestionar y proteger sus activos intangibles fuera del territorio nacional, hacen indispensable ajustar y desarrollar el marco legal actual a fin de responder a los desafíos que trae consigo la adopción de una política dirigida a la adecuación del Sistema de Marcas, a la competitividad y productividad nacional.

I. EL REGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION POLITICA Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA

El individuo y la materialización de sus derechos. Eje del Estado Social de Derecho:

En 1991 el país inició un cambio constitucional que trascendió a la forma como hoy lo advertimos en todos los ámbitos del orden social, político y económico, de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, produciéndose una armonización entre el concepto de Estado de Derecho y lo Social, donde la dignidad de la persona surge como punto de encuentro.

Es así que el individuo deja de ser considerado en forma aislada para sumarse a un componente social, con el único objetivo de alcanzar los fines esenciales del Estado. De tal manera que la seguridad jurídica, fruto del principio de legalidad del Estado de Derecho y la efectividad o materialización de los derechos que resulta de lo Social, ponen de presente la supremacía del interés general sobre el individual.

Conforme con lo anterior y según pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Constitución Política eligió un modelo económico particular, en el cual *"las instancias de decisión política deben respetar los límites impuestos por el conjunto de derechos y operar conforme con los valores y principios que la Carta consagra, así como procurar la plena realización de los derechos fundamentales",* reintroduciendo al Estado en un papel positivo y más activo, a través del cual se busca, entre otros, garantizar al individuo la seguridad frente a los riesgos económicos, constituyéndose la libre iniciativa privada y la libre competencia económica, así como el derecho a la igualdad, la propiedad privada, la libertad de asociación, en los principios fundamentales del modelo económico sobre el cual se erige la Carta, y en la expresión del Estado Social de Derecho.

Surge entonces el siguiente interrogante ¿cuáles son los derechos fundamentales objeto de plena realización a través del Estado Social de Derecho? Si bien la Constitución señala como tales algunos de ellos, deja incertidumbre acerca de la exigibilidad de otros a través de acciones de tutela. Y aquellos que, en todo caso, no resultan tener la calidad de derechos de carácter fundamental, su exigibilidad se patenta en otros mecanismos como las acciones colectivas o populares.

En tal sentido encontramos que derechos económicos fundamentales, tal como el derecho de propiedad privada a partir del cual surgen las diversas formas de protección de la propiedad, una de las cuales es la propiedad industrial, están inmersos todos en el eje de lo social, permitiendo el adecuado y eficiente funcionamiento de la economía de mercado.

La propiedad industrial, una forma de propiedad reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano:

El artículo 58 de la Constitución, además de garantizar la propiedad privada, reconoce que ella desempeña una función social que implica obligaciones, es decir, no es un derecho de carácter absoluto, cuyo ejercicio supone el cumplimiento de los fines previstos en el Estados Social de Derecho.

En consonancia con lo anterior, el artículo 669 y siguientes de nuestro Código Civil disponen que el dominio o propiedad es un derecho real sobre cosas corporales e incorporales, refiriéndose la propiedad intelectual a estas últimas como las producciones del talento o del ingenio, donde encontramos entonces los derechos de autor y la propiedad industrial. El ámbito de aplicación del régimen de propiedad industrial comprende las marcas y las patentes como sus principales exponentes, los cuales el Congreso, en virtud de la facultad que se deriva de lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 150 de la Constitución Política, regulará mediante leyes, bajo cuyas formalidades el Estado protegerá de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la misma Constitución.

Con fundamento en las premisas expuestas, es preciso señalar que el derecho de la propiedad industrial es un derecho económico consagrado constitucionalmente, el cual en virtud de los principios y valores que orientan el Estado Social de Derecho, halla en el individuo su punto de encuentro, desempeñándose como herramienta para el desarrollo y crecimiento económico[5].

El individuo como consumidor y empresario en el sistema de propiedad industrial:

El derecho de propiedad a través del prisma o perspectiva del Estado Social del Derecho, encuentra en el individuo como consumidor y empresario su razón de ser.

Un análisis *a priori* del sistema de propiedad industrial como instrumento de política económica, daría lugar a concluir que el uso legítimo de la propiedad industrial restringe la competencia, por lo menos en el corto plazo, en cuanto que los derechos de propiedad industrial suponen una prohibición de competir en la explotación de esos derechos. Sin embargo, la realidad no es así, toda vez que de una parte, los derechos de propiedad industrial son instrumentos necesarios para que la libre competencia pueda desarrollarse y, de otra, la libre competencia es el ámbito donde los titulares de derechos de propiedad industrial encuentran las condiciones necesarias para ejercer sus derechos -*enforcement*- convergiendo ambas, la competencia y la propiedad industrial, en el individuo como consumidor y empresario.

Es así que desde la perspectiva de la propiedad industrial para el individuo como empresario, los *signos distintivos* se constituyen en el mecanismo idóneo para dar a conocer los productos y servicios que han dispuesto en el mercado a fin de que los consumidores puedan elegir entre la diversidad ofrecida en virtud de su proceso de recordación.

En lo que al consumidor se refiere, los *signos distintivos* cumplen una función indicadora de la calidad, pues sólo con base en la información que se deriva de cada producto o servicio, los consumidores pueden en virtud del reconocimiento adoptar la decisión que satisfaga su utilidad.

En concordancia con lo descrito y en el plano de la competencia, es preciso señalar que en un modelo económico de competencia imperfecta, en donde la escasa transparencia del mercado da lugar a forzadas asimetrías de información, la captación de la clientela se convierte en un comportamiento común entre competidores, quienes sólo a través de mecanismos que permitan a los consumidores conocer las características de los productos y servicios, lograrán generar un consumo reiterado que, como afirma el profesor Otero Lastres[6], habilitará la reunión de información mediante la experiencia, concentrándola en los instrumentos de identificación de bienes y servicios, que no son otros que los activos intangibles.

La propiedad industrial como herramienta para el crecimiento económico de países en desarrollo e industrializados:

El documento Conpes, Consejo Nacional de Política Económica y Social, "Bases de un Plan de Acción para la Adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 2008-2010" del 14 de julio de 2008, reconoce que *"El conocimiento es en el siglo XXI un recurso crucial entre los múltiples determinantes de la competitividad de un país.*

La generación de valor con base en la creación intelectual, es decir, la producción de conocimiento, así como el uso del conocimiento disponible, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de insertarse adecuadamente en mercados competitivos.

La Propiedad Intelectual (...) en su sentido más amplio, es una herramienta de incentivo a la producción y creación intelectuales y, por tanto, una herramienta disponible por las naciones para contribuir al logro de grados superiores de competitividad y productividad"; [de manera que] "(...) la creación y producción intelectuales están determinadas, entre otros factores, por el uso del conocimiento disponible en el Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) y el logro de niveles óptimos de protección y respeto de sus derechos".

Es así que el objetivo de las estrategias que contiene el documento están orientadas a *"potenciar el impacto de esta relación sobre la competitividad nacional y la productividad de sus agentes económicos, sin desconocer el equilibrio que debe existir entre los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y los usuarios del conocimiento o los bienes protegidos"*.

Este análisis que parte desde una perspectiva local, no es ajeno a economías de países industrializados, quienes a través de estudios efectuados en el marco de la OECD-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, expresan que la propiedad intelectual es vital para mantener la competencia en una sociedad de mercado, toda vez que en lo que a su alcance le corresponde, logra alcanzar la promoción de la innovación, el aumento del bienestar del consumidor y el crecimiento económico, promoviendo la eficiencia y la producción de bienes y servicios de alta calidad a bajos costos.

Entre las razones por las cuales se considera que los derechos de propiedad intelectual son fundamentales en la promoción de la innovación y el crecimiento económico en el siglo XXI, se encuentran que estos empoderan la protección al consumidor en una economía global y crean nuevos mercados, porque son transferibles. Esto es reiterado en el reporte de 2009 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad el cual señala que *la protección de la propiedad intelectual fomenta la innovación y la creatividad,* y en ese sentido es un incentivo para la producción. De hecho, un estudio realizado conjuntamente por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, OMPI, y la Universidad de las Naciones Unidas (Japón) concluye que *existe una positiva correlación entre el fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual y un subsecuente crecimiento de la economía.*

Régimen de marcas en Colombia:

El régimen de propiedad industrial colombiano se rige por la Decisión Andina 486 de 2000, norma de carácter supranacional, que en el mismo sentido del Convenio de París -numeral 2 del artículo 1°-, considera que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otros, *las nuevas creaciones y los signos distintivos, marco en el cual se encuentra la marca, como su principal exponente.*

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión Andina, las marcas en los países miembros de la Comunidad Andina se adquieren mediante el registro ante la oficina nacional competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio, limitándose la protección jurídica y el ejercicio de estos derechos al territorio del país en el que se conceden. En virtud de lo anterior, su tutela no puede extenderse fuera de dichos límites, poniéndose de presente el principio de territorialidad, uno de los fundamentos sobre el cual reposa el sistema de propiedad industrial.

Es así que en razón del principio de la territorialidad, los derechos conferidos al titular de una marca se extienden únicamente al territorio del país en el que se concedió el derecho, de tal manera que las marcas registradas en Colombia, en principio, sólo pueden hacerse valer en Colombia, lo mismo que las marcas registradas en otros países sólo rigen en los países en que fueron concedidas.

De tal manera que los empresarios que quieren la protección de sus marcas en países diferentes al de su domicilio, deben efectuar la solicitud y trámite de manera independiente en cada uno de los países donde deseen adquirir el uso exclusivo del signo distintivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el ámbito internacional se han adoptado instrumentos, que si bien no desconocen el principio de territorialidad, permiten simplificar el proceso de registro de una marca en el exterior, de tal forma que el titular o solicitante que quiera registrar su marca en varios países, tiene la posibilidad de presentar una sola solicitud en

un solo idioma (inglés, francés o español) y pagando una sola tasa, finalidad a la que precisamente se orienta el Protocolo de Madrid, tal como se demostrará más adelante.

II. SITUACIÓN ACTUAL: CIFRAS E IMPACTO

Las marcas en Colombia:

En el 2008 fueron presentadas un total de 23.461 solicitudes de Marca, de las cuales 13.898 corresponden a solicitantes nacionales o residentes en Colombia (59%), y 9.563 a solicitudes presentadas por extranjeros (41%). En términos porcentuales, las marcas de nacionales representan hoy aproximadamente el 60% del total de las solicitudes, después de un periodo (1995-2001) en el que el porcentaje estuvo a favor de los extranjeros.

Número total de solicitudes de marcas presentadas en Colombia 1992-2008

Año	Solicitudes	Nacionales	Extranjeras
1992	12.086	6302	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
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

Resultados expuestos en el cuadro anterior reflejan una tendencia de los empresarios nacionales en gestionar sus activos intangibles en el territorio nacional, fruto de un proceso de concientización y valoración de estos en el flujo económico.

La creciente iniciativa de los colombianos en optar por la protección de sus signos distintivos, se corrobora con el aumento del número de empresarios nacionales que en el 2007 depositaron alrededor de 2.350 solicitudes de marcas en otros países[7]. Igualmente, en atención a la importancia del mercado colombiano para un significativo número de empresarios extranjeros, la protección de ellos en el país es prioridad para sus empresas.

III. EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Aspectos generales

El Protocolo de Madrid es uno de los dos tratados internacionales que integran el sistema de Registro Internacional de Marcas y que rige en paralelo con el Arreglo de Madrid, pero de manera independiente.

El Sistema de Madrid, *tanto en el Arreglo como en el Protocolo,* establece un único procedimiento de solicitud para la protección de marcas de productos y servicios en los territorios de otros países miembros.

El Arreglo de Madrid que fue adoptado en 1891 y ha sido revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967) y enmendado en 1979, fue concebido para la constitución de una unión particular para el registro internacional de marcas, equivalente a un único procedimiento de solicitud ante una oficina internacional y un conjunto de registros nacionales. Así concebido, el Arreglo limitó su aplicación a solicitudes con base en registros marcarios de nacionales de los países miembros, con establecimiento y, en su defecto, domicilio, redactadas en idioma francés, como idioma oficial del tratado.

Por su parte el ***Protocolo de Madrid,*** que fue adoptado en 1989, entró en vigor el 1° de diciembre de 1995 y ha sido objeto de modificación el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 200…, ha tenido el propósito de hacer más flexible el sistema de manera que puedan ser parte del mismo un mayor número de Estados e incluso las organizaciones internacionales, que posean una oficina para el registro de marcas. Las flexibilidades están dadas, entre otros, por la ampliación del idioma oficial a inglés y español, permitir que la base de la solicitud sea tanto un registro como una solicitud de registro, la libre escogencia del país de origen en atención a cualquiera de tres vínculos: establecimiento, domicilio o nacionalidad y la posibilidad de transformación o conversión de la solicitud.

Características del Protocolo de Madrid

1. Legitimados para la presentación de la solicitud

Está legitimada para presentar la solicitud internacional cualquier persona natural o jurídica que esté vinculada a un Estado miembro mediante un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, su domicilio o nacionalidad, bajo el supuesto que detente la calidad de titular o solicitante de un registro de marca de producto o servicio en ese Estado miembro.

2. Oficina Internacional

La solicitud internacional debe ser presentada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, como Oficina Internacional, a través de la oficina nacional competente para la administración del registro de marcas del Estado miembro que sirva como oficina de origen.

3. Solicitud Internacional

La Solicitud Internacional consiste en un formulario donde se incorporan todos los datos básicos de la solicitud, que debe coincidir con la solicitud o registro nacional que le sirve de base, redactado en el idioma oficial, francés, inglés o español, que se haya escogido por el país miembro, designando una o varias partes contratantes en las que se pretende la protección y acreditando el pago de una tasa a la que se sujeta la solicitud internacional.

4. Registro Internacional

A la OMPI, como Oficina Internacional, le corresponde el examen de la solicitud con el objeto de determinar si se cumplen los requisitos formales del Protocolo y el reglamento que le es común al Protocolo y al Arreglo. En caso de reunir todas las condiciones, la OMPI procede a registrar la marca en el Registro Internacional, publicando tal registro en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales y notificándolo a cada una de las Partes Contratantes designadas en la solicitud, las cuales tienen la facultad para examinar el registro internacional con el fin de determinar si se cumple con lo establecido por su

legislación nacional. Las Partes Contratantes, indicando los motivos en que se fundan, conservan para sí la facultad de denegar la protección de la marca en su territorio dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud, plazo que puede ser ampliado a 18 meses a petición de la Parte Contratante.

La no utilización del derecho de denegación, que puede ser provisional, por la Parte Contratante, a través de su oficina nacional, dentro del plazo establecido, genera como efecto la ratificación del registro sin la posibilidad de denegación posterior, es decir, opera un silencio administrativo positivo.

La denegación, así como el registro, son publicados en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, se comunican al titular o solicitante y se asientan en el registro internacional.

Cualquier procedimiento posterior a la denegación, como pueden ser los recursos de la vía gubernativa y el procedimiento contencioso administrativo, se adelanta de manera independiente entre el solicitante internacional y el país miembro a través de su autoridad competente, sin intervención de la oficina internacional, a quien sólo se la comunicará la decisión definitiva.

5. Efectos del Registro Internacional

El efecto principal del registro internacional en la parte designada, consiste en que a partir de la fecha de ese registro la marca está protegida en el territorio como si directamente se hubiera solicitado en la Oficina de la Parte Contratante.

La protección puede limitarse en relación con los productos o servicios y ser objeto de renuncia que sólo afecte a determinadas Partes Contratantes designadas; también puede ser objeto de cesión en relación con algunas o todas las Partes Contratantes designadas de manera parcial o total respecto de los productos o servicios. El registro tiene una vigencia de 10 años por lo cual debe ser renovado en ese término. Los cambios de titularidad y las modificaciones como cambio de domicilio o nombre, se surten mediante un único procedimiento con efectos en todas las Partes Contratantes.

