

## **REGISTRO DE MARCAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL: ARMONIZACIÓN ENTRE LAS DISPOSICIONES DE LA CAN Y EL PROTOCOLO DE MADRID PARA EL CASO COLOMBIANO \***

*Trademark Registration in international law: harmonization  
between the provisions of the CAN and the Madrid Protocol  
for the Colombian case*

---

Rodrigo Alberto Plazas Estepa\*\*

*Corporación Universitaria Republicana*

Anthony Castellanos Carreño\*\*\*

*Corporación Universitaria Republicana. Bogotá, D.C. - Colombia*

### **RESUMEN**

El derecho que regula en Colombia el registro internacional de marcas para los nacionales está fundamentado en unas premisas que podemos denominar clásicas, que hasta el momento se encuentran contenidas principalmente en la Decisión 486 de la CAN y que actualmente empiezan a ser controvertidas o cuestionadas en nuestro país por otras perspectivas o visiones normativas alternas. El objeto del presente artículo es traer a colación una tensión iniciada

*Fecha de recepción: 13 de diciembre de 2013 - Fecha de aceptación: 27 de agosto de 2014*

- \* Artículo producto de proceso de investigación, correspondiente al proyecto «Armonización del derecho internacional de marcas para el caso colombiano», adelantado en conjunto entre la línea de investigación «Derecho Comercial y Financiero» del Grupo Derecho Económico y Estado y la línea «Derechos constitucionales fundamentales» del Grupo Derecho Público, ambos adscritos al Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana.
- \*\* Abogado y magíster en Derecho Mercantil de la Universidad Sergio Arboleda. Doctorante en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Director del Centro de Investigaciones y docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana. Correo electrónico: [rplazas@urepublicana.edu.co](mailto:rplazas@urepublicana.edu.co)
- \*\*\* Abogado y especialista en Ciencias Forenses y Técnica Probatoria de la Universidad Libre. Estudiante de la maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de los Andes. Docente de posgrado e investigador de la Corporación Universitaria Republicana. Correo electrónico: [acastellanos@urepublicana.edu.co](mailto:acastellanos@urepublicana.edu.co)

cuando Colombia firmó y ratificó en el año 2011 el Protocolo de Madrid, el cual busca efectivizar para los extranjeros los procedimientos detrás del registro de marcas y se constituye en un anhelo para los nacionales que deben seguir aplicando el modelo clásico.

Esto se llevará a cabo esbozando los principales planteamientos de ambos modelos, teniendo en cuenta los principales matices que se desprenden tanto a favor como en contra, respecto de temas como la solicitud de extensión de registro de una marca, la vigencia del registro internacional de marcas, la tasa gubernamental, los factores para denegación de las marcas, entre otros. Respecto de las desventajas procedimentales para los nacionales, se tomará principalmente la visión que se tiene de un Estado en transformación a partir del proceso de globalización jurídica defendida por parte de autores como Zagrebelsky (2003).

Para finalizar, el artículo desarrolla algunos estándares de protección aplicados al derecho internacional de marcas, con el fin de mostrar cómo este adquiere una connotación de derecho fundamental, y ver en general cómo este enfoque proporciona a países de economías en proceso de desarrollo una visión no solo alterna, sino compatible con sus aspiraciones jurídicas. La relevancia del artículo se encuentra no solamente en que proporciona un modelo alternativo para armonizar el derecho vigente en Colombia para el registro internacional de las marcas, sino en que trae consigo parte del debate que se desarrolla en la modernidad acerca de la necesidad de superar la fragmentación del derecho e interpretar el mismo en torno al sujeto, ausente en Colombia a pesar de los innumerables trasplantes normativos.

**Palabras clave:** derecho de marcas, Decisión 486 de la CAN, Protocolo de Madrid, desequilibrio, modelo de armonización, estándar, interpretación.

#### **ABSTRACT**

The law governing in Colombia international trademark registration for nationals is based on some assumptions which may be called classic, which so far are mainly contained in Decision 486 of the CAN and now beginning to be disputed or questioned in our country other perspectives or alternative normative visions. The purpose of this article is to bring a tension that began when Colombia signed and ratified in 2011 the Madrid Protocol, which seeks to operationalize procedures for foreign trademark behind and becomes a longing for nationals should pursue the classical model.

This will be just outlining the main approaches of both models, taking into account the main nuances that emerge both for and against, on issues such as

the application for extension of registration of a mark, the term of the international registration of marks the government rate, factors for denial of brands, among others. Regarding the procedural disadvantages for nationals, mainly take the vision we have of a State transformation from legal process of globalization advocated by authors such as Zagrebelsky (2003).

The article develops some protection standards applied to international trademark law, in order to show how it acquires a connotation of a fundamental right, and see how this approach provides generally to countries with economies in vision development process not only alternative, but consistent with their legal aspirations. The relevance of the item is not only providing an alternative model to harmonize the laws in Colombia for the international registration of marks, but that brings the debate that developed in modern times about the need to overcome the fragmentation of law and interpret the same around the subject, absent in Colombia despite the countless regulatory transplants.

**Key words:** trademark law, Decision 486 of the CAN, Madrid protocol, imbalance, harmonization model, standard, interpretation.

## INTRODUCCIÓN

Las dinámicas y las tensiones que se presentan entre los diferentes intereses en el foro internacional de mercados han venido influyendo en el desarrollo del derecho internacional económico, incluyendo el campo de registro de marcas. Esta constante influencia, analizada sobre la base de procesos de globalización jurídica, ha generado en los modelos de Estados liberales una obligación de adoptar su derecho so pena de quedar inmersos en grupos de poca influencia para la actividad mercantil. Se trata de un viejo proyecto de gobernanza tendiente a estandarizar prácticas mercantiles a través de tratados e instituciones internacionales, incluyendo los modelos de integración, que permitan estandarizar una cultura en los actos de los comerciantes.

Dentro de estos procesos de integración existen algunos de naturaleza comunitaria como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual se suscribe como un acuerdo económico de integración subregional (Alvarado, 2013), que ha de entenderse como una comunidad de derecho que exige por parte de todos los Estados miembros el sometimiento a un mismo Derecho en aquellas materias en las que se ha realizado la transferencia del ejercicio de competencias en favor de la comunidad (Gallego, 2008).

Ahora bien, otro modelo tendiente a estandarizar las prácticas mercantiles lo encontramos en el Protocolo de Madrid, modificado el 3 de octubre de 2006 y

el 12 de noviembre de 2007 (Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, 1989). Este tratado internacional relativo al registro internacional de marcas como instrumento jurídico internacional constituye las obligaciones que emanan de él para las partes en términos de obligatorio cumplimiento, con lo cual se busca facilitar al empresario en concepto global del mismo la protección de sus marcas en varios países y de su gestión a través de un sistema centralizado (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2011).

Colombia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones desde el año de 1969 y ha firmado y ratificado el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid a partir del año 2011.

De este modo, podemos anotar de manera introductoria que, en el proceso de globalización jurídica en el campo del derecho económico, específicamente en el derecho de marcas y para el caso colombiano, se ha surtido al mismo tiempo bajo dos modelos, a saber: en un modelo de integración regional que alcanza su pico en el año de 1969 con la Decisión 486 de la CAN; y otro modelo más, de multilateralismo interestatal, que alcanza su punto más alto en el año de 2011 con la firma y ratificación el Protocolo de Madrid incluyendo su Protocolo de 1989. Este doble proceso de globalización trae consigo efectos y tensiones que deben ser analizados para su comprensión y apropiación.

La forma en la cual se afronten dichos efectos y tensiones puede generar principalmente un trato injusto e inequitativo entre nacionales que se rigen por el modelo CAN, específicamente mediante la Decisión 486, y los extranjeros regidos por el Protocolo de Madrid. Esto será desarrollado a lo largo del artículo, tomando como eje transversal la serie de beneficios para aquellos que se encuentran regidos por este último Protocolo (los extranjeros), en perjuicio y detrimento de los que realizan su registro a través del sistema de la CAN (los nacionales).

## EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se propuso caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en torno a los comerciantes nacionales al momento de aplicar los procedimientos señalados para el registro internacional de marcas.

La siguiente pregunta de investigación aborda esta problemática:

¿Cuáles son las problemáticas jurídicas que, en aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, deben afrontar los nacionales al momento del registro de marca internacional?

## LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La forma de investigación es descriptiva. Se utiliza un enfoque jurídico-económico que relaciona la norma jurídica, la jurisprudencia y la doctrina jurídica con las condiciones económicas, políticas y sociales propias de una región. Se revisan los cambios dados en los marcos normativos del derecho económico, específicamente en el campo internacional del registro de la marca, asumiendo a este fenómeno de cambio o transformación como un producto de las aspiraciones en un sector específico de la sociedad: los comerciantes.

Los siguientes factores delimitan la estrategia metodológica:

- El tipo. Se utiliza un tipo de estudio explicativo, al tratar de aclarar y señalar las tensiones que se dan al aplicar dos marcos normativos en sentido restrictivo y de un doble sistema jurídico en sentido extensivo.
- El enfoque. Se aplica un enfoque interdisciplinario, en el cual la aproximación del estudio privilegia las cualidades y rasgos característicos del objeto de estudio; se integra la ciencia política con la economía, se compara el derecho internacional económico con el derecho constitucional colombiano.
- Los métodos, las fuentes, las técnicas y los instrumentos de recolección y análisis de la información. Se integran los métodos histórico y lógico, el análisis y la síntesis; se utilizan las fuentes primarias (manuales, tratados, informes, sentencias, laudos, leyes, constituciones políticas) y secundarias (libros, tesis, ensayos, artículos) y se hace análisis documental.

## RESULTADOS

El nombre en materia comercial puede entenderse como un signo distintivo que permite identificar en el mercado productos o servicios. Es el reflejo de los valores de la empresa y que le otorga a la misma la capacidad de diferenciar sus productos o servicios de otros existentes en el mercado (SIC, 2011).

En este sentido y para el caso colombiano, se debe precisar que el nombre comercial, como tal, no se registra ante la Cámara de Comercio; *«lo que allí se registra son las personas que ostentan tales nombres comerciales citadas en el artículo 28 del Código de Comercio. Tal registro se efectúa con el fin de cumplir una obligación legal, en tanto que el depósito del nombre comercial es facultativo. El depósito del nombre comercial, a diferencia del registro del comerciante, se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio.»* (SIC, Concepto núm. 2253, 2004)

Bajo este enfoque, el depósito del nombre comercial tradicionalmente estaba regulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en virtud de lo cual el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Algunos tratadistas se han referido al asunto señalando que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren sin necesidad de registro, no obstante lo cual puede solicitarse y cuya función principal es la de permitirle a terceros presumir la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre comercial dentro del mercado (Laudo Arbitral Mouse Tecnología Ltda. v. Enrique Jesús Vélez Bermeo, 2001).

En definitiva, en el marco normativo colombiano, antes de la firma y ratificación del Protocolo de Madrid en el año de 2011 por parte del Estado colombiano, el sistema de depósito del nombre comercial, contemplado en el artículo 603 del Código de Comercio de Colombia (Ministerio de Justicia, 1971), es un mecanismo declarativo, no constitutivo, que permite probar el primer uso del mismo nombre (Superintendencia de Industria y Comercio, 2005). Este marco normativo, analizado desde una concepción fenomenológica, tiene entonces un trascendental giro a partir del año 2011, en el sentido de que la decisión 486 de la CAN se ve complementada con el contenido en materia de marca y nombre comercial que trae el Protocolo de Madrid y su Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

Respecto a esto último, aunque la complementariedad de ambos sistemas normativos puede entenderse como una relación recíproca en algunos temas sustanciales como en el caso del fin que persiguen ambos marcos en torno al registro de la marca, no ocurre en cambio lo mismo en el tema del procedimiento de dicho registro.

Como se ha afirmado, en el marco del Protocolo de Madrid puede entenderse que el registro de una marca busca obtener para su titular los derechos de exclusividad sobre determinadas combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos. Busca la protección de creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad (Oficina Española de Patentes y Marcas [OEPM]). Lo cual estaría acorde con los fines que trae la la decisión 486 de la CAN.

Por su parte, tratándose de los asuntos procedimentales del registro de marca, incluyendo sus efectos, se debe tener claro que pueden volverse más beneficiosos en el asunto para aquellos que puedan tramitar el mencionado registro acudiendo al marco normativo que dispone el Protocolo de Madrid. Esto no tendría mayor inconveniente si llegado el momento todos los comerciantes o

sujetos relacionados pudiesen escoger por cuál marco optar, entre el regional con las disposiciones de la CAN y el convencional refiriéndose al Protocolo de Madrid, lo cual no registra precedente toda vez que los nacionales en principio están sujetos, normativamente hablando, al mecanismo de registro que dispone la CAN.

Si se parte del presupuesto según el cual el derecho de marca está asociado con la protección de los derechos de los comerciantes, en especial de los rasgos característicos que pueden asociarse a sus productos o servicios determinados, tendremos entonces que cualquier desequilibrio que se presente entre nacionales y extranjeros puede generar prácticas contrarias a la costumbre comercial y que justificarían un mayor compromiso por parte de los Estados para armonizar y cesar dichos desequilibrios. Mantener dicha distinción es una restricción al comercio internacional.

### **El Protocolo de Madrid en el ámbito colombiano**

La génesis de un sistema internacional de registro de marcas tiene su origen en la Conferencia de Roma en el año de 1886, cuando ya se divisaba la necesidad de establecer mecanismos uniformes en el manejo de estos registros: «un sistema en virtud del cual un único y mismo título de protección de una marca tendría el mismo efecto y estaría regido por la misma legislación en todo el territorio de todos los países contratantes» (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2010).

De lo aportado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se enfatiza en cómo las preocupaciones por un sistema uniforme son de vieja data, aun cuando se expresaba en su momento cómo la dificultad en la que más se reincidía para no tener tal sistema recaía en las diferencias existentes en las legislaciones de cada país, lo que imposibilitaba tener un marco legal de referencia capaz de soportar la unificación de las marcas, a lo que se sumaba la inviabilidad técnica de controlar dicha información: «*incluso tiene sus reservas sobre la conveniencia de que las marcas utilizadas exclusivamente en el comercio interno de un país deban ser protegidas en toda la Unión, ya que ello obligaría a las personas que desean elegir una nueva marca a que consulten previamente la abultada colección de marcas utilizadas en todos los Estados Contratantes*» (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2010).

Como consecuencia de estos primeros acercamientos y reuniones, surge el Arreglo de Madrid el 14 de abril de 1891, cuyo objetivo se centra en reprimir los productos o mercancías que tengan indicaciones falsas de su procedencia: «*Todo producto que lleve una falsa indicación por la cual uno de los países a que se*

*aplicare el presente Arreglo, o un lugar situado en uno de ellos, se indicara directa o indirectamente como país, o lugar de origen, se decomisará cuando se importe en cada uno de dichos países».* (Conferencia de Madrid, art. 1.º, 1891) De esta decisión surgen una serie de medidas o sanciones que se deben aplicar a los infractores; las principales son:

- Decomiso de la mercancía, tanto al momento de importarla, como a la mercancía que se encuentre en el país exportador.
- Si esto no se puede, se cambia por prohibición de importación.
- Si las dos sanciones no son posibles, se debe aplicar una sanción conforme esté estipulada para casos semejantes.

Además de estas sanciones, el Arreglo de Madrid establece prohibiciones en materia de publicidad que pueda inducir al error a los consumidores «por lo que se refiere al origen de los productos, haciéndolas figurar en rótulos, anuncios, facturas, tarjetas referentes a los vinos, cartas o documentos de comercio o en cualquier otra denominación comercial» (Conferencia de Madrid, 1891, art. 3bis).

