REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(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 XIX - Nº 274 Bogotá, D. C., martes, 1° de junio de 2010 EDICIÓN DE 12 PÁGINAS

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

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 277 DE 2009 SENADO, 234 DE 2009 CÁMARA

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.

Bogotá, D. C., mayo de 2010

Doctor

ÉDGAR GÓMEZ ROMÁN

Presidente honorable Cámara de Representantes

Ciudad

Respetado doctor Gómez:

De conformidad con la honrosa designación que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes 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 los honorables Representantes el texto de la ponencia para segundo debate.

ANTECEDENTE LEGISLATIVO

El proyecto de ley aprobatorio del "***Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas***" fue radicado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, el 14 de abril de 2009, y fue publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 186 de 2009, en donde se encuentra todo el articulado del Protocolo. Se nombró como Ponente para primer debate en la Comisión Segunda de Senado al honorable Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, se aprobó el 18 de junio de 2009, como consta en el acta número 48, publicada en la ***Gaceta del Congreso*** 1142 del 18 de junio de 2009. Para segundo debate en Plenaria de Senado se nombraron como Ponentes a los honorables Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y Carlos Emiro Barriga Peñaranda, y fue aprobado el 6 de diciembre de 2009. Se nombró como Coordinadores Ponentes para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a los honorables Representantes Óscar Fernando Bravo y Héctor Javier Osorio, el cual se aprobó el día 19 de mayo de 2010 sin ninguna objeción.

INTRODUCCIÓN

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, que proporciona a los usuarios una mayor simplificación del trámite para la obtención de registros de marca a nivel internacional, que el volumen de adherentes al Tratado aumentó sustancialmente que 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, facilita 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 RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA

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, como el derecho de propiedad privada,[4] a partir del cual surgen diversas formas de protección de la propiedad, como lo es la propiedad industrial, están inmersos todos en el eje de lo social, permitiendo el adecuado y eficiente funcionamiento de la economía de mercado.

---

1 Artículo 19. Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

2 Artículo 279. Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia.

3 El principio de unidad se concreta en un triple aspecto, (i) la unidad de depósito, que consisten en un único depósito o solicitud en el país de origen de la marca, una única administración y un único pago; (ii) unidad de formalidades y (iii) unidad de duración.

4 Artículo 58 de la Constitución Política.

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 Estado Social de Derecho. En concordancia 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 el derecho 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 desde la 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.

[5] International Property Right index (IPRI) 2009 Report.

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.

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 2009 fueron presentadas un total de 21.061 solicitudes de marcas, de las cuales 12.648 corresponden a solicitantes nacionales o residentes en Colombia (60%), y 8.413 a solicitudes presentadas por extranjeros (40%). 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.

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
2009	12.648	12.648	8.413

Número total de solicitudes de marcas presentadas en Colombia 1992-2009 (datos Superintendencia de Industria y Comercio).

Los 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[6]. 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.

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007
No. de solicitudes	293	1180	1213	1199	1459	2354

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. 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 2007, 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

[6] De acuerdo con las estadísticas que reporta la OMPI respecto de las solicitudes de registro de marcas por oficina y origen, disponible en http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

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 le 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 industriales, 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 adecúa 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, 80 países vinculados, y una organización intergubernamental (la Comunidad Europea por tener una oficina de marcas), para un total de 81, a saber:

Parte contratante	Situación	Fecha
Albania	En Vigor	30 de julio de 2003
Alemania	En Vigor	20 de marzo de 1996
Antigua y Barbuda	En Vigor	17 de marzo de 2000
Armenia	En Vigor	19 de octubre de 2000
Australia	En Vigor	11 de julio de 2001
Austria	En Vigor	13 de abril de 1999
Azerbaiyán	En Vigor	15 de abril de 2007
Bahréin	En Vigor	15 de diciembre de 2005
Belarús	En Vigor	18 de enero de 2002
Bélgica	En Vigor	1° de abril de 1998
Bután	En Vigor	4 de agosto de 2000
Bosnia y Herzegovina	En Vigor	27 de enero de 2009
Botswana	En Vigor	5 de diciembre de 2006
Bulgaria	En Vigor	2 de octubre de 2001
China	En Vigor	1° de diciembre de 1995
Chipre	En Vigor	4 de noviembre de 2003
Comunidad Europea	En Vigor	1° de octubre de 2004
Croacia	En Vigor	23 de enero de 2004
Cuba	En Vigor	26 de diciembre de 1995
Dinamarca	En Vigor	13 de febrero de 1996
Egipto	Firma	
Eslovaquia	En Vigor	13 de septiembre de 1997
Eslovenia	En Vigor	12 de marzo de 1998
España	En Vigor	1° de diciembre de 1995
Estados Unidos de América	En Vigor	2 de noviembre de 2003
Estonia	En Vigor	18 de noviembre de 1998
Federación de Rusia	En Vigor	10 de junio de 1997
Finlandia	En Vigor	1° de abril de 1996
Francia	En Vigor	7 de noviembre de 1997
Georgia	En Vigor	20 de agosto de 1998
Ghana	En Vigor	16 de septiembre de 2008
Grecia	En Vigor	10 de agosto de 2000
Hungría	En Vigor	3 de octubre de 1997
Irán (República Islámica del)	En Vigor	25 de diciembre de 2003
Irlanda	En Vigor	19 de octubre de 2001
Islandia	En Vigor	15 de abril de 1997
Italia	En Vigor	17 de abril de 2000
Japón	En Vigor	14 de marzo de 2000
Kenia	En Vigor	26 de junio de 1998
Kirguistán	En Vigor	17 de junio de 2004

