

Sentencia C-251/12

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LA LEY 1455 DEL 29 DE JUNIO DE 2011 QUE LO APRUEBA-Se ajustan a la Constitución Política

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS-Contenido

CONTROL CONSTITUCIONAL DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES QUE LOS APRUEBAN-Competencia

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS-Contenido/SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS-Condiciones

REGISTRO DE MARCAS-Beneficios que obtienen los titulares con el protocolo de Madrid

La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece varias ventajas a los productores de bienes y servicios, por cuanto la ausencia de un sistema de registro internacional implica lo siguiente: (i) que cada registro de una marca en el extranjero requiera presentar sendas solicitudes en las respectivas Oficinas Nacionales, lo cual conlleva pagos de tasas y traducciones; (ii) una vez registrada su marca en el extranjero, las empresas exportadoras deben velar por mantener en vigor dichos registros en sus mercados de exportación; de allí que toda renovación y cambio en la titularidad, el nombre o la dirección deben realizarse en cada país en el que el titular haya registrado la marca; y (iii) las empresas que se ven más afectadas por los considerables costos que entraña el registro y el mantenimiento de sus marcas en otros países son las pequeñas y medianas empresas. Aunado a lo anterior, la adhesión al Protocolo de Madrid es un factor que favorece las exportaciones, en la medida en que simplifica la protección de las marcas colombianas en el extranjero. Además, es un medio para que las empresas de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con mayor facilidad protección para sus marcas en el país en cuestión, dado que lo único que tienen que hacer es designar al país de que se trate en su solicitud internacional. Y ello contribuirá a un clima todavía más propicio para las inversiones del extranjero. Finalmente, se generan ciertos ingresos para el fisco nacional, en la medida en que por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibe una participación del total correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos), más una participación en el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase.

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS-No le corresponde a la Corte Constitucional determinar si contraría el derecho comunitario andino, por cuanto no hace parte del bloque de constitucionalidad/DERECHO COMUNITARIO ANDINO-No hace parte del bloque de constitucionalidad

Referencia: expediente LAT-368

Revisión de constitucionalidad del “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2007”, así como la Ley 1455 del 29 de junio de 2011, que lo aprueba.

Magistrado Ponente

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisión automática del “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2007”, así como la Ley 1455 del 29 de junio de 2011, que lo aprueba.

I. ANTECEDENTES

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el día 5 de julio de 2011, remitió a esta Corporación copia auténtica del proyecto de ley N° 61 de 2010, “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 , para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.

Mediante auto del veinticinco (25) de julio de 2011, el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos.

Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.

II. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial N° 48.116 de 30 de junio de 2011.

“LEY 1455 DE 2011

(junio 29)

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.

Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos Internacionales mencionados).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 61 DE 2010 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa de la del texto en español del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, tomada de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual consta de diecinueve (19 folios).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y de acuerdo con los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley “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”, por los motivos que se exponen a continuación:

Introducción

Las marcas cumplen un importante papel en la organización de los mercados. De una parte, permiten a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, con lo cual se les garantiza que el prestigio que se atribuye a sus productos o servicios, está protegido, y solamente el titular podrá usar legítimamente sus propias marcas. 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.

De otra parte, las marcas son la herramienta de que se valen los consumidores para no ser confundidos ya que, por medio de ellas, se diferencia e identifica aquello que se quiere comprar de lo que no, evitando ser engañado. Es decir, el adecuado funcionamiento del sistema de marcas no es solamente del interés de los titulares de los derechos sino que, igualmente, es del interés de las entidades responsables del correcto funcionamiento de los mercados.

La protección de las marcas en Colombia se logra por medio de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, conforme lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina nacional competente". Las estadísticas muestran un número importante de solicitudes de marcas en Colombia, cifra que además aumenta cada día. En el 2008 un total de 23.461 solicitudes fueron presentadas, de las cuales 13.898 corresponden a solicitantes nacionales (o residentes en Colombia) y 9.563 a solicitudes presentadas por extranjeros. En términos porcentuales, las marcas de nacionales representan hoy aproximadamente el 60% del total de las solicitudes. Los gráficos 1 y 2 de solicitudes de marcas en Colombia figuran en el Anexo.