El surgimiento o creación del Protocolo de Madrid en 1989 tiene su sustento en el mismo desarrollo del comercio internacional, caracterizado cada vez más por la globalización del mercado; es decir, por la supresión abstracta de las barreras o límites fronterizos tradicionales de las naciones, generando como consecuencia inmediata la comercialización de bienes y servicios en cualquier país, sin ningún tipo de restricción más allá que los establecidos por las normas de importación.

No obstante, antes de entrar en profundidad con el análisis de la estructura y procedimientos relacionados con el Protocolo, vale señalar cómo la Organización Mundial de la Protección Intelectual, OMPI, es el organismo internacional encargado de velar por la administración y cumplimiento de todo lo relacionado con la Propiedad Intelectual. Aun cuando la OMPI nace oficialmente en 1970, es de aclarar que su origen se remonta a 1883 con la adopción del «Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual», considerado el primer tratado internacional relacionado con la protección de patentes, marcas y diseños industriales.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la Organización. En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otros organismos

internacionales de la ciudad. Diez años más tarde, y tras la entrada en vigor del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la OMPI, a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para que rindiera cuentas de las actividades de la Organización a los Estados miembros.

Estas iniciativas promovidas por la OMPI llevaron a que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la admitieran como un organismo adscrito encargado de vigilar, administrar y desarrollar todos los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual, lo que ha permitido su consolidación e importancia para dirimir conflictos y problemáticas relacionadas con el tema.

### **Estructura del Protocolo de Madrid**

La estructura del Protocolo de Madrid parte inicialmente de lo elaborado y construido con el Arreglo de Madrid, siendo importante una postura encaminada en favorecer y disminuir el proceso de Registro Internacional de Marca. En la Figura 1 se muestran los aspectos más esenciales de dicho Protocolo.

Se subraya la forma como se obtiene la protección mediante el registro internacional, ya que al presentar la solicitud *«podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual»* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 1989). De igual forma, para la validez de tal registro se deben dar una serie de condiciones:

- Que la solicitud se haya presentado en la oficina del Estado contratante o, en su evento, que se haya hecho un registro de base en esta oficina.
- Por otro lado, el Protocolo establece el tema de la «extensión territorial», caracterizada cuando el titular de un Registro Internacional, en virtud de una posterior adhesión de un nuevo país al Protocolo, solicita a la Oficina Internacional que su Registro sea extendido a las Oficinas de estos países.
- Así mismo, en lo que tiene que ver con la Solicitud Internacional del Registro de Marca, el Protocolo de Madrid señala una serie de criterios como presentarse conforme al reglamento establecido por este; indicar los productos y servicios solicitados para protección, los cuales se deben ordenar según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza; y, finalmente, el registro de la marca o marcas solicitadas.

Vale señalar cómo la OMPI dice que la clasificación de Niza se aplica en todo lo relacionado con el Registro de Marcas de Productos y servicios, cuyo origen está en el acuerdo de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, el cual terminó llamándose Arreglo de Niza. Su base está en 1935, con las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI por sus iniciales en inglés), las cuales precedieron a la OMPI. La clasificación inicial «comprendía una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, fue la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza, y que más tarde fue ampliada con el fin de que abarcara además 11 clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios».

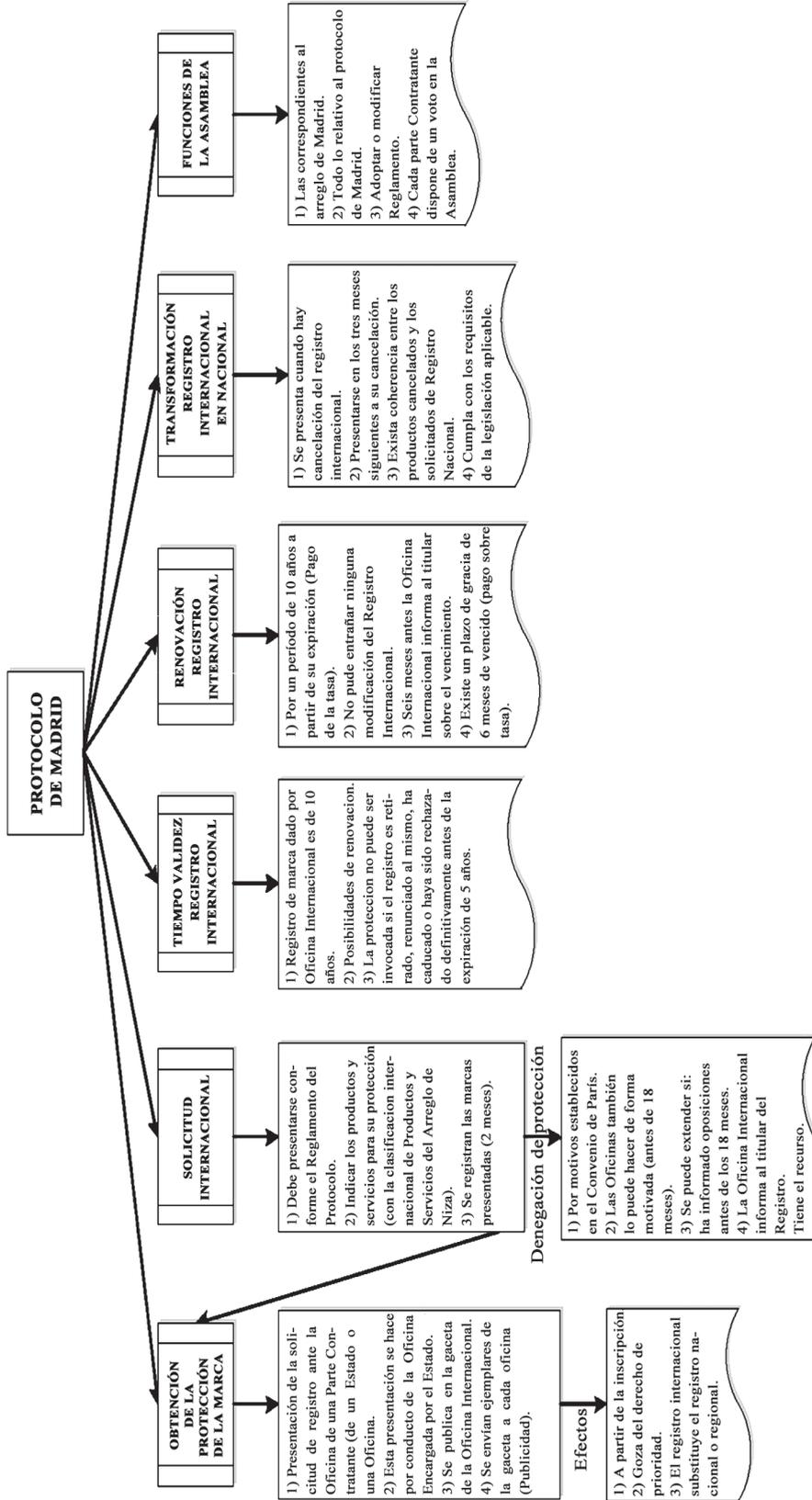
A nivel general, la clasificación básica está dada por 45 grupos de productos, cada uno con una extensión muy grande; de ahí que es complejo y poco productivo señalar cada uno de los grupos. No obstante, es preciso aclarar que en la solicitud de Registro de Marca, el titular solicitante debe consultar con claridad y precisión el grupo al que corresponde el producto, para que el trámite se haga expedito y sin ningún tipo de contratiempos o rechazos por parte de la Oficina Nacional o la Internacional.

En lo relacionado con el tiempo de validez del Registro Internacional, el Protocolo establece que el período establecido inicialmente es de 10 años con posibilidades de renovación de forma permanente. En caso de vencer los términos para renovación de las marcas registradas, es dable que esta se realice dentro de los seis meses anteriores a la expiración de la fecha de vencimiento.