Finalmente debe indicarse que el registro adquiere independencia del registro base o de la solicitud de base nacional, al expirar un plazo de 5 años desde la fecha del registro internacional.

6. Protocolo frente a la norma nacional.

El Protocolo de Madrid al regular el registro internacional de marcas, es compatible con la normativa andina que regula el procedimiento de registro de marcas nacionales en los países andinos, pues no reemplaza la normativa interna de marcas, ni la Oficina Internacional a la Oficina nacional de marcas, simplemente se crea una opción de registro internacional a favor de los titulares de marcas, que se surte como una vía adicional, no exclusiva.

Con la entrada en vigor del Protocolo, la oficina nacional competente mantiene todas las competencias de Ley, incluyendo la facultad de denegar una marca por presentarse una de las causales de la Decisión Andina 486 de 2000 (artículo 5° del Protocolo).

En el anterior sentido, las únicas competencias que se ceden, son las relativas a las formalidades de un registro internacional, que serán aquellas establecidas en el Protocolo (las que no aplican para las solicitudes nacionales de marcas), con lo cual, se logra un importante avance en la armonización de los aspectos formales. Por esta razón, una vez registrada esa marca por la Oficina Internacional (la que estudia el cumplimiento de estas formalidades), se le reconoce que tiene los mismos efectos de una "solicitud de marca" en el territorio nacional.

Antecedentes del Protocolo de Madrid

El proyecto de ley que nos ocupa en esta Comisión Constitucional de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional, presentado por iniciativa del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, tiene su origen en la necesidad del Estado colombiano de acceder al sistema de registro internacional de marcas.

El ***Protocolo de Madrid*** se ha consolidado como un mecanismo idóneo para la protección internacional de las marcas. Como consecuencia, los solicitantes, pero especialmente los nacionales colombianos, se beneficiarían de un acceso más fácil a la protección de sus marcas en varios países por conducto de un sistema de registro sencillo y económico.

En esa medida, el Protocolo de Madrid propende por el logro de objetivos planteados desde 1967 en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979), del cual Colombia es parte desde 1979.

Durante la Convención de París en 1883, un grupo de países industrializados y algunas de sus colonias firmaron la *Convención de París* que regula la ley de patentes industriales en el ámbito internacional, el que fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1908; 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 Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 2 de octubre de 1979.

En 1975 los Estados miembros de la OMPI, dependiente de Naciones Unidas, iniciaron la revisión de la *Convención de París* hasta cuando los países industrializados decidieron trasladar sus esfuerzos al GATT con el fin de incorporar y generalizar los derechos de propiedad intelectual a través del comercio.

En 1948, veintitrés (23) Estados crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, más conocido por sus siglas inglesas GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*) para facilitar el libre comercio de mercancías desmantelando las barreras proteccionistas.

En 1986 se inició en Uruguay la octava ronda de negociaciones, concluida el 15 de abril de 1994 en Marrakech (Marruecos).

En esta ronda los países más industrializados introdujeron por primera vez el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, (en inglés *TRIPS*), que además incluía mediante el *artículo 27.5.3 (b) a las formas de vida, para proteger sus innovaciones tecnológicas de productos y procesos mediante derechos de autor y patentes*, obligando a todos los países signatarios a adaptar su legislación a estas normas para reconocerlos y respetarlos, bajo la amenaza de represalias comerciales.

El Tratado se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industria-

les, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Cabe observar que los Miembros de la OMC, aun cuando no sean parte en el Convenio de París (por ejemplo, la India y Pakistán), deben cumplir con las disposiciones sustantivas de dicho instrumento.

En el anterior contexto, el Arreglo de Madrid, antecedente del Protocolo, aparece como resultado de un proyecto concebido en la Conferencia de Roma de 1886, fundamentado en la necesidad de ampliar los efectos de las marcas a los territorios de otros países. Así fue firmado en Madrid, el 14 de abril de 1891 por ocho (8) países. A pesar de que el Arreglo de Madrid ha evolucionado a través de los años mediante varias revisiones a su texto, no se ajustó a las necesidades de todos los países, por lo que a principios de 1989 sólo se habían adherido 23 países, cuyo número se ha ampliado a 54, a la fecha.

Así las cosas, el 27 de junio de 1989, la Conferencia Diplomática celebrada en Madrid, aprobó un nuevo documento denominado *"Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas",* que sirvió para ampliar la Unión de Madrid, pues se adecua de mejor manera a las legislaciones de algunos países, circunstancia que se traduce en una flexibilización y simplificación de las disposiciones del *Arreglo de Madrid.* Como resultado de lo anterior, el Protocolo de Madrid cuenta en la actualidad con un total de 78 Partes Contratantes.

Partes contratantes:

El **Protocolo de Madrid** contiene dentro de la lista de Partes Contratantes a 84 países vinculados, a saber:

Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Chipre, Comunidad Europea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, Irán (República Islámica), Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Luxemburgo, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Madagascar, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Países Bajos, Noruega, Omán, Namibia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe, Siria, República Checa, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marin, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Zambia, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Viet Nam, Tayikistán.

Funcionamiento del *Protocolo de Madrid:*

En el 2008 fueron recibidas 42.075 solicitudes por la OMPI en virtud del Sistema de Madrid, equivalente a un aumento del 5,3% respecto de 2007 y un ascenso del número de registros internacionales a 503.650, lo que representa un incremento del 6.5% respecto de 2007, año en el que el Sistema contaba con 483.210 registros internacionales, que se traducían en 5.4 millones de designaciones vigentes, lo que supone que cada registro internacional tiene una media de designaciones de un poco más de once Estados contratantes.

Entre las razones de este aumento significativo, encontramos las siguientes:

El alcance geográfico: El número creciente de miembros del Sistema pasó de 81 a 84 países, aumentando rápidamente los miembros del Protocolo de Madrid desde su entrada en vigor (diciembre de 1995), de tal forma que se han adherido a este tratado 78 partes contratantes (77 Estados y la Comunidad Europea). Ese mayor alcance geográfico ofrece más incentivos para las empresas que ejecutan su actividad en el mercado internacional.

El idioma: En el 2008 se instauró un régimen trilingüe (español, francés e inglés) en el Sistema de Madrid, lo cual representa la posibilidad de presentar solicitudes internacionales en cualquiera de los idiomas, independientemente del tratado o instrumento por el cual se rige la solicitud.

La derogación de la cláusula de salvaguarda: Permite que se apliquen a los Estados obligados tanto por el Arreglo de Madrid como por el Protocolo, únicamente las disposiciones del Protocolo, generando mayor flexibilidad (toda vez que el Protocolo simplifica algunos aspectos del Arreglo, particularmente en lo correspondiente a las tasas y plazos) e incentivo para su adhesión.

El programa de modernización: En tecnologías de la información, dirigido a que la OMPI, las oficinas nacionales y regionales de marcas puedan perfeccionar la comunicación electrónica de solicitudes internacionales y notificaciones que se realizan en virtud de los procedimientos del Sistema.

Algunos países vienen haciendo un uso intenso del Sistema, entre ellos vale la pena destacar que en el 2008 los países en desarrollo presentaron 2.133 solicitudes de registro, lo que representa el 5,1% del total de solicitudes presentadas. De los 503.650 registros internacionales vigentes, 166.398 pertenecen mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas, confirmándose que el Sistema se constituye en un mecanismo idóneo para responder a las necesidades de los empresarios, y en una herramienta oportuna para Colombia.

Lo anterior sin perjuicio de que Alemania ocupó el primer lugar con la presentación de 6.214 solicitudes internacionales en el 2008, lo cual representó un 14,8% del total de 42.075; en Francia se presentaron 4.218, equivalente a un 10%; Estados Unidos, ocupó el tercer lugar con 3.684 que representaron el 8.8%; Turquía ocupó el decimoquinto lugar con un aumento del 24.1%. Igualmente, se verificó un importante crecimiento en países como Eslovenia, que registró un aumento del 62.6%, Letonia un 48.7% y Polonia un 41.5%.

Caso de Turquía, una experiencia replicable en Colombia:

Dado el creciente número de solicitudes de marcas colombianas en el exterior y los actuales procesos de negociación que está adelantando Colombia con el fin de cumplir la meta de tener en el 2010 nueve (9) tratados de libre comercio con 45 países, resulta indispensable que esos instrumentes internacionales que facilitan el comercio se tengan en cuenta por el legislador nacional.

Como una de las expresiones de esa dinámica, el ***Protocolo de Madrid*** ha abierto una verdadera ruta para la protección de las marcas alrededor del mun-

do, ahora sin necesidad de agotar varios procesos nacionales de solicitud de registro.

Habiéndose considerado la importancia y los potenciales beneficios y oportunidades que para Colombia comportaría adherirse al Protocolo, resulta particularmente relevante describir brevemente la experiencia de Turquía, desde su adhesión a este instrumento internacional, toda vez que dicho país europeo, al momento de la adhesión al Protocolo contaba con características similares a las de nuestro país.

Las estadísticas de Turquía no solo indican el aumento de las solicitudes efectuadas por extranjeros en Turquía, sino además el incremento de solicitudes efectuadas por nacionales de ese país en otras Partes Contratantes, lo que muestra la utilidad de la herramienta.

En efecto, a partir de la adhesión de Turquía al Protocolo el 1° de enero de 1999, dicho país constató un incremento significativo de las solicitudes de registro de origen turco en el exterior, pasando de 1.216 solicitudes en 1998 a 13.014 en el 2007, de las cuales 11.522, o sea aproximadamente el 88%, son designaciones efectuadas por intermedio del Sistema de Madrid.

Vista la experiencia de Turquía a partir de su adhesión al Protocolo de Madrid, se pueden encontrar dos tipos de resultados: El primero de estos concluye en que este instrumento internacional facilitó la presentación de solicitudes extranjeras en Turquía, fruto de una mayor inversión extranjera. Y el segundo más significativo, es que dio lugar a una mayor competitividad de los nacionales a quienes se les simplificó el trámite para presentar solicitudes de marcas en el extranjero, sin que haya habido lugar a una reducción de solicitudes nacionales en Turquía.

IV. SESION FORO EMPRESARIAL

Como queda expuesto a lo largo de la presente Ponencia para SEGUNDO DEBATE, **la adhesión al Protocolo de Madrid y su subsiguiente implantación en el ordenamiento jurídico colombiano implicará, sin lugar a dudas, que el país contará con un instrumento internacional idóneo para facilitar la internacionalización y la expansión del comercio de colombianos en el exterior y además, promover la inversión extranjera en Colombia.**

La conveniencia de que Colombia adhiera al Protocolo de Madrid ha sido ampliamente debatida y analizada en el medio empresarial. En ese sentido, se debe resaltar la solicitud formal, expresada a través del *Consejo Gremial Nacional* en el 2004 y de manera especial en el 2009, en el sentido de solicitar la implementación en Colombia de dicho sistema internacional de registro de marcas.

De otro lado, por decisión del Coordinador Ponente Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y de común acuerdo con los demás Senadores de la Comisión Segunda de Relaciones y Comercio Exterior, Seguridad y Defensa Nacional del Senado de la República, se determinó la realización de una *sesión-foro* previa a la Ponencia para Segundo Debate donde se invitara a los diferentes estamentos del gobierno así como al sector empresarial, a fin de escuchar las consideraciones referentes a las ventajas que representa la adhesión a este instrumento internacional.

En consecuencia, el pasado 14 de octubre de 2009 se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancillería Colombiana - Academia Diplomática - la *sesión-foro* de esta Comisión, con la participación de las siguientes personas:

Senadores de la República: Luzelena Restrepo, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Mario Barón Olarte, Olano Portela, Felipe Ortiz Marulanda Secretario General Comisión Segunda.

Invitados Asistentes: Gustavo Valbuena Quiñones Superintendente de Industria y Comercio, Hernando José Gómez; Consejo Privado de Competitividad, Luis Fernando Samper; Director General Propiedad Industrial Federación Nacional de Cafeteros, José Graça Aranha; Director Regional OMPI, Félix Antonio Niño Neira; Presidente Acopi, Sebastián Under; ANDI, Juan Carlos Cuesta; Presidente Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, Luis de Javier Gerente Departamento Legal de la firma Miguel Torres S. A., Marco Matías Alemán, Director Adjunto de Patentes de la OMPI.

APARTES DE LAS INTERNVENCIONES DE LOS ASISTENTES A LA *SESION-FORO:*

Intervención del honorable Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:

Bienvenidos. Los que ya están debidamente inscritos, les vamos a pedir el favor que tengan la gentileza de intervenir para darle absolutamente claridad a todos los puntos donde puedan haber algunos interrogantes. En buena hora tenemos delegados internacionales de la OPMPI, de España y también nacionales de los distintos gremios y sectores, a quienes es importantísimo para nosotros escucharlos y dejar aquí ratificadas sus observaciones, de tal manera que sean tenidas en cuenta, repito, para la elaboración de la Ponencia con destino al Segundo Debate en la Plenaria del Senado de la República. Bienvenidos entonces y tiene la palabra el Superintendente de Industria y Comercio.

Intervención del Superintendente de Industria y Comercio, doctor Gustavo Valbuena Quiñones:

Como primera medida reiterar el agradecimiento a la Comisión Segunda, al Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave quien ha abierto alrededor de este proyecto de ley el debate, como ha sido costumbre en la Comisión Segunda del Senado. Este protocolo que se somete a consideración del congreso en este momento que va para segundo debate en plenaria de senado, ha sido objeto de una discusión, abierta, generosa, diría yo, fecunda, tanto con gremios, con empresarios, con abogados, con la academia, con muchos de los que están aquí hemos tenido la oportunidad de identificar juntos en el protocolo de Madrid un reto, una oportunidad, no un riesgo.

Hemos entre todos construido, que valía la pena que el Gobierno Nacional le propusiera al Congreso de la República, que el país adhiriera al protocolo como instrumento internacional. Este debate que se dio entre gremios, empresarios, la academia y abogados, lo dimos también al interior de gobierno y la propuesta fue: articulemos lo que está trabajando el país, lo que está delineado desde el Plan Nacional de Desarrollo, lo que han venido siendo las políticas públicas que buscan favorecer la competitividad de los empresarios, armonicemos eso con un instrumento internacional que eventualmente pueda favorecer ese proceso.

En esa medida el Ministerio de Comercio Industria y Turismo venía trabajando también en el proceso de definición de los sectores de talla mundial,

buscando, precisamente, cambiar un poco, la tradicional estructura del sector exportador colombiano, abriendo nuevas ventanas, identificando las potencialidades que tenemos en nuestro país y los mercados que potencialmente se abren tanto en la región como en los diferentes países del mundo, con quienes hemos negociado tratados de libre comercio. En esa medida, propusimos el texto al Senado y con la apertura que normalmente ha sido característica de la Comisión Segunda, se definió, como decía el Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, abrir un espacio para que se debatiera antes de radicar la Ponencia para Segundo debate en torno a las opiniones que se pudieran tener sobre este instrumento.

¿Por qué estamos hablando del Protocolo de Madrid? es decir, ¿Por qué nos situamos dentro de la Propiedad Industrial? ¿Cómo descendemos al Protocolo? A partir de eso la propuesta es, como lo definió la Comisión Segunda, darle la palabra a expertos internacionales, darle la palabra a los empresarios que han acompañado el trámite legislativo no solo desde la concepción inicial del proyecto de ley, cuando se pensó presentar el proyecto al Congreso de la República, sino también durante el trámite del Primer Debate en el Congreso. Es así como de parte de Acopi, de la ANDI, de parte de Fenalco, de quienes juiciosamente analizaron el proyecto, obtuvimos comunicaciones de apoyo entendiendo que el análisis integral de las ventajas y beneficios que ofrecía este instrumento, realmente constituía una gran oportunidad para su desarrollo empresarial. También contamos en esto con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, quien bastante experiencia tiene en la utilización de la propiedad industrial como una herramienta para la competitividad, como una herramienta para abrir mercados. En esa medida, el Senador Manuel Ramiro Velásquez me pidió que situemos el tema y definamos cómo llegamos al Protocolo, por qué llegar al protocolo, por qué llegar a plantear la propuesta del Protocolo de Madrid.