Parte contratante	Situación	Fecha
Ex República Yugoslava de Macedonia	En Vigor	30 de agosto de 2002
Lesotho	En Vigor	12 de febrero de 1999
Letonia	En Vigor	5 de enero de 2000
Liechtenstein	En Vigor	17 de marzo de 1998
Lituania	En Vigor	15 de noviembre de 1997
Luxemburgo	En Vigor	1° de abril de 1998
Madagascar	En Vigor	28 de abril de 2008
Marruecos	En Vigor	8 de octubre de 1999
Mónaco	En Vigor	27 de septiembre de 1996
Mongolia	En Vigor	16 de junio de 2001
Montenegro	En Vigor	3 de junio de 2006
Mozambique	En Vigor	7 de octubre de 1998
Namibia	En Vigor	30 de junio de 2004
Noruega	En Vigor	29 de marzo de 1996
Omán	En Vigor	16 de octubre de 2007
Países Bajos	En Vigor	1° de abril de 1998
Polonia	En Vigor	4 de marzo de 1997
Portugal	En Vigor	20 de marzo de 1997
Reino Unido	En Vigor	1° de diciembre de 1995
República Árabe Siria	En Vigor	5 de agosto de 2004
República Checa	En Vigor	25 de septiembre de 1996
República de Corea	En Vigor	10 de abril de 2003
República de Moldova	En Vigor	1° de diciembre de 1997
República Popular Democrática de Corea	En Vigor	3 de octubre de 1996
Rumania	En Vigor	28 de julio de 1998
San Marino	En Vigor	12 de septiembre de 2007
Santo Tomé y Príncipe	En Vigor	8 de diciembre de 2008
Senegal	Firma	
Serbia	En Vigor	17 de febrero de 1998
Sierra Leona	En Vigor	28 de diciembre de 1999
Singapur	En Vigor	31 de octubre de 2000
Suecia	En Vigor	1° de diciembre de 1995
Suiza	En Vigor	1° de mayo de 1997
Suazilandia	En Vigor	14 de diciembre de 1998
Turkmenistán	En Vigor	28 de septiembre de 1999
Turquía	En Vigor	1° de enero de 1999
Ucrania	En Vigor	29 de diciembre de 2000
Uzbekistán	En Vigor	27 de diciembre de 2006
Vietnam	En Vigor	11 de julio de 2006
Zambia	En Vigor	15 de noviembre de 2001

Funcionamiento del *Protocolo de Madrid:*

En el 2009 fueron recibidas 35.925 solicitudes por la OMPI en virtud del Sistema de Madrid. Se registra un incremento del 2.36% respecto de 2008 del número de registros internacionales 515.562, año en el que el Sistema contaba con 503.650 registros internacionales, que se traducían en 5.5 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 instrumentos 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 mundo, 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. **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 2° 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, reciprocidad 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.

V. **CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA: FORO EMPRESARIAL**

Beneficios del Tratado

Como quedó expuesto a lo largo del presente documento, la adhesión al Protocolo de Madrid y su subsiguiente establecimiento en el ordenamiento jurídico colombiano implicará, sin lugar a dudas, que el país contará con un instrumento internacional idóneo para (i) facilitar la internacionalización y la expansión del comercio de colombianos en el exterior, y (ii) promover la inversión extranjera en Colombia. La conveniencia de que Colombia se 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 2004, en el sentido de solicitar la implementación en Colombia de dicho Sistema Internacional de registro de marcas.

Ventajas del Sistema

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 ejemplo 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.

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 Colombia 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 21.061 marcas solicitadas para registro ante esa entidad en el 2009 12.648, es decir, el 60% 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.

Nuestro reconocimiento en la estructuración de esta Ponencia para Tercer Debate por parte del Consejero Asesor doctor Luis Fernando Estrada Sanín de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior y Honores, Coordinador de mi Unidad de Trabajo Legislativo, así como por parte del doctor Ricardo Arce Ospina Asesor de la Comisión Segunda del Senado de la República y de la doctora Liliana Ariza Asesora de Inversión Extranjera y Negociadora de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio Exterior.

CONCLUSIONES

La presente ponencia para segundo debate pretende aprobar un proyecto de ley de suma importancia para la economía del país ya que promueve las exportaciones, la inversión extranjera, genera ingresos al Estado y produce como consecuencia la internacionalización del comercio Colombiano.