Por otro lado, es viable la transformación del Registro Internacional de Marcas por un Registro Nacional, la cual se puede presentar cuando el titular de la marca decida cancelarla a nivel internacional, pero desee conservarla a nivel interno del país. En estos casos, al momento de hacer la solicitud, se debe procurar que haya coherencia entre los productos cancelados y los productos solicitados en el Registro Nacional, siendo necesario, de igual forma, que los productos registrados cumplan con todos los requisitos de ley establecidos, en este caso, en Colombia.

Finalmente, vale resaltar cómo el Estado contratante, al momento de hacer llegar la documentación a la Oficina Internacional en la cual se adhieren al Protocolo, se hace parte de la Asamblea y contaría con un voto para la toma de las decisiones de esta, destacando que está en capacidad de tomar decisiones en todo lo relativo con el Protocolo de Madrid, lo que significa que puede adoptar o modificar el Reglamento establecido.

Figura 1. Aspectos esenciales del Protocolo de Madrid.



Fuente: elaborado por los autores.

### La Ley 1455 de 2011 como dinamizadora del Protocolo de Madrid en Colombia

Con la declaración de constitucionalidad de la Ley 1455 de 2011 por parte de la Corte Constitucional, se materializa y hace realidad la inclusión de Colombia en el Protocolo de Madrid, abriendo el camino sobre los beneficios a los empresarios de tal vinculación en el comercio global. No obstante, antes de entrar en las diversas apreciaciones dadas por asociaciones, críticos e investigadores, vale precisar un análisis sobre la exposición de motivos en la cual se sustenta la promulgación de la Ley *ejusdem*.

«Las marcas cumplen un importante papel en la organización de los mercados». Con esta frase los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo dan a entender el significativo valor que tienen las marcas en el comercio global de bienes y servicios y de la ventaja competitiva que significa para los empresarios el poder contar con procedimientos más expeditos, eficaces y eficientes de la propiedad intelectual de todo aquello que se comercia.

Las marcas cumplen una función de información, ya que en la mente de los consumidores, ellas son asociadas con los productos o servicios que identifican. Es decir, el consumidor cuando ve el signo lo transforma en información relativa a los productos o servicios a los que se aplica; por ejemplo, la calidad, la seguridad, la eficacia, así como los valores del empresario que están detrás de la fabricación, distribución o prestación de los mismos.

Tal como se observa, la relación del consumidor con las marcas es uno de los elementos más fuertes en las actuales condiciones de mercado, por cuanto se crean lazos inconscientes que motivan a adquirir determinado producto, ligado a una marca, que, tal como se señala, refleja una visión integral del empresario frente al producto ofertado, la cual es transmitida por los diversos medios publicitarios que invitan a que el consumidor comparta este mismo ideario y, en consecuencia, adquiera esos productos.

Este aspecto es profundizado por Bermúdez y Plata (2011), quienes ven cómo el interés por las marcas no estriba solamente en los consumidores, sino que abarca, en mayor medida, otros intereses como aquellos relacionados con entidades responsables en el correcto funcionamiento de los mercados globales.

Rescatan o vinculan de igual forma el papel que está cumpliendo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, entidades que cumplen un papel significativo en la consolidación del Registro de Marcas en la región y en su protección frente a posibles atropellos o abusos por parte de otros empresarios.

Rescatan cómo a 2008 se dieron un total de 23.461 solicitudes, siendo representativo que el 69,23 % hayan sido solicitudes nacionales, frente a un 30,77 % de solicitudes extranjeras. Estos datos dan a entender la necesidad de extender la protección de la propiedad intelectual de los empresarios, máxime cuando la actividad internacional de bienes y servicios ha logrado unos niveles que requieren de una protección integral, en donde juega un papel importante la inclusión de Colombia en el Protocolo de Madrid.

Señalan, igualmente, la infinidad de dificultades que ha representado hasta ahora tener que manejar el registro de marcas desde la perspectiva tradicional, basada en registros país por país, tal como se establece en el Convenio de París de 1883, igualmente direccionado por la OMPI, lo que le representa para el país un retraso de más de 20 años en el registro internacional de marcas. Consecuencia de este atraso es la necesidad de vincularse al «Sistema de Madrid», compuesto por el Arreglo de Madrid y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. Al referirse a estos dos tratados se dice:

Uno y otro tratado tienen una estructura similar y una finalidad común: facilitar la protección de las marcas de productos y servicios en el plano internacional por conducto de un sistema de registro sencillo y económico. Ambos se rigen por un reglamento común y una serie de instrucciones administrativas y pueden ser utilizados por personas naturales y entidades jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial o su domicilio en un país que sea parte en el Arreglo o el Protocolo de Madrid o que sean nacionales de uno de esos países (Bermúdez y Plata, 2011).

A renglón seguido destacan las ventajas que se generan a los titulares de registros de marcas, destacando entre otras:

- La presentación de las solicitudes de registro de marca se hace en los países u oficinas regionales que se encuentren dispuestas para tal efecto.
- Con el registro de marca, las empresas, a través de la renovación permanente del mismo, son titulares de dichas marcas, con lo cual pueden establecer negocios comerciales en los países que hacen parte del Protocolo, sin que exista alguna traba, más allá que las propias para cada uno de los productos.
- La adhesión al Protocolo permite a las empresas una mayor protección de sus marcas en un número mayor de países, generando con ello una baja en los costos de dicha protección, pues esta se concentrará en una sola entidad internacional con capacidad para elevar las debidas quejas en caso de presentarse conflictos relativos a las mismas marcas.

- Favorecimiento de las exportaciones con la simplificación del registro de marcas nacionales en el extranjero y, *contrario sensu*, protección de las marcas extranjeras en Colombia, que sin duda, impulsan y atraen el capital internacional al poder invertir con seguridad en marcas internacionales consolidadas.
- Los estados no incurrir en contribuciones financieras adicionales.
- Entrada en vigencia a los tres meses de depositarse el instrumento de adhesión.
- Por ser Contratante del Protocolo, automáticamente entra a ser parte de la Asamblea de la Unión de Madrid, que es la entidad que aprueba las eventuales modificaciones del Reglamento y de los procedimientos del Protocolo como tal.
- Toda marca internacional registrada a través del Protocolo de Madrid implica que deberá ser protegida por el Estado colombiano a partir del mismo momento en que se haga su Registro Internacional.
- El Protocolo no reemplaza la normativa interna vigente de las marcas, sino que se enmarca dentro de una nueva opción de los empresarios para protección de sus marcas.

### **Análisis de la tensión generada a partir de la ratificación del Protocolo de Madrid**

A continuación se profundiza en los rasgos característicos del mencionado desequilibrio dado en la aplicación procedimental entre la decisión 486 de la CAN y el Protocolo de Madrid, específicamente en lo concerniente al registro de marcas.

### **Vigencia del silencio administrativo positivo**

En el procedimiento que se adelanta mediante el Protocolo de Madrid (Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 1989), se establece que la solicitud de extensión de registro de una marca debe realizarse en la entidad competente a nivel interno. En el caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual, a su vez, debe informar de la posible denegación (provisional o definitiva) a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); de no hacerse en los 12 a 18 meses siguientes de la notificación (de la solicitud de extensión) de la OMPI a la SIC, se entenderá que opera de pleno derecho el *silencio administrativo positivo*. Contrario a esta disposición en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la entidad pertinente –en el caso de Colombia la SIC–, en virtud del artículo 154 de la Decisión 486, debe expedir un *acto*

*administrativo motivado* de forma tal que se otorgue el *derecho de exclusiva* sobre una marca.