¿La Superintendencia de Industria y Comercio por qué en este proyecto? A la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional desde la oficina nacional de propiedad industrial, nos corresponde administrar el requisito de signos distintivos, de nuevas creaciones, entre otras funciones que han ocupado la atención del Congreso de la República en los últimos años. En la medida en que preferentemente nos definió como autoridad única de competencia en los mercados nacionales, y nos asignó entre otras la función de garantizar el derecho fundamental del Habeas Data de los colombianos.

La propiedad industrial en una clasificación muy elemental, y así está estructurada en la Superintendencia, se ocupa de los signos distintivos, de las nuevas creaciones, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado y los signos distintivos, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy; las marcas, los lemas, las enseñas comerciales y las denominaciones de origen.

Si las marcas, en un barrido muy elemental, son signos aptos para diferenciar, para distinguir productos y servicios en el mercado. Se adquieren a través del registro, el registro ante la oficina encargada en cada país de esa función con una vigencia de diez años renovables indefinidamente y gracias a las marcas, que es algo que nosotros estamos apoyando, desde el gobierno con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con otros ministerios, con el trabajo de la Superintendencia, estamos buscando posicionar la propiedad industrial y las marcas como una herramienta para la competitividad a través de sus funciones, de la posibilidad que tienen de diferenciar a un competidor en el mercado, diferenciando productos o servicios, identificando, asociando el origen empresarial o un determinado producto y servicio, indicando, referenciando también garantía y calidad a ese bien o servicio, facilitando la posibilidad de posicionarse en el mercado y transmitiendo información. Como una finalidad que nosotros hemos asimilado, hemos entendido permanente en todas nuestras funciones y es tener siempre en el fondo presente, como vértice, como nodo de nuestras funciones, al consumidor situado en un mercado concreto.

Como instrumento de política económica se ha ocupado el Ministerio en el tema de las Marcas, al punto que dentro del Plan de Acción del sector comercio, industria y turismo estamos trabajando decididamente por acercar las marcas, acercar, en general, la propiedad industrial a las PYME y Mipymes que constituyen tal vez la base más representativa del potencial empresarial colombiano.

Las Marcas como instrumento de política económica, definitivamente, promueven la competencia al permitir diferenciar productos y servicios, encabezado desde los principales participantes del mercado, refuerzan la protección de los derechos de los consumidores al transmitir información. Permiten abrir mercados, en este momento insertado en una economía globalizada. Las Marcas constituyen, y lo hemos visto, lo hemos percibido y está demostrado a partir de la experiencia de países de economías similares a la nuestra, que la marca constituye, tal vez, la primera semilla que a partir de un proyecto empresarial se puede sembrar para empezar a tactar mercados. Facilitan la diversificación de productos y servicios en el mercado, también un tema asociado con la promoción de la competencia.

Para el empresario, el nivel de venta representa un activo intangible que aumenta el valor comercial de la empresa. En muchas empresas La Marca, como activo, puede representar, tal vez la parte más importante de la totalidad de los activos. Incrementan la competitividad, constituyen una herramienta que permite marcar diferencia frente a competidores y en esa medida potencialmente conquistar en mejor forma al consumidor y constituyen per se un objeto negociable en un desarrollo que aspiramos se dé en mejor forma y se incremente en Colombia a través de las franquicias y de las licencias como oportunidad de negocio, tema que también ha ocupado el interés del Congreso de la República.

Como decíamos hace un momento, el derecho se adquiere con el registro una vez La Marca se verifica que cumple con unos requisitos elementales: que haya susceptibilidad de representación gráfica y que sea perceptible por los sentidos.

Derechos y obligaciones: la marca concede el derecho al uso exclusivo y facilita la utilización de ciertas herramientas que impiden la utilización de la marca por terceros no autorizados. De la misma forma, derivado, tal vez de lo que nuestra Corte Consti-

tucional permanentemente lee como aquella función social de la propiedad introducida en Colombia desde 1936, se impone usar la marca como una obligación del titular del registro.

Principios que rigen las marcas: en general, la especialidad, La Marca tiene que estar asociada a unos productos o servicios determinados: literalidad: el derecho se contiene en la forma como fue solicitada y concedida la marca y tal vez el más importante y con esto entramos al tema que nos ocupa hoy, el principio de territorialidad: el derecho de marca se limita al territorio del Estado que concede el registro.

¿Qué implica el principio de territorialidad? Que en la actualidad sin contar con instrumentos internacionales que facilitan la protección de derechos marcarios, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros empresarios que quiera sembrar esa semilla en un mercado diferente al colombiano para eventualmente invertir y apostarle a un proyecto empresarial, tiene que acudir a la jurisdicción de ese determinado país, de ese respectivo país, agotar el procedimiento interno de proceso de marca con las consecuencias que vamos a ver a continuación.

Dos alternativas entonces: Una, la actual: hacerlo país por país y por otra, la oportunidad que estamos sometiendo a consideración del Congreso de la República: la oportunidad de beneficiarse del protocolo de Madrid.

País por país, ¿qué implica? Realizar un trámite diferente en cada país conociendo la legislación de cada país; utilizar diferentes idiomas: principio de soberanía, por ejemplo yo voy a entrar a Brasil, tendré que hacerlo en portugués; pagar tasas de registro en monedas diferentes, evidentemente yo no pago en una sola moneda los registros si lo hago país por país, y en principio recurrir a alguien que nos represente y que a nombre nuestro pueda hacer la solicitud de registro en cada uno de estos países.

A través del Protocolo se busca realizar un trámite a través de la oficina nacional, en nuestro caso la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio sería la encargada de interlocutar con quien pretenda designar varios países valiéndose del Protocolo de Madrid y en esa medida, sembrar su semilla en varios países del mundo.

Utilizar un mismo idioma: desde el año 2004 el español es uno de los idiomas admitidos en el Protocolo de Madrid. Eventualmente esto puede explicar la situación actual en la que a nivel de América Latina, salvo Cuba, no haya ningún otro país que haya adherido formalmente al protocolo de Madrid, aún cuando, digamos desde el 2004 esta ventaja que se abre al incluir el español como lengua del Protocolo ha hecho que varios congresos de varios países se hayan inquietado en torno a la posibilidad de aprovechar este mecanismo. Tenemos datos del Congreso de Argentina, donde por iniciativa legislativa se ha iniciado un debate en torno a la conveniencia del Protocolo de Madrid. En República Dominicana ya hoy su Congreso de la República se ocupa de analizar la conveniencia y la constitucionalidad del Protocolo de Madrid. En Brasil ya hay una decisión política de gobierno de someter a decisión del Congreso la adhesión del Protocolo de Madrid y en nuestros países de la Comunidad Andina el tema ya está planteado, es decir, el Protocolo de Madrid no puede ser indiferente a un país que pretenda insertarse dentro de la economía global.

Retos frente a la Globalización. Definitivamente hoy nosotros somos en parte destinatarios de las aspiraciones de los empresarios nacionales que por cualquier motivo llegan a la Superintendencia, en este momento es fundamental pensar en más mercados. Desde el punto de vista de la política del gobierno varios son los instrumentos que se están ofreciendo a los empresarios actualmente para facilitar la conquista de otros mercados. La globalización impone también retos frente a la competencia, nosotros como autoridad de competencia lo tenemos presente, no solamente bajo la normativa actual, sino cada vez que se abre a la puerta, a la negociación de un diferente tratado de libre comercio.

La apertura del mercado necesariamente implica un intercambio. Los países aislados del mundo, digamos que cada vez hay menos desde el punto de vista comercial. Este hecho otorga una legitimidad política para que el Gobierno y el Congreso colombiano se ocupen de eliminar los obstáculos que permitan tanto a nivel interno eliminar las barreras a la constitución y desarrollo de empresas, y a nivel internacional facilitar ese proceso que inicia con la siembra de la semilla, a la que me he referido, en otros países del mundo. ¿Buscando qué? Buscando promover la competitividad de nacionales. Evidentemente este proyecto no se presenta a consideración del Congreso de la República buscando simplemente permear más fácilmente la frontera colombiana de afuera hacia adentro, evidentemente la justificación que llevó a que las discusiones de priorización de agenda legislativa con el ministerio de comercio, industria y turismo se incluyera el Protocolo de Madrid, era, es porque realmente consideraba el Ministro y consideraba el ministerio que constituía una oportunidad para articular la política del ministerio de definición de sectores especiales de la economía. Que permitirían sustituir un poco el sistema tradicional de exportaciones colombianas, modernizándolas y favoreciendo la competitividad de los nacionales.

¿Qué instrumentos? Voy a pasar muy rápido por esto, el Congreso ya se ocupó de parte de este tema en la legislatura pasada. Qué instrumentos se han puesto a disposición de los diferentes países para facilitar precisamente este tipo de movilización de derechos de mercancías de comercio a nivel mundial. El TLT que es un tratado ya aprobado por el comercio, que básicamente lo conversábamos el año pasado, también tuvimos la oportunidad de presentarlo con un debate bastante interesante sobre la conveniencia, el eventual conflicto que podría llegar a existir entre la normativa regional con la normativa supranacional se facilita la solicitud multiclase. Sin duda, estos son elementos de lo que en Colombia es eliminación de trámites dentro del contexto mundial, eliminación de trabas, eliminación de trámites para la presentación y obtención de los registros marcarios; la posibilidad de solicitar protección de registro para varias clases con una solicitud; la supresión de formalidad relacionadas con poderes; la armonización internacional de requisitos para que en el mundo, en la medida de lo posible, se vaya hablando un mismo idioma y en esa medida quienes hoy cuentan con potencial exportador en Colombia puedan iniciar ese proceso de siembra de semilla.

Y el Protocolo de Madrid que requiere un procedimiento internacional para el registro de marcas, El Protocolo de Madrid, es un instrumento que facilita la protección, la obtención de los registros de marcas, no es una pretensión de armonización de normas materiales frente a las cuales cada país es soberano y cada autoridad aplica sus normas pertinentes.

En un resumen para no entrar en el tema que están ocupando nuestros invitados, ¿Qué permite el Protocolo de Madrid? El Protocolo de Madrid permite facilitar la protección de marcas a nivel internacional. ¿Y cómo lo logra? A través de un registro internacional que se alimenta con un solo procedimiento que permite que entre otras ventajas, el solicitante en el país de origen, en la oficina de origen, haga una solicitud, haga una presentación de solicitud de registro que a través de la oficina internacional se reparte entre las oficinas designadas. Todas aquellas oficinas de países donde el empresario colombiano quiere sembrar esa semilla, que le permita construir mañana un proyecto empresarial.

¿Qué requiere? Evidentemente una solicitud de registro de base en el país de origen; un punto de conexión con el país de origen bastante amplio en criterio, puede ser el restablecimiento de comercio; desarrollo de una actividad comercial en el país; el domicilio o la nacionalidad.

Evidentemente la ventaja que tiene, no hay un tratamiento discriminatorio, la ventaja que tiene es que el nacional, el colombiano que quiera entrar a un mercado del mundo a través del Protocolo de Madrid, una vez Colombia cuente con esta oportunidad, es que va a estar en igualdad de condiciones frente a aquel que optó por presentar una solicitud nacional en el respectivo país. Evidentemente es un tratamiento, es una opción, una alternativa que en esa medida cualquier colombiano que quiera acudir directamente a un país miembro del Protocolo de Madrid a presentar su solicitud y a hacer el trámite nacional, lo podrá hacer.

No es una marca internacional, es la Marca Nacional con el alcance y con la protección de la marca en cada uno de los países miembros del Protocolo de Madrid. Esto lo hemos conversado y aclarado con la Comisión Segunda, en la medida en que algunos senadores tuvieron la inquietud, lo consideramos compatible con el Sistema Comunitario Andino, no se implica un reemplazo de la decisión 486 que actualmente nos rige. Eventualmente en el tema multiclase, ya el Congreso de la República al aprobar el TLT, optó por incluir el Sistema Multiclase en Colombia.

Frente a la decisión de registro, es claro que el hecho de adoptar el Protocolo de Madrid, de adherir a este, no implica perder el control sobre qué se registra o qué no se registra en Colombia. Hoy una solicitud de marca se analiza por parte de la Superintendencia de acuerdo con nuestra propia normativa. El hecho de incorporar, de adherir al país el Protocolo de Madrid no va a generar en eso ninguna diferencia. La Superintendencia como Oficina Nacional de Propiedad Industrial seguirá teniendo total libertad y autonomía bajo el control jurisdiccional, obviamente para otorgar o para negar el registro de una solicitud de marca. En esa medida, consideramos haciendo un balance muy elemental, que el Protocolo de Madrid realmente sí representa, o más bien, incorpora varias ventajas, importantes ventajas frente a la alternativa actual de ir país por país solicitando registros de marcas, pensando, algún día en ese lugar, abrir mercado.

En eso nosotros nos hemos ocupado no solamente para el trámite legislativo. Desde hace ya varios años, la Superintendencia viene trabajando en lo que ha sido la experiencia de nuestros homólogos con Protocolo de Madrid, en cuanto a incremento de solicitudes, en cuanto al eventual riesgo que en algunos casos se ha planteado de desbordamiento de la oficina nacional. Frente a esos casos, la Superintendencia, con la información de sus homólogos, ha podido prepararse para lo que sería el impacto del Protocolo de Madrid en la legislación colombiana. En esa medida simplemente para una pequeña vista de anticiparme un poco a lo que está haciendo la Superintendencia y a lo que va a presentar la Superintendencia.

Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto que busca para agosto del próximo año, entregar la Superintendencia completamente al día en materia de trámites de registro marcario. Vamos en ejecución de ese proyecto, lo vamos consiguiendo, lo queremos hacer también en materia de patentes; lograr que en materia de patentes la Superintendencia dentro del marco de las normas que actualmente rigen el sistema de patentes, pueda ofrecer soluciones oportunas a sus usuarios.

El procedimiento hoy, lo mencionaba hace un momento en cuatro ejemplos, si alguien quiere acudir a alguno de estos países de la Unión Europea, tiene evidentemente que adelantar el trámite in situ, pagar en la moneda local y utilizar el idioma local.

¿A través de Protocolo de Madrid cuál es la aspiración? que el interesado presente la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina Nacional), hasta aquí llega el trabajo del interesado en un primer momento. Seguidamente la Superintendencia le envía la solicitud a la Oficina Internacional; la Oficina Internacional informa las oficinas designadas de los países a donde se quiere llegar por parte del solicitante y ese solicitante eventualmente no interferirá dentro del trámite, salvo que en ese país se presente una oposición o en ese país se presente un rechazo de la solicitud de registro y en esa medida se abran las puertas para ejercer los recursos que de acuerdo con cada jurisdicción existan.

El Paradero: es una sola fecha de vigencia que también es una gran ventaja para la solicitud del registro, a través de Protocolo de Madrid, se logrará que nuestros empresarios gestionen desde aquí su registro marcario in situ, y en esa medida puedan tramitar las renovaciones utilizando la misma vía que ofrece el Protocolo para obtener el beneficio de La Marca.

La idea nuestra es que, y se ha propuesto así, digamos que fue la decisión que se asumió cuando se presentó el Protocolo a consideración del Congreso, que realmente viendo el paralelo con la situación actual, se elimina una barrera con la que se pueden encontrar los empresarios colombianos que actualmente quieran llegar a otras jurisdicciones con el propósito de abrir mercados.