Es por ello que invitamos a los honorables Representantes a la Cámara a apoyar este protocolo cuyo texto es el siguiente:

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY 277 DE 2009 SENADO, 234 DE 2009 CÁMARA

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 In-

ternacional 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 de la misma.

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

De los honorables Representantes,

Óscar Fernando Bravo R., Héctor Javier Osorio Botello, Coordinadores Ponentes; *José Joaquín Camelo Ramos, Luis Felipe Barrios Barrios, William Ortega Rojas, Eduardo Enrique Pérez S., Pedro Nelson Pardo R., Julio Gallardo Archbold*, Ponentes.

Proposición:

Dese segundo debate al **Proyecto de ley 277 de 2009 Senado, 234 de 2009 Cámara**, *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 2009, sin ninguna modificación, adhesión o enmienda alguna al texto original.

De los honorables Representantes:

Óscar Fernando Bravo R., Héctor Javier Osorio Botello, Coordinadores Ponentes; *José Joaquín Camelo Ramos, Luis Felipe Barrios Barrios, William Ortega Rojas, Eduardo Enrique Pérez S., Pedro Nelson Pardo R., Julio Gallardo Archbold*, Ponentes.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., mayo 27 de 2010 de 2009 Autorizamos el Informe de Ponencia para Segundo Debate, correspondiente al Proyecto de ley número 234 de 2009 Cámara, 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 proyecto de ley fue aprobado en Primer Debate en Sesión del día 19 de mayo de 2010.

La discusión y votación de este proyecto de ley en cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003, fueron anunciadas en sesión del día 18 de mayo de 2010.

Publicaciones reglamentarias:

• Texto Proyecto ley ***Gaceta del Congreso*** número 186/09.

• Ponencia 1° Debate Senado ***Gaceta del Congreso*** número 320/09.

• Ponencia 2° Debate Senado ***Gaceta del Congreso*** número 1.162/09.

• Ponencia 1° Debate Cámara ***Gaceta del Congreso*** número 198/10,

Manuel José Vives Henríquez,

Presidente.

Pilar Rodríguez Arias,

Secretaria General Comisión Segunda.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE TEXTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE LEY 277 DE 2009 SENADO, 234 DE 2009 CÁMARA

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, aprobado en Primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara en sesión del día 19 de mayo de 2010.

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 de la misma.

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

El Texto Trascrito Correspondiente al **Proyecto de ley número 234 de 2009 Cámara, 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"*, fue el aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en Sesión del día 19 de mayo de 2010.

Manuel José Vives Henríquez,

Presidente.

Pilar Rodríguez Arias,

Secretaria General Comisión Segunda.

* * *

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., miércoles 19 de mayo de 2010

En sesión de la fecha, se le dio primer debate y se aprobó por votación nominal el **Proyecto de ley número 234 de 2009 Cámara, 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, en los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, se sometió a consideración y se aprobó por votación nominal con el **SÍ** de 10 honorables Representantes presentes.

Leído el articulado del proyecto, sometido a consideración y se aprobó por votación nominal con el **SÍ** de 11 honorables Representantes presentes.

Sometido a consideración el título del proyecto se presentó propuesta de corrección del encabezamiento del articulado del proyecto de ley, por el Representante Oscar Fernando Bravo Realpe.; leída esta se sometió a consideración y se aprobó por votación nominal con el **SÍ** de 10 honorables Representantes presentes.

Leído el título del proyecto, sometido a consideración y se aprobó por votación nominal con el **SÍ** de 11 honorables Representantes presentes.

Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República se aprobó por votación nominal con el **SÍ** de 11 honorables Representantes presentes.

La Mesa Directiva designó a los honorables Representantes:

Héctor Javier Osorio Botello (Ponente Coordinador).

Movimiento Unidad Liberal

Óscar Fernando Bravo Realpe (Ponente Coordinador).

Partido Conservador

José Joaquín Camelo Ramos - Partido Liberal

Silfredo Morales Altamar - Negritudes

Willian Ortega Rojas - Cambio Radical

Julio Eugenio Gallardo Archbold - Movimiento Integración Regional.

Eduardo Enrique Pérez Santos - Partido de Integración Nacional.

Luis Felipe Barrios Barrios - Partido de Unidad Nacional P. de la U.

Pedro Nelson Pardo Rodríguez - Partido Alas.

para rendir informe de ponencia en segundo debate dentro del término de cinco (5) días calendario.

La discusión y votación de este proyecto de ley en cumplimiento del artículo 8° del Acto legislativo número 1 de 2003 fueron anunciadas en sesión del día 18 de mayo de 2010.

Publicaciones reglamentarias:

• Texto Proyecto ley ***Gaceta del Congreso*** número 186/09.

• Ponencia 1° Debate Senado ***Gaceta del Congreso*** número 320/09.

• Ponencia 2° Debate Senado ***Gaceta del Congreso*** número 1.162/09.

• Ponencia 1° Debate Cámara ***Gaceta del Congreso*** número 198/10.

Secretaria General, Comisión Segunda Constitucional Permanente,

Pilar Rodríguez Arias.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2010