### **Término de vigencia**

Los artículos 6.1 y 7.1 del Protocolo de Madrid puntualizan que la vigencia del registro internacional de marcas es de 10 años, renovable por otros 10 años, acorde a las tasas que se establezcan en el tiempo que se hará la renovación. Lo anterior empieza a contarse a partir de la realización del registro internacional de marcas, el cual se podrá efectuar por dos vías, a saber: la primera se presenta cuando se solicita el registro y, a la par, se realiza una solicitud de extensión; en este caso los términos empezarán a contarse a partir de la fecha de registro. La segunda se presenta cuando se realiza la solicitud de registro y, con posterioridad, se solicita de extensión del mismo; entonces los efectos de la extensión en el país donde fue solicitada se contarán a partir de cuándo se realice dicha la solicitud. En las demás cuestiones se contará a partir de la fecha de solicitud de registro de marca. Sin embargo, en el sistema que opera en la CAN el término de vigencia se cuenta a partir de la fecha de la concesión, lo cual permite evidenciar una prevalencia al derecho de los extranjeros; conforme al artículo 58 de la Constitución Política, este es el derecho a la Propiedad.

### **Tasa gubernamental**

Respecto de este punto en específico, es menester mencionar el desequilibrio que se genera entre la tasa gubernamental que fue asignada a los comerciantes extranjeros que realicen el registro conforme al protocolo de Madrid respecto a los comerciantes nacionales que deben acogerse al sistema empleado por la CAN. Así pues, el Protocolo de Madrid maneja una tasa menor a la tasa de solicitudes domésticas; contrario a esto, la CAN opera con tasas oficiales. En esta forma se evidencia un trato desigual, teniendo en cuenta que la tasa asignada al régimen del protocolo de Madrid es menor a aquella que le corresponde a los nacionales inscritos bajo la decisión 486 de la CAN.

### **Publicidad**

Conforme a las normas establecidas en el artículo 3 del Protocolo de Madrid, la publicidad de los registros en virtud del mismo se realiza a través de la Oficina Internacional de Solicitudes de Registro Internacional, lo cual se considera como una publicidad limitada que notifica exclusivamente a las partes. Contrario a esto, el sistema operativo de la CAN, a través del artículo 145 de la Decisión 486, consagra una publicidad con el fin de notificar a terceros interesados, para que estos puedan ejercer sus derechos a través de la oposición en caso de alguna anomalía en el registro de la marca.

En este caso, el desequilibrio se presenta respecto a la falta de garantías por parte de la Oficina Internacional de Solicitudes de Registro para lograr una correcta oposición de terceros, en este caso los mismos nacionales, respecto a las marcas que se encuentren registradas conforme a la normatividad del protocolo de Madrid.

### Denegación

El fundamento jurídico de la denegación de las marcas se encuentra debidamente establecido en los artículos 5.1 y 6.1 del Convenio de París. El 6.1 desarrolla aquellas causales en virtud de las cuales se puede presentar la denegación de las marcas, a saber:

*Se encuentran como causales específicas de denegación de marcas las del artículo 6 bis (marcas notorias), 6 ter (emblemas y escudos de países miembros), 6 quinquies (marca tal cual es) y 6 septies (registro de mala fe) (Sentencia C-251/12, 2012).<sup>1</sup>*

Conforme a lo anterior, es preciso traer a colación el criterio del exmagistrado de la Corte Constitucional colombiana y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Humberto Sierra Porto, el cual desarrolla tres criterios de interpretación respecto a la legislación aplicable en materia de denegación, a saber:

- (i) Que si se adopta una interpretación amplia –que no debiera darse por tratarse de limitaciones cuya interpretación debe ser taxativa– la norma aplicable para notificar denegaciones a las extensiones sobre Colombia bajo el Protocolo de Madrid es la norma del 6.1. del Convenio de París, no habría problema porque se aplica la ley interna (Decisión 486 de la CAN) para la negación de marcas.
- (ii) Si se adopta una interpretación media, la norma aplicable corresponde a las causales de negación de la marca establecidas como causales de denegación de marcas en el Convenio de París, al analizar las causales de la Convención y las establecidas en los artículos 135 y 136 la Decisión 486 de la CAN y 137 tenemos que no todas son un desarrollo de las de la Convención de París, especialmente:

---

1 «El ciudadano Juan Carlos Cuesta Quintero, actuando en su calidad de presidente de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte que decrete su constitucionalidad condicionada a que el Gobierno Nacional armonice los derechos de marca de titulares que hagan uso del sistema del Protocolo de Madrid y de la Comunidad Andina de Naciones y que su reglamentación garantice la igualdad en el trato de los mismos».

- a. Las contenidas en el 136 a y b en lo que se refiere a que el fundamento de las oposiciones sean signos solicitados previamente en la medida en que la Convención exige tener un derecho adquirido para oponerse en tanto que la solicitud es una expectativa de derecho.
- b. La contenida en 136 h, referente a la notoriedad, solo puede aplicarse aquella reconocida en países miembros de la CAN, en tanto que por Convenio de París en la notoriedad reconocida en cualquier país miembro.
- c. La contenida en el 136 h en lo que se refiere a la oposición basada en la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario de un signo notoriamente conocido.
- d. La del 136 h referida a la solicitud de registro de un color aislado de forma específica.
- e. La mala fe como causal de oposición no es admisible en la CAN en tanto que en la Convención de París sí lo es.

(iii) Si se adopta una interpretación restrictiva, las causales aplicables serían únicamente las del artículo 6 quinquies B, que establece tres causales específicas de negación de marcas aplicables a la marca «tal cual es», por lo que las excepciones anteriores serían mayores.

Luego, se puede concluir que no existe un consenso en torno a una especie de manual que sea aplicable uniformemente para todo caso de denegación de marca en el plano colombiano. Dicho punto de discordia se plantea en término de un fenómeno jurídico que da un tratamiento desigual, en detrimento de quienes realizan el registro internacional de marcas por medio de la CAN, puesto que quienes tramitan por medio del Protocolo de Madrid tienen causales más flexibles de denegación.

## Oposición

En virtud de la Decisión 486 de la CAN, podrán presentar oposición los Estados parte de la misma y, sumado a esto, quien haya ratificado el Convenio de Washington (Consejo Directivo de la Unión Panamericana de Fábricas, 1928). Por el contrario, el Protocolo únicamente permite la oposición por los Estados parte. A partir de esto surgen dos eventos: el primero, la solicitud de extensión sobre Colombia solo podrá oponerse en virtud del derecho colombiano; y el segundo, las solicitudes nacionales adscritas a la CAN serán oponibles en virtud del Derecho de otros países.

## Retroactividad

El Protocolo de Madrid establece que una vez se haya realizado el registro internacional de marca, este suple cualquier registro nacional previo a la vigencia

de la norma; sumado a esto, también se establece que una vez ratificado el Protocolo –esto sin haber entrado en vigencia el mismo–, tendrá los mismos efectos, haciendo una aplicación retroactiva de la Ley. Lo cual, en virtud de la Decisión 486 de la CAN, no aplica para el caso del registro de marcas de los nacionales.

### **Ponderación de derechos fundamentales: derecho a la propiedad y debido proceso legal**

Ahora bien, debe precisarse que tanto el Protocolo de Madrid, incluyendo su Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, como la Decisión 486 de la CAN se ajustan debidamente a la Constitución política colombiana, puesto que ambos documentos jurídicos fueron firmados y ratificados por el mismo Estado. Sin embargo, respecto a la tensión que genera a consecuencia del trato desigual o preferente entre nacionales y extranjeros, antes detallado, esta tendrá que resolverse por vía de interpretación y ponderación de los derechos que se encuentran en disputa.

Para lo anterior, es necesario, en primer lugar, realizar un análisis del fenómeno jurídico construido anteriormente a la luz del derecho internacional público; más precisamente, realizar una discusión de la cuestión mezclando el derecho privado con el derecho público. Se acude a la constitucionalidad del asunto mostrando cómo una obligación en principio comercial adquiere la connotación de derecho fundamental, en virtud de lo cual, la tensión se resuelve al ponderar cada derecho con principios generales del derecho contenidos en la Constitución nacional y principios generales del derecho internacional reconocidos por la comunidad internacional. Se establecerá una medida alterna que permita la aplicación armoniosa de ambos tratados internacionales.