Ustedes saben muy bien que tuvimos como referente antes de proponer el proyecto y antes de conversarlo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el caso turco, no fue el único, digamos lo hemos usado bastante porque tenemos las cifras

o las fechas de adhesión de Turquía al Protocolo. (Ver caso Turquía en páginas anteriores). Hace tal vez un mes, nos encontrábamos en la Asamblea de la OMPI y tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro homólogo de Marruecos y consideramos que dicho proceso turco tiene una situación muy similar a la que se encuentra Colombia actualmente. En Marruecos el Protocolo fue eficaz, hoy Marruecos tiene más o menos 10 años con el Protocolo. Cuando se planteó el mismo tema en Marruecos hubo ciertas resistencias. Afortunadamente nosotros tenemos una ventaja comparativa para el trámite de un proyecto como este y es que la relación entre los agentes, entre los abogados, la autoridad y el Gobierno es bastante fluida y bastante abierta. En esa medida, aquí nada es sorpresa y en Colombia lo he vivido, lo he percibido como experiencia en el tiempo que llevo en la Superintendencia, en Colombia hay una gran ventaja y es que tal vez, la apertura mental que tienen los agentes, los abogados de marcas, el Congreso de la Republica para abrir espacios como este, ha permitido que esto se vaya construyendo entre todos. En otros países no ha sido así, en otros países ha habido una resistencia al cambio. Me contaba el señor en Marruecos: mire, allá tuvimos una pelea grandísima porque lo que se estimaba era que iba a haber una invasión de marcas extranjeras, no iba haber una oportunidad para el desarrollo de mercado para los marroquíes en el mundo. Hoy la realidad es totalmente positiva para ese país.

¿Cuántas solicitudes se hacen por año a través del sistema de Madrid? Si vemos el crecimiento hasta el año 2007, casi 40.000 solicitudes que cubrieron 370.000 designaciones, es decir, aquél, el solicitante, el usuario del Protocolo de Madrid con un trámite, llegó con su solicitud de registro en un promedio mínimo a 9 países.

Retos para la Superintendencia: no lo vamos a negar, parte de esta oportunidad, de esta sesión, de este foro, pensaría uno que nosotros lo podemos aprovechar también para interlocutar en torno a lo que esperan los usuarios de la Superintendencia. Nosotros tenemos que garantizarles, es un principio del que partimos, lo hemos conversado con los abogados encargados de los temas de propiedad industrial desde hace ya un par de años. Nosotros buscamos que se garantice la suficiente publicidad que permita que los colombianos ejerzan el derecho a oponerse a cualquier solicitud de registro. En esa medida, aspiramos no mantener el estándar de publicación de solicitudes actual, sino mejorarlo a través de un fortalecimiento de nuestra plataforma de Internet, tema en el que estamos trabajando y en mejores criterios de oportunidad de publicación de la gaceta, nuestros sistemas tecnológicos se tienen que adecuar a esto, eso implica una inversión, ya está hablada, el Gobierno sabe, el Ministerio de Hacienda sabe, el Ministerio de Comercio sabe. Nosotros tenemos el cálculo que hemos hecho a partir de la experiencia de otros países, es que los ingresos de la Autoridad Nacional no van a disminuir , sin embargo, una claridad es que el Protocolo de Madrid no es una oportunidad para que las superintendencias se enriquezcan, evidentemente, y bajo esa perspectiva jamás se ha analizado. Implica unas adecuaciones a nuestro sistema tecnológico y en esa medida un esfuerzo presupuestal que ha sido comunicado y asumido por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Comercio. Tenemos que prepararnos para esto y venimos preparándonos desde hace año y medio. La Superintendencia, me atrevo a ofrecerlo, en este momento, tiene la capacidad de que este instrumento realmente se traduzca en una oportunidad de negocio para los colombianos que quieran abrir mercados afuera. Y por otra parte, y también lo tengo que decir, como autoridad de competencia para nosotros también es importante que en Colombia se presenten competidores que tengan posibilidades de diferenciarse también en materia de calidades y precios generando ventajas para los consumidores.

Las Marcas como instrumento de política económica: Promueven la competencia; Refuerzan la protección de los derechos de los consumidores; Las marcas suministran valiosa información, Permiten abrir mercados; Facilitan la diversificación de productos y servicios en el mercado.

Las Marcas como instrumento de política empresarial: Representan un activo intangible que aumenta el valor comercial de la empresa; Aumentan la competitividad; Constituyen herramienta de diferenciación en mercados; Constituyen per se un objeto negociable (franquicias y licencias).

El Protocolo de Madrid representa clarísimas ventajas frente al sistema de registro de marcas "país por país", al cual deben someterse en la actualidad los empresarios colombianos con vocación exportadora.

Yo creo que el balance de la región es bastante positivo, en la medida en que por una parte vemos que hay aparentemente uniformidad en cuanto al concepto positivo de empresarios, abogados, industriales, académicos sobre la conveniencia de adherir al Protocolo. Obviamente quedan inquietudes, temas que tendrán que ser superados. La Superintendencia ha estado desde hace dos años abierta a discutir cualquier inquietud que se plantee frente a lo que sería el proceso de aplicación, de incorporación del Protocolo en la legislación interna.

Nuevamente reitero que esa ventana está abierta, cualquier iniciativa que tengan, cualquier discusión adicional que quieran dar, evidentemente nosotros somos interlocutores obligados de cualquier interesado en la medida en que nuestro objetivo es garantizar que si el Congreso de la República opta por acoger la iniciativa del gobierno, realmente de esto se saquen buenas cosas y los riesgos se puedan mitigar en debida forma.

Agradezco nuevamente a la Comisión de Política y Comercio Exterior la oportunidad, a Usted Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, yo creo que es muy ilustrativo, de esto quedan muchas cosas de las que primeramente una hoja de ruta para seguir trabajando, me parecen realmente interesantes las inquietudes del Doctor Cuesta, y que no comparto totalmente las respuestas del Doctor Marco, pero se trata también de eso, la OMPI nos ha dado unos grandes elementos de juicio para construir con base en la experiencia de los demás países. Creo que hay muchos temas que tenemos que construir entre nosotros con los insumos que nos puedan aportar las experiencias internacionales. Estamos en condiciones de garantizar que no vamos a defraudar ni a los empresarios ni a los agentes.

Intervención del Doctor Hernando José Gómez, Presidente del Consejo Privado de Competitividad:

El proceso con el TLT del que fui negociador y con el Protocolo de Madrid es todo un proceso participativo con el Consejo Gremial ampliado, más todas las demás personas que quisieran participar y en este punto fundamental, el mensaje que nosotros recibimos del sector privado colombiano fue: esto es algo que nos sirve, esto es algo que nos reduce costos, esto es algo que genera eficiencias, vamos para adelante con eso.

¿Y por qué lo decía el sector privado? Primero porque en términos del proceso de sofisticación que vienen adquiriendo las empresas colombianas en el exterior, se vuelve un tema fundamental. Si ustedes se ponen a pensar, yo voy a dejar que la Federación de Cafeteros presente el caso del café en su momento, pero cuando ustedes se ponen a pensar, una Nacional de Chocolates que tiene negocios en todo Suramérica y Centroamérica, para algunos con producción en otros con comercialización de sus productos.

Un grupo que tiene también una serie de intereses en Centroamérica y Suramérica en términos de su exportación de grasas, de todo lo que son derivados de la palma. Entonces, evidentemente, para dar solamente dos ejemplos de todas esas empresas colombianas se están volviendo jugadores continentales y es la única manera en que van a poder sobrevivir en un mundo globalizado y donde cada vez hay más intereses internacionales proyectados. Entonces, fue claro y puse estos dos ejemplos, podría traer muchos más, de empresas que ya estaban sintiendo la necesidad de abaratar costos en el manejo marcario y en el Protocolo hay una oportunidad importante para reducir sus procedimientos y sus trámites.

Entonces, esta sofisticación de las empresas más mejorar un ambiente macroeconómico para hacer negocios, fue el que condujo a que dentro de la negociación supiéramos y sabíamos que este era un interés coincidente y que valía la pena adelantarlo.

Hay otro tema que no nos debe quitar la perspectiva y es este: cuando ustedes se ponen a pensar que el grueso de nuestras exportaciones no tradicionales no se van a los Estados Unidos, se van es a Venezuela, se van a Ecuador, se van a Perú. Todas esas personas que además en su gran mayoría no son las grandes empresas de las que yo les estaba hablando, si son medianas o pequeñas empresas que venden cien mil y doscientos mil dólares en estos países, también tienen que proteger sus marcas, tienen que proteger el posicionamiento que están logrando en estos mercados internacionales a través del proceso marcario.

Alguien me puede decir que no, pero es que Ecuador, Venezuela, Perú, Centroamérica, todavía no son miembros del Protocolo de Madrid. Lo van a ser pronto, lo van a ser muy pronto como lo expresaba el Superintendente. Brasil ya está en proceso, México ya lo suscribió, le falta es la entrega del instrumento. O sea, esto es un proceso que viene muy acelerado.

El superintendente tal vez no lo dijo pero ya son 79 países de los que tienen ya la aplicación del Protocolo de Madrid, 80 con Egipto, yo me había quedado en 79. Y cuántos están en proceso en este momento, pero por lo menos ya en América Latina hay tres o cuatro que están en ese proceso. Entonces también esto va a ser un tema de educación, de pedagogía para todo el sector de pequeñas y medianas empresas que van a tener que participar cada vez más en los mercados internacionales aprovechando precisamente todos eso acuerdos comerciales que viene desarrollando el gobierno nacional.

Porque por ejemplo todo lo que se está adelantando en el tratado acá en Mercosur, ese es un tratado que cada vez más empieza ya en operación, ya van cuatro años de desgravación arancelaria y muy pronto se empiezan abrir oportunidades interesantes en el Cono Sur.

Todo lo que es el triángulo norte, de Centroamérica también está en un tratado que ya entró en aplicación con varios de otros países y que ya empieza un proceso de desgravación arancelaria. Entonces tenemos que empezar a pensar que la diversificación de mercados que va a sufrir el país de aquí en los próximos año, va a ser muy grande. Entonces en eso para la argumentación del tema de que el sector Pymes también va a estar interesado en este tema.

Por otra parte, pues evidentemente hay que facilitar el proceso de inserción internacional del país, también eso trae una cantidad de marcas en esta vía. Me impresiona cuando veo las cifras globales, veo que en el 95 había vigentes 200.000 marcas en el mundo; hoy no estamos hablando de 250.000, hoy estamos hablando de más de 600.000 marcas y no solamente por un factor de que a los diez años hay un proceso de renovación natural que se está dando, sino también de nuevas marcas como se veía en el caso que nos presentaron de Turquía.

Ahora, ¿Cuál es el reto para las oficinas de abogados especializadas en marcas comerciales? Obviamente desplazarse hacia áreas de mayor valor agregado dentro de esta especialidad. Entonces viene el tema de promoción de marcas nacionales en el exterior, el tema de controversias en el trámite y las derivadas de la misma protección de la marca. O sea, viene un tema que donde evidentemente el tema ya no va a ser simplemente mando a hacer el registro de una marca, porque evidentemente ese ya va a ser un tema que quedaría obviado por la aplicación del Protocolo de Madrid.

Hay algunas cosas que habría que adecuar internamente para que el Protocolo de Madrid se pueda aplicar en igualdad de condiciones a los nacionales extranjeros y además que promueva de la mejor forma la aplicación de esta posibilidad por parte de los nacionales. Ya el superintendente en sus últimas diapositivas que nos presentó, nos mostraba algunas adecuaciones que se deben hacer para que los nacionales internamente se puedan aprovechar de esto. Yo creo que el factor de pedagogía va ser fundamental para evitar por ejemplo, que si aquí en Colombia uno puede pedir una marca general para todo un concepto, es decir, confecciones y calzado y en Estados Unidos se necesita decir no, la marca es para pantalones o para suéteres o tal, pues, ya sabe nuestro empresario cómo se tiene que hacer esa solicitud marcaria en las otras oficinas. Pues evidentemente es un proceso de conocimiento y de pedagogía que todos tenemos que realizar. Pero digamos que eso es un tema de proceso de conocimiento.

Por otra parte también hay que analizar si se requieren unas adecuaciones que posiblemente toque hacer a la normativa interna o a la 486. Aquí lo importante es garantizar igualdad de trato a nacionales y extranjeros en el uso de los beneficios de Protocolo de Madrid.

Ahora, simplemente quiero agregar una cosa: El Protocolo de Madrid no va a eliminar todos los costos, obviamente no. Lo que va es a ampliar la torta comercial para todos. Una de las cosas que no se puede dejar perder de vista es el gran crecimiento de procesos marcarios y de controversias. De un lado están los empresarios, mucho más activos registrando muchas más marcas, los del exterior, los nacionales utilizando estos procesos y a la vez, al ampliarse esa torta, las oficinas de abogados lo que van a tener es exceso de trabajo, pero obviamente donde va a ser un valor agregado mucho mayor. Es que lo que tenemos que pensar es que en un proceso en el cual la economía mundial cada vez está más interdependiente, estamos en una estrategia de negociación de tratados comerciales para abrirnos cada vez más al mundo y le estamos pidiendo al sector cafetero, al sector de las confecciones, al sector de las flores, que compitan más y que abran nuevos mercados, si estamos en un proceso de transformación productiva en el país que está liderando el Ministerio de Comercio, con nuevos sectores, que puedan exportar, etc.

Pues evidentemente allí son retos donde todos tenemos que aceptar que va a haber cambios, que hay cambios, que el statu quo no se va a mantener, que el statu quo tiene que cambiar, que puede cambiar para bien y es donde vienen instrumentos como el Protocolo de Madrid, donde el Protocolo de Madrid no es bueno o malo per se, es un facilitador y que hay que implementarlo de manera adecuada porque eso es lo que va a permitir obtener los beneficios del mismo.

Voy a enumerar algunas de las ventajas puntuales: simplificaciones de procedimientos en términos de la solicitud única del idioma que puede ser el español, ya se incorporó, que es bien importante, que tal vez eso también impedía que los países latinoamericanos se metieran antes cuando el español no era uno de los lenguajes; con notificaciones centralizadas; con pago único en una sola divisa, sin gastos de viaje, sin abogados en el exterior; sin costos; sin traducción. O sea, hay muchas cosas, simplemente cuando se presenten los problemas se van a necesitar los viajes, se van a necesitar los abogados, se necesitarían muchas cosas, pero es cuando se presenten las dificultades, cuando ya se presenten los procesos de oposición, los de rechazo. Pero esos serán los casos del valor agregado donde va a ser todavía mucho más interesante efectuarlos. Pero el gran grueso serán los que van a ser aceptados, y es donde viene la gran reducción de costos, donde puede beneficiarse el sector empresarial.

Hay otras cosas como reducción de tareas `para las oficinas nacionales, donde no se va a adelantar el examen de forma, donde no se debe realizar o verificar la clasificación de productos o servicios, donde no se debe tramitar la sesión cambio de nombre, domicilio, cancelación, renovación de solicitud. Hay un gran beneficio en la modernización de las oficinas nacionales. Si yo fuera el que se está echando la soga al cuello aquí en la Superintendencia, porque la Superintendencia es la que va a tener que modernizarse en términos de su web site, de su atención al cliente, en términos de la posibilidad de hacer en forma virtual los trámites.

La Superintendencia es la que va a tener realmente que adelantar procesos pedagógicos con los empresarios, con las oficinas de abogados especializadas en temas marcarios.

El trabajo que se le abre a la superintendencia es gigantesco y obviamente estoy seguro que la OMPI estará allí para apoyarlos con toda la cooperación técnica y todo el apoyo que demanda esto en términos también de recursos.

Finalmente quiero decir que quienes tienen comentarios puntuales de cosas que hay que adecuar internamente, lo hagan pero realmente desde el punto de vista del sector privado. Desde el día uno nos dijeron, esto es algo que vale la pena, desde el día uno nos dijeron, en esto va a haber oposición de algunas oficinas de abogados que trabajan de cierta manera este tema marcario, pero es un tema donde todos nos tenemos que adaptar y todos debemos verlo como una gran oportunidad tanto como para el sector productivo colombiano como para las oficinas de abogados especializados en temas marcarios.