Sin embargo, teniendo presente que hoy en día tanto empresas grandes como medianas y pequeñas, tienen una mayor actividad internacional, la protección fuera de Colombia es de gran interés para los empresarios colombianos. En 2006, empresarios colombianos depositaron más de 1.200 solicitudes de marcas en otros países. 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 de esas empresas.

El sistema que existe actualmente en Colombia, se basa en el registro de marcas país por país (sistema consagrado en el Convenio de París de 1883, tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y del cual Colombia es miembro desde 1996). Este sistema tradicional, muy pronto conoció sus propios límites, en particular por las dificultades que representa para un empresario el tener que presentar múltiples solicitudes en idiomas diferentes, el pago de tasas en monedas distintas, el manejo de procedimientos jurídicos diversos, entre otros, por lo que el Arreglo de Madrid (Tratado de 1891, administrado por la OMPI), abrió las puertas desde finales del siglo XIX a un mecanismo de registro internacional de marcas.

El sistema de Madrid, compuesto por el Arreglo de Madrid y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, se ha consolidado como un mecanismo idóneo para la protección internacional de las marcas. 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[1] y una serie de instrucciones administrativas y puede ser utilizado 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.

A finales de 2007, el sistema contaba con 483.210 registros internacionales, que se traducían en 5.4 millones de designaciones vigentes. Una de las razones de este aumento significativo, como lo veremos más adelante, es una importante reducción de costos. En más del 50% de los casos de registros internacionales llevados a cabo en el año 2007, el pago de tasas fue inferior a 3.000 francos suizos (USD 3.200 aproximadamente)[2]. Otro importante dato es que casi en un 80% de los registros internacionales, los titulares son empresas o personas que tienen una o dos marcas registradas, mientras que las grandes empresas, con portafolios de más de 100 marcas es de 0.19%[3].

El Protocolo de Madrid.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado "el Protocolo de Madrid"), es un tratado internacional que brinda a los nacionales de los Estados miembros un procedimiento para proteger sus marcas de productos y servicios en mercados de exportación. El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 y entró en vigor el 1o de diciembre de 1995, siendo objeto de modificación el 3 de octubre de 2006 y, posteriormente, el 12 de noviembre de 2007. Ambos tratados son administrados por la OMPI, cuya Sede está en Ginebra.

Características específicas del Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid ha introducido una serie de elementos nuevos en el sistema de registro internacional de marcas, originalmente creado sobre la base del Arreglo de Madrid. La finalidad de dichos elementos es favorecer la adhesión de nuevos Estados y de determinadas organizaciones intergubernamentales que han creado su propio sistema regional de registro de marcas, como la Comunidad Europea.

Entre las características particulares del Protocolo de Madrid cabe destacar las siguientes:

- En lo que respecta a las tasas, en el Protocolo se contempla que las Partes Contratantes fijen por sí mismas el importe de las tasas ("tasas individuales") que desean recibir por cada designación de la que sean objeto en una solicitud o registro internacional, a condición de que dicho importe no sea superior a las tasas nacionales correspondientes;
- En lo que respecta a los plazos de denegación, en el Protocolo se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes sustituyan el plazo general de 12 meses para la notificación o la denegación de protección, por un plazo de 18 meses o, cuando la denegación esté basada en una oposición, por un plazo todavía más largo.

El alcance geográfico del Protocolo de Madrid ha ido aumentando rápidamente desde su entrada en vigor (diciembre de 1995). Al 31 de mayo de 2010, 82 Estados y una Organización intergubernamental ya se han adherido a ese Tratado. A ese respecto, cabe mencionar que el Protocolo entró en vigor con respecto a la Comunidad Europea, el 1o de octubre de 2004. El cuadro 5 de las principales Partes Contratantes usuarias y el listado de los miembros de la Unión de Madrid figuran en el Anexo.

Ventajas que ofrece la adhesión al Protocolo de Madrid

La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece varias ventajas a los titulares de registros de marcas, a la economía del país y al gobierno de los países miembro.