### **Estándar de propiedad aplicado al derecho de marcas**

En el orden constitucional colombiano el derecho a la propiedad se encuentra contenido en el artículo 35 de la Constitución Política. Luego en la tradición constitucional es entendido este derecho como uno de los resultados de las aspiraciones sociales que determina, y limita a su vez, las utilidades de los bienes fruto de las relaciones económicas, sociales y políticas de los ciudadanos. Así lo ha venido entendiendo la Corte Constitucional de Colombia que se dispuso en jurisprudencia:

*La propiedad privada, como fundamento de las relaciones económicas, sociales y políticas, ha sido concebida a lo largo de la historia, como aquella relación existente entre el hombre y los bienes naturales o transformados ofrecidos por el medio que lo rodea, que de acuerdo al sistema económico, ha determinado los límites y las utilidades que el*

*hombre puede obtener de dicha relación desde el punto de vista del uso y aprovechamiento de los bienes adquiridos [...] el concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible, sino que ha cambiado de conformidad con la evolución y descubrimiento de nuevas necesidades y novedosos derechos y límites, de conformidad con el cambio y desarrollo de las sociedades (Sentencia T-427/98, 1998)<sup>2</sup>*

Ahora bien, dicho derecho de rango constitucional es desarrollado principalmente mediante el artículo 669 y siguientes del Código Civil colombiano. En la tradición jurídica es entendido el derecho a la propiedad como una atribución del titular para disponer y gozar de los bienes, siempre y cuando no sea esta atribución contraria a la misma ley o contraria a un derecho ajeno.

Consecuentemente, y como antes se ha dicho, se puede establecer que tanto en el Protocolo de Madrid como en la Decisión 486 de la CAN regulan el derecho a la propiedad que recae en estos textos sobre las marcas. Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que el fin primordial de ambos instrumentos jurídicos supranacionales es realizar una protección de la marca frente a terceros y garantizar la extensión de la misma a otros países.

Consecuentemente, el análisis a seguir es primero establecer si el contenido del Protocolo de Madrid y la Decisión 486 de la CAN podrían llegar a considerarse como un derecho fundamental, conforme a la figura del bloque de constitucionalidad en Colombia<sup>3</sup>.

Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido como regla general en su jurisprudencia constante que los tratados de integración económica no hacen parte de dicho Bloque, con lo cual su contenido no sería equiparable a derechos fundamentales. Sin embargo, de manera excepcional también el mismo Tribunal ha admitido que algunas normas comunitarias, como el caso de la Decisión 486 de la CAN, pueden llegar a integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre y cuando, se trate de una norma comunitaria que de manera explícita y directa reconozca y desarrolle derechos humanos.

2 Alcance ratificado en la jurisprudencia constante del mismo Tribunal, en especial en lo dispuesto en las sentencias T-427 de 1998, T-554 de 1998, T-746 de 2001, C-1172 de 2004 y C-189/06.

3 En el ordenamiento jurídico colombiano la Corte Constitucional ha señalado desde su sentencia C-228 del año 2009 que «*forman parte del bloque de constitucionalidad aquellas reglas y principios que, sin figurar expresamente en la Carta, tienen rango constitucional (bloque de constitucionalidad en sentido estricto) o al menos representan parámetros de constitucionalidad (bloque de constitucionalidad en sentido lato) que permiten controlar la constitucionalidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía, por cuanto la propia Constitución, por medio de cláusulas de remisión, confiere fuerza jurídica especial a esas reglas y principios*».

La aplicación de esta sub-regla o excepción a la regla general se puede apreciar, entre otros casos, en el examen de inconstitucionalidad surtido por parte de la mencionada Corte Constitucional respecto de la Decisión 351 de 1993 y la Decisión 436 de 1998, expedidas ambas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Para ambos casos el máximo tribunal concluye que se deberían integrar al bloque de constitucionalidad, ya que sus contenidos regulaban derechos morales de autor, los cuales son reconocidos como Derechos Fundamentales.

*Sobre las normas comunitarias, la Corte ha considerado que la regla general es que ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad, como quiera que «su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., de donde surge que una prevalencia del derecho comunitario andino sobre el orden interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Carta, carece de sustento». (Sentencia C-256/08, 2008)*

*Con todo, de manera excepcionalísima, la Corte ha admitido que algunas normas comunitarias pueden integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre y cuando se trate de una norma comunitaria que de manera explícita y directa reconozca y desarrolle derechos humanos. (Sentencia C-1490/00, 2000)*

La Corte Constitucional de Colombia ha construido este estándar de protección invocando pronunciamientos anteriores, especialmente los esbozados en las sentencias C-582/99, C-191/98, C-358/97, C-256/98 y C-988 de 2004.

Más aún, en el derecho internacional, la marca de un producto o servicio es entendida como un bien del cual puede disponer su titular y que en todo caso estaría cobijado dentro del derecho a la propiedad. Este derecho está consagrado en diferentes tratados internacionales de derechos humanos, como en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuyo alcance ha sido señalado en el siguiente sentido:

*El artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad privada. A este respecto establece: a) que «[t]oda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes»; b) que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al «interés social»; c) que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de «utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley»; y d) que dicha privación se hará mediante el pago de una justa indemnización. (Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001)*

*Pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos*

*los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporeales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. (Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001)*

Por lo que sigue, podemos afirmar que el estándar del derecho a la propiedad aplicado en materia de registro internacional de marca, produce que este adquiera una connotación de derecho fundamental. Fenómeno jurídico excepcional que encuentra sustento al desarrollar de manera explícita y directa el derecho a la propiedad privada, en el cual como regla general yace la libre disposición y uso de todos los *bienes* sujetos de apropiación por parte del individuo.

En consecuencia, el objetivo esencial del Protocolo de Madrid y la Decisión 486 de la CAN para el caso colombiano es llegar a regular la forma en la cual todo interesado puede llegar a hacer oponible su derecho fundamental frente a otros semejantes. Actualmente dos tratados internacionales regulan un mismo derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano.

### ***Estándar del debido proceso aplicado al registro de marcas***

En otro orden, el ordenamiento constitucional colombiano contempla el derecho al debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política Colombia. En la teoría constitucional se ha venido entendiendo que este derecho fundamental tiene una doble aplicación. Por una parte, encarna todo el conjunto de garantías que deben respetarse y garantizarse por parte de la administración al momento de ejercer toda actualización de carácter judicial; y por otra parte, contempla también el conjunto de garantías que deben respetarse y garantizarse por parte de la misma autoridad competente cuando se surten actuaciones administrativas por parte de cualquier interesado.

Anudado a lo anterior es preciso destacar que este conjunto de garantías, hoy por hoy, desarrolla las reglas de procedimiento, las cuales deben siempre aplicarse bajo una interpretación de asegurar el derecho fundamental para el cual han sido estatuidas. En consecuencia, debe alejarse la interpretación de este derecho de enfoques endógenos. Así lo ha entendido el máximo Tribunal Constitucional en Colombia al señalar que:

*La Constitución Nacional en su artículo 228, dentro de los principios de la administración de justicia, consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho sustancial. [...] Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, dichas formas han sido establecidas para garantizar a las partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que respete sus derechos. No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo únicamente a su texto o haciendo*

*una aplicación mecánica, se incurre en un exceso ritual manifiesto* (Sentencia SU-913/09, 2009)

*La interpretación adecuada de la primacía anotada significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado* (Sentencia SU-913/09, 2009)

De todo lo anterior podemos inferir que todo marco normativo que regula un derecho fundamental debe interpretarse tendiente a la realización efectiva del derecho enunciado. Luego, tanto el Protocolo de Madrid como la Decisión 486 de la CAN al regular derechos fundamentales deben interpretar todos sus aspectos procedimentales de manera armoniosa al debido proceso y para la realización efectiva del derecho que enuncian; es decir, el derecho a la propiedad.