Intervención del doctor Luis Fernando Samper, Director General de Propiedad Industrial, Federación Nacional de Cafeteros:

Gracias Senador Manuel Ramiro Velásquez, muchas gracias por la invitación y consideramos esta oportunidad una oportunidad muy positiva para intercambiar nuestras preocupaciones y nuestros retos que tenemos frente al tema del manejo de nuestro portafolio marcario.

Para darles un contexto y seguir la línea argumental que acaba de mencionar Hernando José, la Federación Nacional de Cafeteros hoy en día maneja un portafolio de registros concedidos en trámites más o menos de 1.500 en todo el mundo. El café se exporta a más de 80 países donde cada vez el mercado nos exige más especialización, más segmentación y desarrollar productos que se adecuen a las necesidades del consumidor, que no necesariamente son las mismas en todas las ocasiones del consumo.

Ustedes recordarán que originalmente nosotros manejábamos un logo símbolo triangular que era pues nuestra marca bandera, y hoy en día ustedes van y ven el mercado que nosotros tenemos, ya es una familia de marcas, un portafolio de marcas asociadas con el café que van diseñados para ciertas ocasiones de consumo, para ciertos posicionamientos. Cuando uno empieza a multiplicar ese portafolio por el número de países a los cuales quiere llegar, el número de clases que inclusive sobrepasa no solamente el café sino que también estamos con algunos artículos de merchandaising, ropa, etc. El reto y el costo obviamente empiezan a aumentar.

Un margen de valor que la adhesión por parte de Colombia al Protocolo de Madrid podría ahorrar, es entre 40 y 50.000 dólares al año en procesos de registro y renovación de marcas Y eso para una empresa, para una compañía como la Federación, que de alguna manera también lo que ha venido es desarrollando contratos directos con corresponsales en el exterior, y no creo que seamos malos negociantes a la hora de negociar nuestras tarifas con nuestras contrapartes en el exterior. O sea que si uno llevara esa diferencia, digamos, en términos relativos a una empresa pequeña que tiene un menor poder de negociación, un menor portafolio, pues, los ahorros que vemos que son sustanciales, o serían sustanciales para esas pequeñas empresas.

Entonces, creemos que hay ahorros que no solo son monetarios, son los ahorros de recursos, de recursos humanos y técnicos dedicados al manejo de portafolio marcario tanto en el Fondo Nacional del Café como en la Federación. Ahí hay un desgaste administrativo si se quiere permanente, digamos son interlocuciones y procesos administrativos independientes cada uno de estos procesos.

Entonces yo diría que aquí no vemos sino ventajas, como toda empresa, como toda organización dedicada a un segmento de la industria, nosotros tenemos el reto de innovar, el reto de penetrar nuevos mercados, el reto de desarrollar nuevos productos así como me imagino las empresas que prestan servicios legales y otros tipos de servicios, tienen que innovar, que prestar nuevos servicios y desarrollar digamos, su oferta de valor a los clientes, en ese sentido todos estamos en el mismo bote, todos tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y para el sector productivo colombiano pues, no veo sino ventajas.

Yo creo que las exposiciones que hizo tanto el Superintendente como Hernando José fueron bastante completas, no creería que valga la pena ahondar en los detalles del procedimiento y de trámite, que los vemos que son suficientemente garantistas y equilibrados tanto para nacionales como extranjeros. No vemos ningún tema de soberanía, no vemos ningún tema que nos preocupe realmente y nuestra recomendación, así lo hemos dicho desde hace varios año, este es un instrumento positivo, que vemos que tiene utilidad para el sector productivo colombiano. Con eso tendría una presentación bastante corta, presidente, pero creo que suficientemente ilustrativa.

Intervención del doctor José Graca Aranha, Director de la Oficina Nacional para la Protección Intelectual de la OMPI en Brasil:

Los retos, los objetivos del Sistema de Madrid, la protección de las marcas en los mercados de exportación; no es un sistema para que un colombiano pueda proteger su marca acá en Colombia, sino para proteger su marca afuera, en los países miembros mediante procedimiento muy sencillo, rápido y económico.

Sobre la presentación de solicitud de registro, el sistema tiene dos características: una, facilita la presentación de las solicitudes de registro, y la otra es la gestión centralizada del registro. Es un acto inmediato, es un sistema que como ya mencionó el Superintendente, no tiene nada que ver con el registro de la marca, simplemente facilita la presentación para que una empresa de Colombia pueda llegar otros países miembros, de un manera mucho más fácil.

El acto de registrar una marca se hará siempre en la oficina de propiedad industrial de los países miembros del Protocolo. Un solo formulario que tiene que ser enviado y va a costar US$170 dólares en todos los países, o sea es un costo bajo a través de un único procedimiento, un único idioma, se pagan las tasas en una única moneda. La Superintendencia enviará a la OMPI la inscripción y la OMPI entonces notificará a las oficinas de las partes contratantes designadas de los países miembros y publicará en su Gaceta internacional la presentación de esta solicitud y la presentación a los países. De nuevo, se hará en las oficinas de los países designados que van a registrar las marcas de acuerdo con sus propias legislaciones. La OMPI no tiene ningún sistema. No tiene ninguna interferencia en procesos de registro. La gestión centralizada que mencioné, bueno, cubre por ejemplo designaciones posteriores.

Otro aspecto de gran ventaja son las renovaciones a cada diez años. Así como las modificaciones, cambios de nombres, dirección hay que hacer en todos los países por medio de Protocolo de Madrid, en un solo formulario solicitando la renovación y por tanto la marca tendrá que ser renovada, tendrá la misma fecha para renovación en todos los países. Por otro lado, cuando la marca es presentada país por país, un país la va a conceder en seis meses, otro en dos años, otro ocho meses, otro siete años, entonces tendrá muchas fechas que controlar. Con el sistema de Madrid solo un fecha cada diez años.

Esta es la situación actual del sistema de Madrid. O sea, la unión de Madrid tiene 84 miembros la unión de Madrid es el Protocolo y el arreglo de Madrid. Por el Protocolo son 78 conejitos, 79 y con Liberia ahora, 80. Vemos que la situación en Europa está totalmente cubierta o casi totalmente, hay un solo país que es Malta, que no es miembro del Protocolo de Madrid, pero Malta como es miembro de la Unión Europea, aplica la marca comunitaria, la oficina de armonización del mercado interior basada en España, Alicante, es miembro del Protocolo. Entonces, el registro de la marca comunitaria para todos los países del Protocolo, de la Unión Europea, para todos los 27 países puede también cubrir a Malta. Entonces la situación por este lado es totalmente ya completa. En Asia ya está mejorando mucho, en Africa ya son muchos los países miembros. La situación que está menos favorable acá, es en las Américas, ¿no?, porque vemos que el color de Australia, Estados Unidos son para los países miembros solamente del Protocolo. El color de China, Rusia y toda la Europa Continental son los países miembros del viejo arreglo y del Protocolo. Y este color de Egipto, Sudán, Argelia, son los países miembros del viejo arreglo de Madrid por el momento. Y en gris los países que no son todavía miembros. Vemos que en América Latina es donde la situación está peor pero, como ya se mencionó hay como tres o cuatro países de América Latina que ya están en procedimientos de estudios, de oportunidad de adhesión para el Protocolo de Madrid. Esta es la situación hoy del sistema en el mundo.

Esto es una estadística que registra que hay más de 200 países que tienen protegidas sus marcas en el mundo. Hace dos años, cerca de todas las solicitudes que fueron presentadas en el extranjero eran 700.000, lo que arrojaba dos millones de marcas. Hace dos años eran presentadas en todos los países: China presentaba 500 mil, Estados Unidos 400 mil, Trinidad y Tobago 1.000, Colombia 25 mil, es decir, todos los países eran dos millones de marcas.

Hoy ya estas cifras están fuera de valor porque solo China presenta un millón de solicitudes por año, pero de las dos millones de marcas que eran presentadas en el mundo, 700 mil iban al extranjero, eran presentadas por empresas chinas, americanas, de Kenia, de Ghana, que iban al extranjero, de las cuales 370 mil son hechas a través de Protocolo de Madrid.

Aquí un poco para mostrar cuáles son los principales usuarios del Sistema de Madrid enero a junio de este año 2009. Las empresas alemanas hace

muchos años son las empresas que más utilizan el sistema de Madrid. La Unión Europea se adhirió al protocolo hace poco tiempo, la Unión Europea como Unión Europea, ya está en segundo lugar; Francia es el tercer usuario más grande; Estados Unidos ocupa la cuarta posición.

Los datos anteriores eran las empresas alemanas, francesas, suizas, que presentaban marcas de sus países en otros países, empresas que salían de Alemania para otros países. Este otro dato siguiente son las empresas, son los países que reciben las designaciones, o sea, tantas solicitudes son presentadas en China, Rusia, Suiza, por todos los países miembros: China es el país con el número más grande de solicitudes presentadas; sigue la Federación Rusa, Suiza, Estados, Unidos. Yo quería mencionar aquí un punto que mucho se habla, escuché que el Superintendente mencionó de la inundación de las marcas y también esto se escucha en algunos otros países, pero no existe esta invasión de marcas.

Si vemos que Estados Unidos recibe por año 400 mil solicitudes de empresas americanas en Estados Unidos o de empresas extranjeras en Estados Unidos, son 400 mil solicitudes, o sea, 20 mil por cada seis meses. Vemos que Estados Unidos fue designado seis mil veces en los primeros seis mese del año. Un impacto muy pequeño, es decir, es una proporción muy pequeña de lo que recibe, del número total de marcas.

Entonces no existe la posibilidad de Colombia, por ejemplo que recibe 25 mil marcas al año, recibir 25 más por el Protocolo, no vale la estimación. Estados Unidos, la economía más grande del mundo recibe seis mil; Turquía, una economía mediana, recibe menos de dos mil desde empresas del extranjero sí, o sea, es un número que en Colombia no va a significar un incremento del número de solicitudes presentadas, acá, como no significó en ninguno de los países que han entrado en sistema en Madrid. En los últimos años era muy difícil tener estos datos hace unos diez años porque la gran mayoría o la totalidad de los miembros del Arreglo de Madrid, hace diez, quince años, eran países que eran miembros hace cien años, sesenta años, o sea no había estadísticas para mostrar el impacto de una decisión de un país grande, chico, en desarrollo, desarrollado.

Hoy en día Turquía, Noruega, Ghana, Kenia, Mozambique, todos los países han adherido y no se vio invasión, no se vio una invasión de marcas siendo presentadas en la oficina. Al contrario, estas estadísticas sí suben mucho en Estados Unidos: en el primer año 2004, tuvieron seis mil solicitudes presentadas por el Protocolo de Madrid, este año tendrán doce, trece mil. Un año de crisis como el año pasado tuvieron catorce mil, este año baja un poquito. O sea, no es un número muy grande comparado con las marcas que el país recibe directamente. Aquí los registros internacionales en vigor también en junio de 2009.

Desde 1893, cuando el Sistema de Madrid empezó a funcionar hasta hoy, más de un millón de marcas fueron presentadas por el sistema de Madrid. Hoy en día tenemos, después de más de cien años, 107 mil registros en vigor. Estos 107 mil registros con la OMPI significan más de cinco millones de designaciones en los países. O sea, por el sistema de Madrid hay más de cinco millones de registros de marcas hechos en los países miembros con menos de 170 mil dueños de las marcas.

Y mostré estas estadísticas para resaltar un tema interesante. Acá se habla mucho de que el sistema de Madrid, especialmente en nuestros países, es un sistema que va a beneficiar solamente a las grandes empresas multinacionales. Pero vemos aquí entre los casi 170 mil dueños de marcas, que las empresas muy grandes que tienen más de quinientos registros son solo 27. Con cien registros a quinientos registros, también son empresas muy grandes, son solo 297 del total de 170 mil. De once a cien registros, 5.000 empresas. Las empresas que tienen de tres a diez marcas son 27 mil. Las empresas que tienen una o dos marcas son 132 mil. O sea del total de los titulares de marcas que suman 80, el 96% son empresas que tienen de una a diez marcas y la gran mayoría de ellas, de las 96% de titulares de marcas bajo el Protocolo de Madrid son PYMES, entonces es un sistema que sí es utilizado por las megaempresas multinacionales, pero la gran mayoría de los usuarios, son empresas pequeñas y medianas.

Todos estos datos son por vía Protocolo, aquí tenemos, son 507 mil registros con la OMPI por las designaciones, cada registro hecho en la OMPI se designa en un promedio de diez países, o sea, cada registro con nosotros son más o menos diez registros con los países. Entonces tenemos más de cinco millones de marcas registradas en todos los países. Estos cinco millones de marcas son registradas en todos los países bajo el Protocolo de Madrid lo que determina 166 mil titulares de marca.

Estos son los 166 mil titulares de marcas para 503 mil registros hechos bajo el Protocolo de Madrid y aquí significan los cinco millones de marcas registradas en todos los países. Entonces de los 166 mil titulares de marca registrados en el Protocolo de Madrid, solamente 27 empresas son mega multinacionales. Una empresa muy grande también puede tener entre 100 y 500 marcas del total de 166 mil, estas son solo 297 empresas.

Y el análisis de comportamiento real determina también, que cuando vemos aquí la empresa que tiene solo una a dos marcas registradas por el Protocolo de Madrid, se constituyen en el 80% de los dueños de las marcas. De tres a diez marcas, 16 empresas. Esto quiere decir que del 96% de los dueños de marcas registrados bajo el Protocolo de Madrid, la gran mayoría o buena parte de estos, son Pymes.

Aquí está el perfil general de 2008, entonces el año pasado tuvimos 40 mil registros internacionales en la OMPI y 400 mil registros en todos los países, poco más de 40 mil registros internacionales. El año pasado el promedio de asignaciones fue 8.1 por país. El promedio de marcas protegidas 2.6. Entonces la tasa promedio que fue pagada por los empresarios para proteger su marca en los ocho países fue de 3.700 francos que son 3.600 dólares. Si se va a proteger la marca por la vía indirecta en ocho países, será mucho más, será 16 mil, 20 mil, si uno incluye Japón 25 mil. O sea, el ahorro es muy considerable.

Y el 80% de las tasas pagadas el año pasado por los registros de las marcas bajo el Protocolo de Madrid fueron menos de cinco mil francos o sea, 4.800 dólares de Estados Unidos.

Entonces va a mostrar un poco el perfil general de los usuarios de las marcas. Aquí están las principales usuarias, las grandes empresas, las más

grandes usuarias en el sistema de Madrid. Por supuesto Novartis, las grandes multinacionales, pero hay empresas también de países que se adhirieron al sistema hace poco tiempo o de países en desarrollo: Singapur, Bulgaria, Bulgaria no es un país en desarrollo, una economía de precisión, pero quiero decir economías que ya se protegen mucho bajo el Protocolo de Madrid.

Para el futuro lo que se busca es tener más y más partes, con países miembros de Protocolo, en el Protocolo, por supuesto un número más grande de registros que la OMPI pueda seguir mejorando sus servicios y produciendo nuevos sistemas de pagamiento de tasas por la vía electrónica, facilitando la protección, la comunicación con todas las oficinas, es un record que tenemos hoy en día: De los 84 países miembros, enviamos comunicación electrónica, no más papel, comunicación electrónica para más de 40 y recibimos de 7.O siete comunicación totalmente electrónica en las dos vías. Con 40 enviamos por la vía electrónica solamente y otros 40 más o menos enviamos por papel.

Es muy importante que pudiéramos hacer con Colombia también una comunicación totalmente electrónica: ustedes nos envían todo por vía electrónica y nosotros informaríamos todo por la vía electrónica a los miembros del Protocolo. Y por supuesto es necesario mantener el sistema político, marco jurídico adecuado al cambio, al desarrollo del sistema.

Doctor Félix Antonio Niño Neira, presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, las expectativas que presenta ACOP al respecto de este Protocolo de Madrid rumbo a segundo debate en la plenaria del Senado. Bienvenido.