Ventajas para los titulares de registros de marcas

- Para registrar una marca en el extranjero, las empresas tienen que presentar solicitudes en cada uno de los países y Oficinas regionales en los que desean obtener protección, y eso supone un trámite distinto en cada Oficina y la utilización de diferentes idiomas, lo que conlleva gastos de traducción. También supone el pago de tasas de registro en distintas monedas, lo que conlleva gastos imputables a la tasa de cambio. Por último, en la mayor parte de esos países supone recurrir a un agente o un mandatario, lo que supone un aumento considerable de los costos.

- Una vez registrada su marca en el extranjero, las empresas exportadoras deben velar por mantener en vigor dichos registros en sus mercados de exportación. En toda renovación y todo cambio en la titularidad, el nombre o la dirección deben realizarse en cada país en el que el titular haya registrado la marca. Y ello conlleva también diferentes trámites en cada país, con los consiguientes gastos por concepto de tasas, traducción y representación.

- Las empresas que se ven más afectadas por los considerables costos que entraña el registro y el mantenimiento de sus marcas en otros países son las pequeñas y medianas empresas. Es evidente que una gran empresa puede permitirse el lujo de dedicar fondos considerables para proteger sus marcas en el extranjero, mientras que, habida cuenta de los elevados costos de tramitación, difícilmente quedará al alcance de una pequeña o mediana empresa el registro de sus marcas en otros países.

- Con la adhesión al Protocolo de Madrid, las compañías tienen la posibilidad de obtener protección para sus marcas y mantener dicha protección en un número cada vez más elevado de países y por conducto de un trámite sencillo y económico. Basta con presentar, por medio de la Oficina nacional de propiedad industrial, una única solicitud (internacional) en un idioma, en la que se designe a los países en los que se desea obtener protección, y pagar un único conjunto de tasas en una única moneda (franco suizo). Se evita así tener que presentar solicitudes separadas en cada país en el que se desea obtener protección. Se evita también la obligación de tener que pagar tasas en diferentes monedas y de efectuar la renovación de distintos registros nacionales. Además, todo cambio posterior en relación con el registro de la marca (por ejemplo, un cambio en la titularidad o la dirección) puede inscribirse en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite.

- En el actual contexto económico, la posibilidad de obtener sencilla y económicamente protección para las marcas viene a ser una ventaja evidente para las empresas, a la vez que un factor que favorece la exportación.

Ventajas para la economía nacional y el Gobierno

- Cabe también deducir que la adhesión al Protocolo de Madrid irá en beneficio de la economía nacional en general y del presupuesto del Estado en particular.

- La adhesión al Protocolo de Madrid es un factor que favorece las exportaciones, en la

medida en que simplifica la protección de las marcas colombianas en el extranjero. Además, es un medio para que las empresas de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con mayor facilidad protección para sus marcas en el país en cuestión, dado que lo único que tienen que hacer es designar al país de que se trate en su solicitud internacional. Y ello contribuirá a un clima todavía más propicio para las inversiones del extranjero.

- En lo que respecta a las ventajas que puede suponer para el presupuesto del Estado, la adhesión al Protocolo contribuye a generar ingresos pues, por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibe:

- Una participación del total correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos), más una participación en el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase;

- El importe de una tasa individual, en el caso de que el país haya hecho una declaración en la que se pronuncie por esa opción a los fines de fijar el importe de tasas que aplicará cada vez que sea designado en una solicitud internacional, a condición de que dicho importe no sea superior a la tasa nacional correspondiente.

- Gracias a las estadísticas se sabe que la adhesión de un país al sistema de Madrid se traduce en un aumento gradual del número de marcas cuya protección se solicita en el país (y que resulta de la suma de las solicitudes recibidas por la vía nacional y las designaciones recibidas por la vía internacional). Ello se explica por el hecho de que, para el propietario de una marca, es relativamente fácil y económico designar a un país en su solicitud internacional.

- En lo que respecta al volumen de trabajo para la Oficina nacional de marcas, la adhesión al Protocolo no conlleva un número abrumador de nuevas solicitudes, antes bien, un aumento paulatino de las actividades de registro. Además, y aunque la Oficina deba efectuar, con respecto a las solicitudes de registro de marcas presentadas con arreglo al Protocolo, el habitual examen de fondo, no tiene que ocuparse de realizar el examen de forma ni de publicar la marca, si así lo estimara la Oficina Nacional Competente, dado que de esos procedimientos se encarga la Oficina Internacional.