Sin embargo, a esta altura del artículo se debe analizar qué sucede cuando los marcos normativos propuestos anteriormente que protegen un mismo derecho fundamental lo hacen por aspectos procedimentales distintos. Es decir, en el supuesto que coexistan dos formalidades distintas para garantizar un mismo derecho, cómo se resuelven las siguientes interrogantes: ¿será posible aplicar la más conveniente de ambas?; ¿pueden ambos marcos normativos entenderse como *corpus iuris* aplicable a un mismo hecho jurídico?; ¿aplicará el principio de favorabilidad?; y si no aplica este último principio, ¿qué principio será aplicable para resolver la ambigua coexistencia de normas?

Para lo anterior es necesario arrancar señalando la distinción entre las normas sustantivas y las normas adjetivas que integran ambos cuerpos normativos objeto de estudio. Al respecto,

*Ha de recordarse que se entiende por norma sustantiva aquella que define o demarca los derechos subjetivos y sus alcances y que puede hallarse, indistintamente, como las normas adjetivas, en cualesquiera códigos o estatutos o recopilaciones de disposiciones legales. Y, en contraste, ha de entenderse por norma adjetiva aquella que señala los ritos, las formas, las maneras de actuar en determinados asuntos o circunstancias* (Consejo de Estado, Sección Cuarta, 1988).

Consecuentemente, podemos señalar que todos los artículos tratados en la primera parte del presente artículo –para ilustrar artículos 3; (publicidad) 6.1 y 7.1 (término de vigencia del silencio administrativo) del Protocolo de Madrid y 145 (motivación del acto) y 154 (publicidad) de la Decisión 486 de la CAN–

contienen normas adjetivas de carácter procedimental o sustanciación en relación con el acto de registrar un derecho individual: el derecho de las marcas. Lo anterior lleva necesariamente a pensar cuál es, entonces, el valor de las anteriores normas acusadas frente a un derecho fundamental como lo es la propiedad enunciada tanto en el Protocolo como en la Decisión 486 de la CAN. Lo primero que habrá que decir es que estas normas, al no declarar, ni crear, ni modificar o extender relaciones jurídicas entre un solicitante del registro de marca y la encargada de registrarlo, tienen el alcance de norma procedimental. Su valor, por consiguiente, se limita a describir los elementos integrantes del fenómeno jurídico que regulan; hacen enumeraciones de procedimientos. De aquí que ambos cuerpos normativos pueden coexistir sin llegar a que lo mismo sea contrario al texto constitucional colombiano, puesto que sus normas sustanciales son acordes al mismo.

En ese orden de ideas, podría considerarse, de una manera llana y simple, que los artículos comparados previamente del Protocolo de Madrid y la Decisión 486 de la CAN revisten carácter procedimental, puesto que si bien en apariencia disponen un derecho patrimonial (registro de marcas), lo cierto es que el propósito único que persiguen es el de permitir el registro de un derecho; ello bajo el entendido de que dicho derecho de propiedad lo otorga el primer uso en el tiempo de la marca, mas no la relación dinámica entre el registrante y la autoridad competente para el registro. Dicha relación dinámica no crea, ni modifica y mucho menos extingue un derecho o relación jurídica concreta entre la marca y su registrante.

Es menester aclarar que a efectos del presente artículo el registro de marcas puede entenderse como un acto por el cual la autoridad competente cumple la obligación jurisdiccional derivada de la costumbre, más específicamente del uso, de publicitar un derecho ya adquirido por su dueño. Sin decir con esto que en dicha institución jurídica el derecho procedimental pierda validez frente al derecho sustancial; por el contrario, se plantea un equilibrio entre los dos ámbitos del derecho, tal como lo concibe el profesor Santofimio Gamboa cuando señala:

*Se buscan en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego, proporcionando garantías que sean necesarias para la protección de derechos fundamentales dentro de la relación procesal, en procura de decisiones verdaderamente justas y materiales. En otras palabras, se busca equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho sustancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. (Gamboa, 2009)*

En gracia de debate, con estos planteamientos podría entonces entenderse que dichas normas procedimentales por su mismo valor pueden integrarse en un

mismo *cuerpo iuris internacional* de registro de marcas y, empleando un principio de favorabilidad, aplicar sus preceptos que resulten más favorables para un caso en concreto. En virtud de lo anterior, toda norma procedimental contraria se tendrá sin efecto, dando prevalencia a la materialización del derecho sustancial, salvo los procesos de registro que ya estén corriendo.

Si lo anterior resulta acertado, debe considerarse cuál sería entonces el camino jurídico para materializar lo dicho. Uno de los elementos sustanciales de una garantía constitucional sobre la base del debido proceso es precisamente el principio de favorabilidad. Sin embargo, conforme a la misma dogmática jurídica, dicho principio se aplica en materia sancionatoria en el sentido de que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Luego aplicar el mencionado principio para establecer el estándar del debido proceso aplicado al derecho de marcas resulta inapropiado.

*El artículo 29, por su parte, regula los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, y en cuanto consagra el principio de favorabilidad, crea, en ciertas circunstancias, un derecho para las personas que están siendo juzgadas o se encuentran condenadas, y establece, por la misma razón, la obligación para los operadores jurídicos de hacerlo efectivo (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 2003).*

Ahora bien, nada impide que se interprete el estándar del debido proceso aplicado al derecho de marcas –*en su arista de derecho fundamental*– en relación con otros principios y reglas constitucionales distintos al principio de favorabilidad a efectos de construir un estándar que permita la complementariedad de los dos textos normativos enunciados en los términos propuestos.

De este modo, y tras la experimentación de diferentes herramientas de interpretación, se propone la necesidad de acudir a la hermenéutica jurídica para la interpretación de los derechos fundamentales, específicamente a la aplicación del principio *pro homine*. Al respecto téngase presente que:

*La interpretación de las disposiciones relativas a la efectividad de derechos constitucionales –sin importar su categoría o naturaleza– se rige por el principio pro personae –antes conocido como pro homine– lo que significa que frente a toda posible hermenéutica en relación con un principio, norma o regla jurídica de derecho interno debe preferirse aquella que garantice en mayor medida la efectividad de los derechos humanos, así como a favor del individuo, sujeto o colectividad titular del mismo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2013)*

En suma, una vez caracterizada la problemática jurídica que se genera en el registro de marcas, en aplicación del Protocolo de Madrid y la Decisión 486 de

la CAN, se propone una interpretación de ambos textos en un mismo *corpus iuris* que al regular también un mismo derecho fundamental permite, para la realización de sus fines, realizar un ejercicio hermenéutico alejado del de un simple ejercicio positivista. Lo anterior siguiendo al profesor Antonio Pérez Luño, citado por el Consejo de Estado colombiano, cuando señala que «ya no es adecuado para una interpretación actual del sistema de los derechos fundamentales el planteamiento positivista, cifrado en una actitud mecánica basada en conclusiones silogísticas, sino que se hace necesaria una mayor participación del intérprete en la elaboración y desarrollo de su estatus». (Luño, 1998)

Más aún, para la armonización de estos textos en un mismo *corpus iuris* se ha deducido en las investigaciones adelantadas que la aplicación del principio *pro homine* resulta una herramienta hermenéutica de interpretación constantemente empleada en el derecho internacional. A la luz de este derecho, el principio *pro homine* se ha desarrollado en diferentes tratados; por ejemplo, en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos marcos normativos disponen la obligación internacional de interpretar de tal forma que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en los textos respectivos.