Intervención del doctor Félix Antonio Niño Neira, Presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias Acopi:

Nos interesa como Acopi ofrecer a esta reunión, especialmente a la Comisión Segunda del Senado, que tiene a cargo este trámite en este momento, pues una visión de lo que son las micro, pequeñas empresas y las medianas en Colombia para que de alguna forma, entre todos, o cada uno de nosotros, para sumarlo al final si es posible, podamos entender cuáles son los beneficios, cuáles son los potenciales riesgos en forma tal que estimemos la conveniencia o la inconveniencia en algunos aspectos.

Queremos decir que Acopi ha venido acompañando este proceso de manera positiva, consideramos que es algo que debe avanzar en el tiempo de manera muy rápida; Colombia debe estar articulada a estos procesos de globalización. Pero obviamente también es necesario trasladar, no solo a la Comisión y al Senado a través de ustedes, sino al Gobierno y también a organizaciones de mucha responsabilidad como es la OMPI.

En general y de manera resumida, hay dos responsabilidades que nuestro gremio asume y ha asumido históricamente y es la representación y la defensa de los intereses de nuestros afiliados y por ende de los micros, pequeños y medianos empresarios en Colombia, de una parte. Y de otra, desarrollar servicios en diferentes aspectos para el fortalecimiento de la Mipyme, para el desarrollo empresarial en Colombia.

De manera general las micro, pequeñas y medianas están enmarcadas de la siguiente forma, por ahora en Colombia, de la cantidad de activos totales y de la cantidad de trabajadores que puedan emplear. Estamos para avanzar hacia el tema de las ventas que tendría que ser un nuevo elemento para hacer la medición y la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí podemos entonces contrastar para que también nos vayamos preguntando: ¿qué entendemos nosotros por pequeñas y medianas empresas en Colombia y qué tanto están relacionadas en su tamaño y en su potencial con lo que se denominan las Pymes en el mundo?

Las microempresas. Este cuadro es bien interesante. O sea, aquellas que están por debajo de 250 millones en activo y ocupan menos de diez trabajadores, se dedican al comercio en aproximadamente un 50%, a los servicios un 40% y aproximadamente a la industria apenas un 11%.

¿Qué caracteriza a los microempresarios en Colombia? La microempresa en Colombia está caracterizada por altos niveles de informalidad, nuestros empresarios de manera general. son reacios a la asociatividad. Manejamos un nivel tecnológico y de formación del recurso humano, quizás, precario. Tenemos un limitado acceso al sector financiero y estas microempresas, principalmente colocan su producción en el mercado nacional.

Las PYMES, por el contrario, tienen ya unas características muy particulares que en tanto están dedicadas a los servicios casi en un 60% y a la industria en un 20%, lo que nos da aproximadamente un 80% de las actividades en este servicio. Y al comercio aquí no es tan frecuente en la PYME colombiana.

¿Y qué caracteriza a la PYME colombiana? Aún una baja capacidad de innovación, un bajo uso de tecnología de información y comunicaciones, pero hacemos énfasis en la incidencia, en el estímulo de los últimos años para que estas características se modifiquen y nos puedan impactar positivamente en las estadísticas un poco más adelante. Tenemos un limitado acceso al financiamiento adecuado.

Problemas para comercializar y obtener insumos; una limitada participación en la contratación pública, aspecto que también está mejorando, ya hay reglamentación, hay modificación en la Ley 80 por la 1150 que permite que la PYME tenga ya un espacio de contratación pública bien interesante. Y acá hay algo que debemos subrayar y es que pueden desarrollar alta capacidad para colocar su producto o su servicio en el mercado externo.

Ahora bien, la Mipyme en Colombia, ¿qué representa, qué significa? Significa un 35% del producto interno bruto nacional, eso es bien interesante. Las MIPYME equivalen a 99.7% de las unidades empresariales que están registradas en Colombia. Formamos parte esencial del sistema de seguridad social nacional con más de 650 mil unidades empresariales inscritas allí y en relación con el empleo, la Mipyme provee el 80.8% del empleo nacional, reservándose para la gran empresa algo menos del 20%.

Con estas cifras nosotros consideramos que podemos tener una visión global para quienes nos visitan y para quienes estamos interesados en el tema, porque empezamos a ver de qué forma positiva o negativa, puede afectarnos en un comienzo por la adhesión al Protocolo.

Aquí tenemos un cuadro que está actualizado, en el cual vemos cómo es la composición del período empresarial colombiano: hay 1 millón 683 mil uni-

dades registradas de las cuales micro están por el orden de millón 600 mil unidades, 99.6%. La pequeña empresa con 62 mil unidades aprox. Y la mediana con 10 mil. Este es el tejido empresarial Mipyme en Colombia.

Ahora, ¿en Colombia qué representa para la política del desarrollo empresarial la Mipyme actualmente? Representa, sin ninguna duda, un aliado para el crecimiento de la economía. Es preciso tener en cuenta, que ha sido considerada la Mipyme en Colombia, seguramente así en otros países como un motor de redistribución de la riqueza y así lo han denominado, en tanto se acumula una gran cantidad de la riqueza y de la capacidad productiva en un sinnúmero de unidades empresariales en Colombia.

Para la transformación productiva nacional, por supuesto, ahí está la gran cantera que puede asegurar la transformación productiva en Colombia y sin duda, el desarrollo de la PYME colombiana tendrá que quedar unas cifras muy interesantes en cuanto a los mejoramientos en las posiciones competitivas del país.

De esta forma, hemos concluido en los últimos años y así camina el país colocando como foco la transformación productiva. De hecho, hay un documento específico para este tema y estamos enfocados obviamente entre la productividad y la competitividad en la Mipyme colombiana de mejorar día a día.

Tomamos unas cifras que combinan unos estimativos de los años 2001 a 2003 y unas cantidades de empresas y es bien interesante esta confrontación de cifras porque tenemos que en ese período la pequeña empresa, el 12% de la pequeña empresa se atrevió a exportar, el 7% lo intentó pero no pudo hacerlo y en el nivel de la mediana, se atrevió a exportar y lo hizo el 22%; lo intentó y no pudo el 9% de la mediana empresa. Esto nos da un potencial demostrado en esa época, un poco más de nueve mil unidades, en esos periodos, de empresas fueron capaces de exportar una o dos veces, algunas sostenidas en el mercado. Y acá el gran intento, el gran esfuerzo que pudo hacer un buen grupo de empresas de colocar su producción en el mercado externo.

Y al analizar el porqué solamente estos porcentajes que se dan, encontramos que la carencia del servicio logísticos y de infraestructura en Colombia es una de las limitantes para que la empresa, no gran empresa, pueda salir con su producto al mercado externo. Igualmente el acceso limitado a la información comercial, debemos decir y reconocer que Colombia en los últimos años ha mejorado extraordinariamente en ese aspecto. Y los altos costos para exportar en cierta forma, derivados de este primer punto, han hecho que el micro, pequeño y mediano empresario le tenga cierto temor al asunto de exportar y no vean siempre, exportar su producto, como una gran oportunidad.

Vamos a sugerir algunos aspectos que podrían tenerse en cuenta, Senador Manuel Ramiro Velásquez, en el estudio que ustedes continúan y que tiene que ver con la necesidad de fortalecer la posición de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente la pequeña y la mediana empresa para poder acceder con éxito a estas oportunidades. La igualdad de condiciones para nacionales y extranjeros debe ser una condicionante de la aceptación del Protocolo. El financiamiento, el registro y protección de marcas tiene que ver con la misma capacidad que tiene la micro, pequeña y mediana empresa para poder realizar estas inversiones porque debe tomarse como tal, como unas inversiones.

Un sistema de información especializado en apoyo al empresario, un sistema cada vez más efectivo, que coloque y acerque al empresario colombiano en estos segmentos empresariales con el mercado externo, se hace, a nuestros ojos, indispensable.

Sugerimos que se deba fortalecer el apoyo logístico. Por ejemplo, en Estados Unidos y también en otros mercados de importancia porcentual para Colombia, oficinas de apoyo, porque es donde hemos visto que generalmente se falla, es decir, el camino para salir la puerta está abierta, pero no necesariamente sabemos navegar después de cruzar la puerta. Y ahí es donde los costos se incrementan, allí es donde las dificultades, por ejemplo, para protección y mantenimiento de marcas se dañan.

Estamos en la tarea de iniciar un estudio, ya lo hemos iniciado, para un nuevo documento Conpes que esté orientado a la transformación positiva y al fortalecimiento de las micro, pequeña y mediana empresas en el cual recojamos qué cosas están pendientes del Documento Conpes 3484; qué sigue vigente y qué cosas nuevas han surgido en los últimos daños para poder incorporarlo y dar una base de profundización a ese tema en el cual estamos interesados, el gobierno y obviamente los empresarios PYME, de internacionalizar sus productos.

En este aspecto, y lo decíamos antes, si es de interés del Gobierno propiciar la creación o el desarrollo hacia empresas de clase mundial, es un tema que ya se ha tocado acá, consideramos que es necesario crear un sistema de banca PYME, que hoy, pues no existe claramente en Colombia, lo hay para la gran empresa pero la PYME no cuenta claramente con acceso a este tipo de servicios. Allí podemos comentarles, que nos hemos adelantado un poco y en un convenio con Colciencias para estudiar la posibilidad de desarrollar una herramienta metodológica que permita, justamente, identificar y llevar hasta el financiamiento proyectos de banca de inversión para la PYME colombiana.

Resolver posibles incompatibilidades con normativas, nos da la buena noticia el Superintendente que eso está estudiado y no hay dificultades en este aspecto con normas de la Comunidad Andina de Naciones. Consideramos que es bueno definir la conveniencia de la entrada en vigencia, de qué fecha en adelante, es decir, qué plazo adicional tiene la PYME colombiana, el gobierno para poder adaptarse, la preocupación es grande. Y obviamente promover, porque consideramos que la PYME es quien puede estar acercándose más rápidamente al mercado externo pero nos queda el desarrollo de la microempresa, estamos hablando del 99.7% de unidades empresariales en Colombia, cómo poder promoverla como parte de esa cadena de valor de la PYME exportadora.

Hay temas que nos han preocupado de verdad y nos hemos querido anticipar al estudio de estos impactos sobre los segmentos que representamos y por esa razón suscribimos un convenio con la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial y Acopi en el sentido de poder llevar a los afiliados de Acopi y a la PYME colombiana a un asesoramiento por las 30 o más oficinas de abogados especializados, de las firmas especializadas, que están en Acopi llevarlos

de una manera aún más económica y sistematizada para que ellos tengan, digamos, esta herramienta de concurso.

Intervención del doctor Sebastián Under, Director de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI:

De manera muy breve, solamente quiero manifestarles el apoyo a esta iniciativa. Lo que la ANDI quiere es dar su apoyo a la aprobación del Protocolo de Madrid.

Que ningún país suramericano haya adherido el Protocolo, ni lo haya aprobado sus congresos o los instrumentos nacionales, que me imagino que en todos los casos es el mismo, eso hay que pensarlo. Las empresas que yo represento, hay empresas que tienen más de 200 marcas registradas desde hace 20, 30, 40, 70 y hasta 80 años. O sea, que lo vemos como un instrumento de desarrollo, de economía dentro de los procesos que nos ayuda a lo que yo voy, y es lo que nos dijo el superintendente, es una semilla para abrir mercados, para la competitividad, este sí es un instrumento que favorece los intereses nacionales, lo que no ocurre con otros instrumentos como son el caso de las patentes.

Para evitarnos posibles fraudes, que se pretenden hacer e inducir a error a la misma Superintendencia y a las autoridades jurisdiccionales con su virtud de que no llenan los requisitos para esa clase de instrumentos, nosotros sí le damos constancia, que apoyamos la iniciativa, pero que debería ser objeto de análisis de que nuestro mercados naturales, la mayor parte de estos no han adherido al protocolo.

Y finalmente aprovechando la presencia aquí del jefe de la mesa de negociaciones de propiedad intelectual y de diferentes Senadores, invitarlos a que antes de la próxima ronda de negociación con la Unión Europea se lleve a cabo la citación y la invitación al debate que se tiene programada desde hace dos meses y se ha venido aplazando. Porque uno de los puntos de mayor discusión, digamos, en materia de signos distintivos y otros asuntos de propiedad intelectual con la negociación con los europeos, que es muy probable que se cierre en Bogotá, a mediados de noviembre, es el de limitaciones geográficas, datos de pruebas y patentes en el caso colombiano y el caso peruano.

Intervención del doctor Juan Carlos Cuesta, Presidente Asociación de la Propiedad Industrial:

Nosotros en la Asociación Colombiana de Propiedad industrial, vale la pena mencionar que somos un gremio de abogados principalmente dedicados a la propiedad industrial y a otros aspectos, no solamente afiliamos abogados sino a otras personas. Representamos aproximadamente el 60% de las solicitudes nacionales de marcas en Colombia, lo que nos convierte en un interlocutor válido para estos temas que hemos trabajado en detalle todos los tratados internacionales que afectan la propiedad industrial en el país y así mismo representamos a la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la asociación internacional más antigua en materia de protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

Nuestra posición como Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual es la de apoyar el Protocolo de Madrid.

Este sistema implica una reducción de costos de trámites y cada uno de esos temas los vamos a abrir rápidamente para tratarlos.

Con esto hicimos un recorrido básicamente de que estamos de acuerdo con el Protocolo de Madrid, hay que hacer unas adecuaciones normativas para que no nos queden vacíos ni contradicciones en los procedimientos. De otro lado, creo que con la OMPI que hemos venido haciendo un trabajo el año pasado estuvimos reunidos aquí en Bogotá, que vino la OPMI, estuvimos con la Superintendencia; hemos trabajado en cómo debería ser la reglamentación.

Entonces creemos que con una adecuación importante de la Decisión 486 y con una reglamentación suficiente para la implementación del Protocolo pues esta va a ser la herramienta que permita la competitividad y el posicionamiento de empresas colombianas en el exterior también.

Intervención del doctor Marco Matías Alemán, Director Adjunto de Patentes de la OMPI:

Voy a concentrarme en los cuatro principales temas: el primero, es una afirmación general, hoy estuvimos aquí reunidos con tres actores fundamentales. En primer lugar los empresarios, los empresarios fundamentalmente, la intervención de Acopi, la intervención de Asinfar, la intervención de la Federación de Cafeteros y la intervención de Hernando José Gómez, muestra que los empresarios son favorables a la adhesión al Protocolo porque ven en ellos unas ventajas a sus intereses.

El segundo actor, el gobierno, quien considera que en aras de atender ese interés de los empresarios, está dispuesto a seguir adelante con el tema de adhesión al Protocolo. Y hay un tercer actor, normalmente en los temas de propiedad intelectual que son los agentes de propiedad intelectual.

Estos agentes de propiedad intelectual, hoy representados por varios aquí presentes, incluyendo al doctor Cuesta, quien hablaba en nombre propio en su calidad de miembro de la AMPI en su calidad de miembro de la CIPI, identificaba dos elementos: Uno, era un elemento de conveniencia. Si era cierto o no, que la empresa colombiana se beneficiaba del Protocolo, cuya respuesta la dio la misma empresa quien considera que sí.

Segunda, unos argumentos jurídicos que son bastantes amplios, bastante extensos, no tenemos el tiempo para responderlos a todos, me voy a concentrar en los tres principales de los que fueron expuestos y luego si hubiere interés en otro momento, se pueden continuar con el desarrollo de los siguientes.

El primero es el tema de las causales de denegación y la referencia que se hizo al concepto dado por la oficina de la OMPI en este tema. Las causales de denegación van en este orden:

El primer tratado que regula el tema es el Convenio de unión de París que en su artículo 6.1 dice con absoluta claridad: "las causales para denegar serán las que fije cada país en su legislación competente. (Punto) principio de la independencia del derecho de marca."