En este último sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado el alcance del principio *pro homine* frente a las restricciones de los derechos humanos en el sentido de que:

*Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo* (Opinión Consultiva OC-5/85, 1985)

La misma Corte Interamericana ha señalado que al interpretar la Convención Americana debe elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano; además de señalar que la interpretación debe hacerse a la luz de las condiciones actuales y se debe desarrollar «en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo» (Opinión Consultiva OC-20/09, 2009).

Finalmente, para completar todo lo dicho, es menester recordar que todos los interrogantes propuestos anteriormente, y a lo largo del texto, se resolverían de manera diametralmente diferente si el desequilibrio generado en los textos analizados se inclinara en favor los derechos de los nacionales y en menoscabo de los derechos de los extranjeros.

En este planteamiento la caracterización de un problema no existiría, puesto que en la práctica dicho desequilibrio se equilibraría con la simple aplicación del principio existente en el derecho internacional privado de *trato de Nación más favorecida*. Bajo este, si se trata lo igual de manera desigual, o viceversa, existe discriminación.

*1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III\*, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado. (GATT de 1947, Artículo 1) - negrillas propias-*

Racionamiento no aplicable en favor de los nacionales para el caso en concreto. Esta imposibilidad de aplicación trae consigo, a su vez, la imposibilidad de señalar que exista una discriminación en el estricto sentido del discurso del derecho internacional privado. Sin embargo, esto no prohíbe que el asunto se estudie con un enfoque de discriminación comercial en el foro regional de CAN. Bajo esta última línea argumentativa, lo pertinente sería actualizar la Decisión 486 de la CAN a las lógicas comerciales resientes.

## CONCLUSIONES

En torno a la problemática jurídica que en aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones deben afrontar los nacionales al momento del registro internacional de la marca comercial se ha encontrado que:

1. Es posible hacer referencia a que las disposiciones que se encuentran consagradas en el Protocolo de Madrid crean nuevas oportunidades, más eficaces y eficientes, para la protección de los bienes y productos que están protegidos por el Registro de Marcas. En tanto que el proceso que se surte por vía de la Decisión 486 de la CAN, aplicable a nacionales, resulta ser más complejo, y por tanto, genera cierto desequilibrio entre aquellos y los extranjeros.
2. Dicho trato desigualdad puede equilibrarse, en primer orden, si el modelo regional de registro internacional de marcas que trae la CAN adapta sus prácticas conforme

a los procesos de globalización jurídica. La mayor caracterización del problema resulta ser el obstáculo que impone el derecho regional al derecho internacional al mantener el modelo clásico de registro de marca internacional para los nacionales. Luego se ha evidenciado un trato desigual con el cual se estaría constituyendo una desventaja comercial con rasgos de legalidad.

3. En los marcos normativos analizados se pueden abstraer dos culturas jurídicas diferentes: una de carácter regional con enfoque procedimental que da prevalencia a la formalidad para materializar el derecho; y, por otra parte, una cultura multilateral con enfoque sustancial en donde prevalece la eficacia para la materialización de los derechos del comerciante.

Finalmente, se debe señalar que, pese a lo anterior, es posible lograr en el ordenamiento jurídico colombiano la armonización de los dos textos normativos analizados en un mismo *corpus iuris* de registro internacional de marcas, puesto que ambos regulan el derecho fundamental a la propiedad en su esfera individual. Para lo anterior, las nomas procedimentales en un mismo conjunto deben interpretarse herméticamente y de una manera evolutiva aplicar el principio *pro-homine*, construyendo, de este modo, un estándar de regulación fundamentado en el debido proceso que permite tanto a nacionales como a extranjeros el uso de las mismas herramientas jurídicas.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALVARADO, C. B. (2013). Aproximación a la noción de soberanía Estatal en el marco del proceso Andino de Integración. *Revista Republicana*, 91-103.
- BERMÚDEZ, L. P. (2011). *Exposición de Motivos Ley 1455 de 2011*. Bogotá D. C.
- Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Serie C - No. 74 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2001, 6 de Febrero).
- Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 de Febrero de 2001).
- Conferencia de Madrid, art. 1.º. (1891, 14 de Abril). *Arreglo de Madrid referente a la represión de las indicaciones falsas de procedencia en las mercancías*. Retrieved 2013 èèè 13-Noviembre from <http://www.judicatura.com/Legislacion/2354.pdf>
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 25000-23-000-2011-00227-01(AP) (2013, 26 de Noviembre).

- Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente S-131 (2003, 3 de junio).
- Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 1874 (1988, 29 de Noviembre).
- Consejo Directivo de la Unión Panamericana de Fábricas. (1928, 2 de Mayo). *Resoluciones aprobadas el 15 de febrero de 1928 por la sexta conferencia Internacional Americana*. La Habana, Cuba.
- GALLEGO, M. A. (2008). La reorientación Estatalista del proceso de integración Europea. *Revista de Derecho*, Documento extraído el 8 de mayo de 2014 de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/2696/4283>.
- GAMBOA, J. O. (2009). *Estudios sobre la reforma del Estatuto Contractual, Ley 1150 de 2007*. Bogotá D. C.: Universidad Externado de Colombia.
- GATT de 1947, Artículo 1. (n.d.). OMC.
- Laudo Arbitral Mouse Tecnología Ltda. v. Enrique Jesús Vélez Bermeo (Tribunal de Arbitramento. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 5 de Diciembre de 2001).
- LUÑO, A. P. (1998). *Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución*. Madrid: Tecnos 5ª edición.
- Ministerio de Justicia. (1971, 27 de Marzo). Decreto 410 de 1971. *Publicado en el Diario Oficial 33.339 de junio 16 de 1971*. Bogotá, Bogotá D. E., Colombia: Ministro de Justicia de Colombia.
- Oficina Española de Patentes y Marcas [OEPM]. (n.d.). Retrieved 2014, 11 de febrero from [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/index.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html)
- Opinión Consultiva OC-20/09, Serie A No. 20 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 29 de Septiembre de 2009).
- Opinión Consultiva OC-5/85, Serie A, n° 5 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 1985, 13 de Noviembre).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2010). *Grupo de trabajo sobre el desarrollo jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas*. Ginebra.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1989). *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas. (1989, 27 de junio). Madrid , España.

Sentencia C-1490/00, D-2987 (Corte Constitucional de Colombia, 2 de Noviembre de 2000).

Sentencia C-251/12, LAT-368 (Corte Constitucional de Colombia, 28 de Marzo de 2012).

Sentencia C-256/08, D-6859 (Corte Constitucional de Colombia, 11 de Marzo de 2008).

Sentencia SU-913/09, expedientes Acumulados T-2210489, T2223133, T2257329, T-2292644, T-2386105, T-2384537, T-2368681, T-2398211, T-397604. (Corte Constitucional de Colombia, 11 de Diciembre de 2009).

Sentencia T-427/98, Expediente T-160349 (Corte Constitucional de Colombia, 18 de Agosto de 1998).

Superintendencia de Industria y Comercio. (2011 de 2-Febrero). *Camara de Comercio de Bogotá*. Retrieved 2014, 15 de febrero, from [http://www.ccb.org.co/documentos/7755\\_propiedad\\_intelectual\\_mjoselamus.pdf](http://www.ccb.org.co/documentos/7755_propiedad_intelectual_mjoselamus.pdf)

Superintendencia de Industria y Comercio. CONCEPTO NO. 2253. (2004, 18 de Junio). Jefe de la Oficina Asesora Jurídica - Radicación No. 04049429. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2005). *Compendio de Doctrina*. Bogotá D. C.: Imprenta Nacional de Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2011). *Protocolo de Madrid: una herramienta para facilitar la presencia de las marcas colombianas en el exterior*. Bogotá D. C.: Citado por Rodrigo Alberto Plazas Estepa en Revista Republicana Núm. 12, año 2012.

Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1989, 27 de junio). Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. *Mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012* . Madrid, España.

ZAGREBELSKY, G. (2003). *El Derecho ductil*. Madrid : Trotta.