Por lo tanto no es cierto que el convenio de París indique cuáles son las causales de negación. Lo que el Convenio de París dice, y otros tratados posteriores como el Protocolo, y como el Convenio de la Usarpic es que en esas causales que usted establezca no puede contradecir lo dicho en el Convenio. Por lo

tanto, el artículo 6.1 del Convenio de París deja en total libertad a los países para fijar cuáles son esas causales.

Segundo punto a aclarar: la Decisión 486, y cuando los artículos 135 y 136 desarrolla las causales de retractabilidad lo hace en aras de esa libertad que le da el Convenio de París y en aras de la libertad que le da el artículo 16 del convenio de la Usarpic, a fijar de manera autónoma las causales de retractabilidad. Por lo tanto, no podía haber contradicción porque lo que se le dio fue total libertad de regulación. ¿Dónde puede estar la confusión? Claramente hay una confusión.

Este argumento de los abogados no puede nacer de la nada, claramente hay un elemento de confusión y creo yo, viene de lo siguiente: cuando se estableció el Arreglo de Madrid, arreglo de 1893, se estableció sobre la base de un Principio que era solo se podía registrar internacionalmente las marcas que ya estuvieran registradas nacionalmente. Entonces cuando una marca estuviera ya registrada internacionalmente podía pedirse el registro internacional. Pero existe un principio en el Convenio de la Unión de París que se llama el Principio de La Marca tal cual es, que quiere decir que cuando uno tiene una marca registrada en un país, tienen el derecho a que se le registre en otro país y solo se le puede negar por tres causales previstas en la unión de París que son esas tres causales que usted mencionaba.

Pues bien, es cierto entonces que bajo el arreglo era darle a entender que las únicas causales para negar por el principio que acabo de mencionar, "el principio de la marca tal cual es", eran esas. Pero no en el Protocolo, porque en el Protocolo vemos que ese tratado al que adhería Colombia es la base para solicitar el registro internacional, no es solo un registro de marca internacional, sino también una solicitud. Por lo tanto, las únicas causales para negar sean son todas aquellas que establezcan en la legislación nacional los países miembros.

Por lo tanto la respuesta clara es: no hay contradicción entre esas causales. Pero le diría aún si consideráramos el articulado de la Unión de París que crea un marco que delimita las causales de oposición. Si lo consideráramos, usted encontrará que todas y cada una de las causales de la 486 son el desarrollo de los principios enumerados acá. Es decir, que usted verá en la 486 una marca podrá ser negada porque viola un derecho de marca previo o un nombre comercial previo o un lema comercial previo. ¿Qué es eso? Literal a: violación de un derecho preexistente o usted verá que no son registrables las marcas genéricas, las marcas descriptivas, las marcas que conducen a error. ¿Qué es eso? Literal b: marcas que conducen a error, a engaño o van contra la moral del público. Aun si entendiéramos que limita, no hay ninguna contradicción.

Segundo tema: el tema del Ataque Central. El tema del ataque central ya se dijo, desde el punto de vista práctico, no es un elemento que preocupe demasiado, estamos hablando del 0.5% del total de los registros. Pero ¿para qué está hecho el ataque central? El ataque central está hecho porque el registro internacional se basa sobre la existencia de un derecho previo a nivel nacional. Si ese derecho desaparece en un plazo de tiempo de cinco años, se quiere que desaparezca el registro internacional. ¿Genera ello inseguridad jurídica? No, no genera inseguridad jurídica por una razón fundamental: porque si su marca, en efecto, su solicitud nacional, su registro nacional fuera atacado por nulidad, por ejemplo, o no fuera registrado por oposición, por ejemplo, y se cayera su registro, su solicitud de base, es cierto que los restantes registros internacionales se caen, es cierto. Pero ¿Qué le queda a usted? Le queda que ese registro internacional en cada uno de los Estados designados se convierte en una solicitud nacional cuya fecha será la fecha de prioridad del registro internacional. ¿en qué posición queda usted? Queda en la posición que quedaría si no existiera el Protocolo y usted hubiera ido a pedir solicitudes país por país, pero con la ventaja que ya se economizó la necesidad de ir presentando papeles, legalizaciones país por país.

Lo que le incomodaría sería que serían registros que no se acomodarían, que no se gerenciarían a través del sistema de registro internacional. Pero desde el punto de vista jurídico usted no queda desprotegido, queda en una mejor posición que si no existiera el Protocolo.

Por lo tanto no digo que no sea un tema a tener en cuenta, lo que digo igualmente es que no afecta a intereses de titular alguno.

Tercero: El denominado silencio administrativo positivo. No existe un silencio administrativo positivo en el Protocolo, no existe. En el Protocolo lo que se dice es: este tratado que está hecho para facilitar el trámite y la protección internacional se basa sobre el cumplimiento de unos plazos, porque el Protocolo fue creado, sobre todo, para lograr que las marcas se concedieran en plazos más o menos similares a nivel internacional. Entonces se dice: un país miembro del Protocolo cuya oficina no decide en el plazo de 12 o 18 meses, se entiende que no decide porque no tiene razón para negar, si tuviera razón para negar, tiene varias opciones. Una, niega dentro del tiempo y lo notifica, o dos, comunica por lo menos que hay un problema. No tiene ni siquiera que decidir, puede comunicar hay una oposición; o puede llegar a presentarse una opción con la cual la decisión no hay que tomarla en los 18 meses. ¿Entonces puede uno decir que eso es un silencio administrativo positivo? Claramente no, la decisión soberana de los Estados sobre si niega o no niega y las causales para negar, las toma cada país durante el plazo establecido.

Lo único es que como el Protocolo quiere garantizar una respuesta en cierto tiempo, le dicen: si no lo hace durante el plazo establecido yo entiendo que usted no encontró motivos para negar y se entiende aceptado. Suponga usted que se entiende aceptado, suponga usted que se registra. Gravísimo porque la oficina se equivocó, la oficina debió negar, la oficina se confundió y no lo hizo en el plazo establecido, puede suceder, error de la oficina, no notificó en los 18 meses.

Pues bien, se entiende que el registro internacional produce efectos territoriales como si el registro se hubiera registrado en el territorio. ¿Es que eso no pasa hoy en las oficinas nacionales? También pasa. Una oficina nacional por error, puede registrar una marca porque no encontró un antecedente, porque no lo vio, porque no calificó adecuadamente los hechos y concedió lo que no era concesible. Solución: tanto en el caso del Protocolo de la oficina que no notificó en los 18 meses como en el caso nacional de la oficina que encontró argumentos posteriormente pues una acción de nulidad contra el registro con

lo cual desaparece de la vida jurídica un acto administrativo que no debió haber nacido, con lo cual tampoco hay un problema.

Y por último ¿qué pasa con los registros anteriores? Es verdad que se encuentra previsto en el artículo 14.5 del Protocolo que cuando un país adhiere, en el momento que adhiere tiene dos opciones: una, no dice nada, con lo cual todas las marcas que ya están registradas en el registro internacional podría impedir lo que se llama la extensión en ese territorio y podrían venir por el sistema de registro internacional a Colombia a registrar. Yo digo, ¿no son esas las mismas marcas que ya están registradas, usted cree que son muchas las marcas que están en el registro internacional de la OMPI que ya no fueron registradas en el sistema tradicional en Colombia? Claro que son las mismas. ¿Qué va a pasar al final? Que esos registros nacionales se cambiarán y se sustituirán por registros internacionales.

Pero no hay una avalancha de nuevas marcas, son las mismas, lo único es que sus titulares ahora pagarán la nueva tasa a la oficina de propiedad intelectual para lograr una gerencia más eficiente de esas mismas marcas. Pero las marcas tienen que ser las mismas. Tiene que haber identidad en los productos y servicios y tiene que haber identidad en el signo. Por lo tanto, no son otras, son las mismas que dejan de ser solo nacional para convertirse en internacional. Ahora, si a una oficina le preocupara el trabajo que le implica tener que analizar esas solicitudes, que obviamente, son un volumen alto, al momento de adherir declara que no quiere que esas solicitudes internacionales o esos registros internacionales se puedan extender a su territorio, con lo cual no pueden venir al país, es cuestión simplemente de notificarlo al momento de la adhesión. Por lo tanto tampoco veo ahí un problema jurídico.

Pudiera seguir en cada uno de los siguientes temas, no lo hago claramente por razones de tiempo. Sin antes decir que sí hay un país donde hay abogados de propiedad intelectual y agentes de propiedad intelectual de gran reconocimiento, de gran prestancia, es Colombia, por ello cada vez que tengo la posibilidad de trabajar como lo hicimos con la ACPI alrededor de todos estos argumentos jurídicos que ustedes tienen en los que encuentran inconvenientes jurídicos en el Protocolo, lo hacemos con un gran placer porque le damos un valor a cada uno de los argumentos que ustedes han encontrado alrededor del Protocolo.

El hecho de que no los compartamos, o en lo personal, que yo no los comparta, no les resta en lo más mínimo el reconocimiento que debo hacer a ese ejercicio intelectual que ustedes han hecho en ensayar, el día que se adhiera estemos seguros de la total compatibilidad entre el régimen comunitario andino, que valga la pena aclarar, regula el registro nacional de marcas y el régimen del Protocolo que regula el registro internacional de marcas, tema no previsto en el derecho comunitario, por lo tanto por sustracción de materia no puede haber contradicción, son dos temas distintos.

Intervención del doctor Luis de Javier Esteban, Director del Departamento Legal de la empresa española Torres y Compañía:

Al supuesto en que se podía colapsar la Superintendencia por una posible avalancha de registros de marcas, sería más difícil encontrar una marca libre a la hora de registrar. De todas maneras el registro de marcas de los españoles tiene 2.690.000 marcas y seguimos registrando marcas.

¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa con una terrible vocación internacional, como pueden ver ustedes acá, aparte de tener cinco bodegas vinícolas en España, en las diferentes denominaciones de origen, y tenemos la propia en California, la propia en Chile, compañías en todos estos países. Somos líderes en una zona tan fragmentada como es la nuestra, somos líderes en el Reino Unido, es la marca más reconocida en nuestro transporte y la mejor bodega del año reconocida aviar por el WNPCS revista inglesa más prestigiosa en este sector.

Yo también en un primer momento, también fui una Pyme y yo también estoy presente aquí en el registro de marcas colombianas, concretamente en el año 1973, de lo cual data mi primer registro de marca. Había estado por aquí antes siendo Representante de Castro, que es mi agente de propiedad industrial acá en Colombia, tenemos 18 registros de marca aquí en Colombia.

En primer lugar quiero dejar sentado tres cosas: no debemos olvidar y a todas y todos: no hay propiedad industrial sin marcas, no hay marca sin producto y no hay producto sin empresa. Será aquello de los huevos de Colón, no te ofendas, el huevo de la gallina. Hagámoslo al revés: sin empresa no hay producto, sin producto no hay marcas. Todos vamos metidos exactamente en el mismo barco. Y por ello nació la propiedad industrial para defender el libre y leal tráfico de mercaderías. Pero yo sí quiero decir que en Colombia hay marcas, si en Colombia hay marcas, eso quiere decir que hay riqueza, hay un tejido empresarial que representa el Doctor Niño y está evolucionando y que está funcionando.

Realmente créanme, el registro unionista, sistema unionista, lo único que hace es poner una herramienta de primer orden a los empresarios nacionales ¿para qué? Para que exporten. Pongo el ejemplo de mi país: con la crisis que está cayendo encima ustedes han visto, como lo ha presentado el representante de la OMPI , el Doctor José Grasa, los datos de designaciones por países, habíais visto, se habían dado cuenta que en 2008 el primer semestre habían bajado una media de 15% en los registros de marcas que se habían hecho en países como Estados Unidos, Japón, Unión Europea, etc., etc., etc., eso se llama efectos devastadores de la crisis. Ese es el mensaje. Como estaba diciendo, en España, como saben en España, en Inglaterra estamos sufriendo efectos de la crisis muy fuerte. Por allá por el mes de octubre de 2008, estaba hablando con un altísimo empresario español, presidente de una gran compañía de mi sector el cual decía: el que no exporte, está muerto. Y así ha sido, el tsunami que están sufriendo las empresas españolas, pequeñas y medianas empresas españolas que no exportan y que simplemente se habían ido creando a través de polos industriales para dar servicios a terceras industrias, están desapareciendo pero de la noche a la mañana.

La solución está en la idea global, la solución es la exportación. Y esto no va a ser la panacea que ayude o que permita que la economía de cualquier país mejore, no. Será simplemente un instrumento más que ayude a aquellas personas que tienen vocación exportadora para que puedan acceder a un mercado más libre y competir con mayor fuerza.

Como digo, yo me incorporé a la casa en el año 91 después de trabajar como abogado del Estado español, siempre me ha gustado la empresa y en cuanto me descongelé, pues pegué el salto a la empresa privada. Un dato: no se olviden que yo también fui pyme. Cuando me incorporé, precisamente hace 18 años, un 14 de octubre, es curioso, esto es absolutamente cierto, esto no lo estoy inventando, éramos en casa 220 personas y facturábamos entonces alrededor de los 3.800 millones de pesetas, que esto venía a ser sobre los treinta millones de dólares. En 2008 facturamos 300 millones de dólares USA y son 2.200 trabajadores en la compañía. En China tenemos una empresa con 200 trabajadores y somos la segunda empresa de distribución de vinos espirituosos de la China.

¿Y por qué ese crecimiento? Porque mi casa invierte en marca, nosotros creemos en la marca y el gran éxito de nuestra casa, de mi casa, es cuando el padre de mi actual presidente empezó a fraguar la cartera de marcas que actualmente tenemos y a exportar. A fraguar las marcas y a la exportación. Nosotros, de siempre, hemos tenido vocación exportadora, estamos funcionando desde el año 1875, y tenemos un tiempito, ¿no? y ¿por qué 1875? Porque es la primera factura que enviamos del vino que enviamos a Cuba. Por eso la consideramos como nuestro hito, nuestra fita para empezar a contar en nuestra historia.

Nuestra relación con el mundo, el mercado internacional, siempre ha sido muy directa. Después de nuestra guerra civil, la bodega nuestra estaba al lado de la estación, la bodega antigua, estaba al lado de la estación, lógico porque los barriles de vino y salían de la bodega, se cargaban en el tren y del tren iban directo al puerto de Barcelona rumbo al mundo.

Ahora vamos a hablar del punto de vista de mi país. La velocidad de crecimiento de mi casa no ha sido aislado en España, sino que ha sido fenómeno de país. Y no olvidemos lo que ha dado la posibilidad a mi país de que multipliquemos por nueve el producto interno bruto en los últimos nueve años, ha sido una cosa: que todo el país se ha enfocado a la internacionalización. Y no olviden: no puede haber internacionalización si no existen marcas fuertes. Eso deben tenerlo todos muy claro. Sin marcas no hay internacionalización.

La imagen del país, el sumatorio de las marcas, eso es lo que forma la imagen de un país, un país no es sino el sumatorio de sus marcas. Como digo, esto no ha sido fácil, eh. Mientras en el 19 Europa sentaba los pilares de la revolución industrial, nosotros, deprimidos por la separación y la creación de las repúblicas latinoamericanas nos pegábamos a cinco guerras carlistas. La Primera Guerra Mundial, nuestra no intervención, en vez de aprovechar para generar riquezas para el país, que solamente éramos el único país de Europa, que producía los ingresos que llegaban a España, en vez de invertirlos los empleamos en una estúpida guerra colonial. Después ya sabemos. Y está hablando de Primera Guerra, primera República, guerra civil, un millón de muertos, cuarenta años negros y autarquía. Cuarenta años de uso de razón. ¿Y qué significa la autarquía? La autarquía es lo peor que puede haber para cualquier tipo de país y se lo digo yo que lo he vivido durante 40 años. La autarquía significa inmovilismo, autarquía significa no competencia y autarquía significa no competitividad. Por eso digo que la autarquía y la defensa bizantina o numantina per se de posiciones nacionalistas, llamémoslos así, discúlpenme la palabra, no lleva a ningún lado, simplemente eso sí yo se lo digo, una muerte segura.

¿Cómo hemos empezado a competir en España?, hemos empezado a competir mediante la creación de marcas españolas fuertes a nivel internacional. Como digo en España, yo soy fundador de la asociación que se llama Foro de Marcas Renombradas Españolas que representamos el 32% del PIB, España, y somos miembros no solamente las marcas sino el ministerio de industria y comercio, ministerio de asuntos exteriores, la oficina española de patentes y marcas, por supuesto. ¿Entonces cuál es la tesis de mi discurso? Un país con un registro de marca de propiedad industrial potente, ágil y abierto al mundo, es un pilar de desarrollo, eso es lo que quiero anotar, sobre todo lo último: ágil y abiertamente. ¿Cuál es la función de ese registro? Establecer un sistema de reconocimiento y protección la marca. La marca que es la piedra angular del sistema y del intercambio de mercadería al frente de la economía del mercado. Piedra angular: de comercio. Y esta tesis me gustaría dejarla muy clara: comercio para las primeras civilizaciones mediterráneas fue causa de intercambio no solamente económico sino cultural.

Y ¿qué es lo que queremos las empresas? Las empresas queremos unas reglas de juego precisas, claras y contundentes, tranquilidad, eso es fundamental. Tranquilidad, por cuanto esta tranquilidad es la que permite definir e implementar estrategias del futuro sostenibles, estrategias de futuro que generan investigación, investigación y en definitiva mejoras a la sociedad civil, eso tengámoslo claro.

Hemos visto la lista de miembros de este sistema unionista. La mayoría de empresas desarrolladas han ratificado el Arreglo o el Protocolo. Por ende el flujo de mercaderías es eficaz, rápido, y otorga su valor jurídico a las relaciones comerciales. El Protocolo de Madrid es un instrumento de expansión brutal y de primero en mercado americano.

CONSIDERACIONES FINALES A LA PONENCIA

El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca.

Así, después de registrarse la marca o presentar una solicitud de registro en la Oficina de Origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes en las Oficinas de marcas de las diversas partes contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina. Y, por cierto, hablando de idiomas, qué mayor ventaja que la solicitud pueda ser presentada en castellano, ahorrándose los costos de traducción.

Además, el titular de marca no tiene que esperar a que la Oficina de cada parte contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca; si una Oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en la Parte Contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la expiración del plazo para saber si su marca está protegida en una Parte Contratante, ya que, antes, puede haber recibido una declaración de concesión de protección de la Oficina de esa Parte Contratante.

Por último, una ventaja muy importante es que los cambios posteriores al registro, como por ejem-

plo un cambio en el nombre o la dirección del titular o un cambio (total o parcial) en la titularidad o una limitación en la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto para varias Partes Contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo y el pago de una única tasa. Y, por si fuere poco, sólo hay una fecha de vencimiento y registro que renovar.

En las secciones siguientes del presente informe de ponencia, se describen las principales ventajas que se desprenderían para Colombia de adherir al Protocolo de Madrid.

Aspectos generales – Importancia de un derecho de marcas eficaz y eficiente:

El derecho de marcas tiene múltiples ventajas para el correcto funcionamiento del tráfico mercantil. Por una parte, es una herramienta que permite a los empresarios diferenciar sus productos y/o sus servicios de aquellos que ofrecen otros competidores dentro de un mercado. Cuando un bien o un servicio contiene características que lo diferencian de aquellos de sus competidores (bien sea por su calidad, su cantidad, su presentación o su precio) el empresario tiene un interés legítimo en que dichos bienes o servicios no sean confundidos con los de sus competidores. El esfuerzo y la dedicación que ha empleado en producir un bien o un servicio diferenciado y de calidad se ve recompensado con un Sistema que premia su trabajo: la posibilidad de que dicho bien o servicio sea individualizado mediante una marca que sólo él está autorizado a utilizar.

Ahora bien, en un estado social de derecho garantista como el colombiano, los beneficios del derecho de marcas no sólo se han instituido a favor del empresario que registra un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de aquellos de sus competidores. Así, la aplicación de un Sistema de Marcas efectivo, tiene en los consumidores a sus mayores beneficiarios. En efecto, en la medida en que un consumidor sepa diferenciar un producto o un servicio de otros que puede encontrar en el mercado, se le facilita la toma de decisiones razonadas, basadas en su asociación de una marca determinada, con las calidades propias del bien o servicio que está adquiriendo.

En una relación de consumo, el consumidor generalmente parte de una posición más débil frente a los empresarios. Un Sistema de Marcas eficiente le permite a dicho consumidor tomar sus decisiones de compra de forma más informada y racional, con la consecuente protección que ello implica.

Un Sistema de Marcas busca evitar o limitar, en últimas, la confusión o eventual engaño que puede experimentar el consumidor cuando toma una decisión de compra.

Ventajas del Protocolo frente al sistema de registro país por país:

El Sistema de Madrid, que vendría a ser utilizado en Colombia con posterioridad a la adhesión al Protocolo de Madrid, representa clarísimas ventajas frente al sistema de registro de marcas "país por país", hoy vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

Como primera medida, y antes de enumerar de manera específica las ventajas que le otorgaría a Colombia la adhesión al Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas, vale la pena recordar dos aspectos fundamentales:

La adopción al Protocolo de Madrid no es incompatible con el Sistema Comunitario Andino de Registro de Marcas, ni implica que los procedimientos allí contemplados sean reemplazados por los del Protocolo. Antes bien, la adopción del Protocolo de Madrid otorgaría a los empresarios, colombianos y extranjeros, la opción de acogerse a las particularidades y a las reglas específicas del sistema que consideren más conveniente para la protección de sus marcas.

. La presentación de una solicitud de registro internacional de marca bajo el Protocolo de Madrid no implica que se concedan de manera automática las marcas en los distintos países designados en la solicitud. Por el contrario, este sistema está diseñado para facilitar a los usuarios el procedimiento de obtención de registros de marca en los distintos países designados.

Las respectivas oficinas nacionales de los países designados en la solicitud de registro internacional continuarán ejerciendo el examen de fondo mediante el cual se analiza la viabilidad de otorgar el registro marcario de conformidad con la normativa aplicable (para el caso colombiano la Decisión 486 de la CAN). En esa medida, la Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones que viene realizando en materia de registro de marcas, incluyendo la de negar aquellas solicitudes de marca incursas en alguna de las causales de denegación establecidas por la norma supranacional andina.

No se debe pensar, por tanto, que la adopción del Protocolo implica una limitación a las funciones que, en el caso colombiano, ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio. Por el contrario, al facilitarse los trámites que se deben surtir en las oficinas designadas, la oficina nacional centrará sus esfuerzos en la evaluación del fondo de la materia sin que requiera centrar su atención en asuntos de otra naturaleza, tales como la verificación de los requisitos de forma.

Hechas las dos consideraciones anteriores, a continuación se analizan de forma breve las ventajas específicas que se desprenderían para Colombia en caso de que el país, mediante Ley de la República, adhiera al Protocolo de Madrid.

Ventajas para los titulares de registros de marcas:

Eliminación de costos para los empresarios: El sistema actualmente vigente de registro de marcas "país por país" implica que los empresarios colombianos que quieran proteger su marca en el extranjero, porque han advertido en su negocio una vocación de expansión, tengan que incurrir en cuantiosos costos derivados de la necesidad de acudir de manera individual a cada oficina nacional. Ello implica para ese empresario, entre otros costos de transacción: (i) realizar un trámite diferente en cada país, (ii) utilizar diferentes idiomas incurriendo consecuentemente en costos de traducción, (iii) pagar tasas de registro en monedas diferentes y (iv) la necesidad de acudir a un agente o mandatario.

La adopción del Protocolo de Madrid elimina o aminora considerablemente estos obstáculos. De adoptarse el Protocolo de Madrid, se eliminarían de manera considerable muchas de las barreras que en la actualidad disuaden a los empresarios colombianos de solicitar la protección de sus marcas por fuera de Colombia. De manera especialmente sensible, este mecanismo favorecerá a las pequeñas y medianas empresas que actualmente no cuentan con los recursos económicos para buscar la protección de sus marcas en el extranjero, pero que, al dotárseles de un instrumento expedito, económico y eficaz para

hacerlo, podrán optar por este mecanismo con los consecuentes beneficios que ello traerá a la economía colombiana en su conjunto.

La posibilidad de contar con un sistema de registro internacional de marcas como el que consagra el Protocolo de Madrid, es beneficiosa para los empresarios colombianos no solo por la facilidad con la que pueden optar a la protección de sus marcas en el extranjero, sino por la posterior gestión de dichas marcas. En efecto, el Protocolo de Madrid, contempla dentro de su articulado mecanismos mediante los cuales los titulares de derechos de marcas pueden realizar renovaciones y modificaciones a dichos registros (tales como domicilio, titulares, dirección, etc.).

Así, tanto el registro inicial realizado en la respectiva oficina nacional en el que se designan las oficinas en las cuales el solicitante desea obtener protección marcaria, como las posteriores solicitudes de renovación o modificación de las respectivas marcas, se efectúan ante la oficina nacional competente (la Superintendencia de Industria y Comercio para el caso colombiano) mediante un único trámite en un único idioma y con el pago de tasas en una única moneda (francos suizos).

Ventajas para la economía colombiana:

La adhesión al Protocolo de Madrid redundará necesariamente en beneficio de la economía colombiana por las siguientes razones:

Promueve las exportaciones: En la medida en que el Protocolo de Madrid simplifica y democratiza el acceso a la protección de las marcas colombianas en el extranjero, su implementación traerá consigo un aumento de solicitudes de marcas de colombianos en los mercados del exterior que facilitará el acceso de dichos empresarios a los mercados internacionales.

Promueve la inversión extranjera: La implementación del sistema de registro internacional de marcas en Colombia incentivará a las empresas extranjeras a proteger sus marcas en Colombia. Las mayores facilidades para el registro de marcas extranjeras en Colombia será un dinamizador de la inversión extranjera que, como se ha mostrado en los últimos años, constituye un instrumento fundamental de desarrollo de la economía del país.

Genera ingresos al Estado: la adhesión al Protocolo contribuirá a la generación de ingresos para el Estado toda vez que de cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibirá: (i) una participación del total correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI y de las tasas suplementarias o (ii) el importe de la tasa individual, en caso de que Colombia haga una declaración en el sentido de optar por esta medida, cada vez que el país sea designado en una solicitud internacional.

Promoción de la internacionalización del comercio colombiano: Según las estadísticas aportadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de las 23.461 marcas solicitadas para registro ante esa entidad en el 2008, 13.898, es decir, el 59% del total, correspondieron a marcas nacionales (presentadas por residentes en Colombia).

Adicionalmente, según cifras reportadas hasta el 2007 los residentes colombianos presentaron un total de 2.354 solicitudes de registro de marca en países extranjeros, una cifra que apenas representa un 14% del total de marcas de origen colombiano en el mundo para ese año.

Un análisis comparado permite establecer que, en economías emergentes como la colombiana (Caso Turquía), la implementación de un sistema eficiente, ágil y económico de registro internacional de marcas, como lo es el contemplado por el Protocolo de Madrid, trae consigo el aumento de las solicitudes de marcas en el extranjero por parte de los residentes en el país contratante.

La adhesión al Protocolo de Madrid por parte del Estado colombiano significará, en términos prácticos, que los residentes colombianos, y de manera muy especial, los pequeños y medianos empresarios, podrán acceder de forma mucho más sencilla y segura a los mercados internacionales optando por la protección de sus marcas en el extranjero mediante condiciones sencillas, económicas y eficientes.

Atracción de inversión extranjera a Colombia: De manera inversa, pero igualmente importante para mantener la dinámica de crecimiento que ha venido observando Colombia en los últimos años, existe consenso en la importancia de dotar a los inversionistas extranjeros de mecanismos que les faciliten su ingreso a los mercados nacionales.

Esta facilidad de ingreso, naturalmente se traduce en atracción de capitales del exterior y en inversión directa extranjera que potencia y dinamiza nuestra economía.

La adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid se presenta en la actual coyuntura económica, como un instrumento beneficioso para la promoción de la inversión extranjera en el país. Cada día se evidencia con más contundencia que los países que facilitan el intercambio mercantil mediante la eliminación de trabas o barreras y la adopción de mecanismos que facilitan el comercio, aumentan sus índices de competitividad logrando de esa manera insertarse de forma armónica en una economía de mercado globalizada.

Es de especial relevancia señalar que Colombia sería el primer país de Suramérica en adherir al Protocolo de Madrid, instrumento internacional que actualmente cuenta con 77 Estados y la Comunidad Europea. Dentro de los actuales *estados miembros* se cuentan algunos de los más importantes socios comerciales de Colombia, incluyendo a los Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón.

Como se observa, la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas es un paso fundamental que debe dar el país con el fin de promover la internacionalización de los empresarios colombianos, proteger de manera eficaz a los consumidores colombianos y facilitar el crecimiento de la inversión extranjera.

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO

El Protocolo de Madrid se ajusta a la normatividad constitucional porque coincide con una manifestación del respeto de la soberanía nacional, a la autodeterminación de los pueblos y al reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia (artículo 9° del inciso segundo de la Constitución Política).

Asimismo, constituye el ejercicio de las competencias constitucionales contenidas en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución, en virtud de los cuales el Estado debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales sobre bases de equidad, recipro-

cidad y conveniencia nacional, así como de integración social y política con las demás naciones.

La regulación contenida en este instrumento corresponde a una materia que se enmarca dentro de la necesidad de la promoción de las relaciones económicas y sociales, y a la integración con las demás naciones, atendiendo los criterios de reciprocidad y conveniencia nacional.

Nuestro reconocimiento en la estructuración de esta Ponencia para Segundo Debate por parte de nuestro Consejero Asesor doctor Luis Fernando Estrada Sanín de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios, así como por parte del Asesor Doctor Ricardo Arce Ospina, el Asesor de Enlace Legislativo del Ministerio de Comercio doctor Andrés de La Cadena y de la Administradora de Empresas July Marcela Barajas Aguilera.

Proposición:

Expuestas las anteriores consideraciones, proponemos ante la Plenaria del Senado de la República dar Segundo Debate y aprobar el Proyecto de ley número 277 de 2009 Senado, *"por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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"*, con base en el texto radicado originalmente y publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 186 del 2 de abril de 2009, sin ninguna modificación, adhesión o enmienda alguna al texto original, el cual se transcribe a continuación como texto definitivo.

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Senador Coordinador Ponente; *Carlos Emiro Barriga Peñaranda,* Senador Ponente.

TEXTO DEFINITIVO

por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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,

El Congreso de la República

Visto el texto del "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el "Protocolo Concerniente al arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

De los honorables Senadores,

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Senador Coordinador Ponente; *Carlos Emiro Barriga Peñaranda,* Senador Ponente.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE LA REPUBLICA AL PROYECTO DE LEY NUMERO 277 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional 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.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional 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, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

COMISION SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPUBLICA

El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, del día dieciocho (18) de junio del año dos mil nueve (2009).

El Presidente Comisión Segunda Senado de la República,

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave.

El Vicepresidente Comisión Segunda Senado de la República,

Jairo Clopatofsky Ghisays.

El Secretario General Comisión Segunda Senado de la República,

Felipe Ortiz M.

CONTENIDO

Gaceta número 1.162 - Viernes 13 de noviembre de 2009
SENADO DE LA REPUBLICA

Págs.

PONENCIAS

Ponencia para segundo debate y Texto propuesto al Proyecto de ley número 067 de 2008 Senado, por la cual se modifica y complementa el Capítulo IV de Integración Laboral de la Ley 361 de 1997; y 129 de 2008 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones 1

Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 277 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2000..... 5

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2009