Consecuencias de la adhesión

La adhesión al Protocolo genera, entre otras, las siguientes consecuencias:

- Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede ser parte en el Protocolo de Madrid sin incurrir en contribución financiera adicional alguna.

- El Protocolo de Madrid entra en vigor tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.

- Toda Parte Contratante del Protocolo de Madrid es miembro de hecho de la Asamblea de la Unión de Madrid[4] quien, entre las funciones más importantes a su cargo, tiene la de aprobar las modificaciones en el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid

que rige los procedimientos para la aplicación de estos últimos.

- La principal obligación de fondo que contrae un país al adherirse al Protocolo de Madrid es velar por que el Artículo 4.1) del instrumento surta efecto. Con arreglo a esa disposición, toda marca inscrita en el Registro Internacional y respecto de la cual haya sido designado un país, deberá quedar protegida en ese país a partir de la fecha en que se haya efectuado la inscripción en el Registro Internacional, de la misma manera que si esa marca hubiera sido objeto de una solicitud directa ante la Oficina Nacional de Marcas. Ahora bien, dicha Oficina tiene plenas facultades para proceder a un examen de fondo de la marca y, con arreglo al plazo estipulado en el Protocolo, denegar la protección de dicha marca (total o parcialmente). Si la Oficina no efectúa notificación alguna de denegación dentro del plazo aplicable, se considerará que la marca pasa a estar protegida de la misma manera que si hubiera sido registrada directamente ante dicha Oficina.

Otras consideraciones para la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid y su análisis

Entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta para proponer la adhesión al Protocolo de Madrid están:

Primera: La clase empresarial colombiana a través del Consejo Gremial Nacional ha solicitado la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, considerando la conveniencia que el mismo representa para el país[5].

Segunda: Un porcentaje importante de países miembros de este tratado corresponde a países en desarrollo[6]. Algunos de estos países vienen haciendo un uso intenso del sistema, entre otros, de un total de 39.945 solicitudes de registro internacional de marcas presentadas en el 2007, China fue la Oficina de origen de 1.444, y Turquía de 717 (habiendo dado origen, en el caso de Turquía, a más de 10.000 designaciones de Partes Contratantes, equivalentes a solicitudes de marcas depositadas directamente ante las Oficinas competentes). Algunos países muestran un incremento importante en su utilización. Por ejemplo, la República de Corea aumentó en un 73% el número de solicitudes frente al 2006 (pasó de 190 a 330 solicitudes), Singapur y Marruecos fueron las Oficinas de origen de 146 y 93 solicitudes respectivamente[7].

Tercera: No obstante que el trámite prevé que la labor de publicación de los registros internacionales es encomendada por el Tratado a la Oficina Internacional, la cual publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, con una periodicidad promedio de 4 veces por mes en acceso gratuito en el sitio Internet: <http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/>, el Tratado permite la publicación de un aviso relativo al registro internacional en el órgano de publicidad que se utilice para los trámites nacionales, según la legislación interna de cada Estado miembro. Es decir, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, se podrá publicar ese aviso o inclusive la información completa que aparece en la publicación de la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.

Adicionalmente, la OMPI remitirá su Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, la que estará disponible para consulta en las instalaciones de la SIC. Igualmente la mencionada Gaceta se encuentra disponible para consulta pública gratuita vía Internet.

Cuarta: El Protocolo 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.

Quinta: Con la entrada en vigor del Protocolo la SIC mantiene todas las competencias de Ley, incluyendo la facultad de denegar una marca por presentarse una de las causales de la Decisión Andina 486 (Artículo 5 del Protocolo).

Por ello, 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.

Sexta: 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.

Conclusiones

En consecuencia, el Protocolo, si bien no elimina el sistema tradicional de registro, implica una ruta más económica y sencilla para que las empresas protejan sus marcas en Colombia y en el exterior, mejorando su competitividad en el mercado global y preservando el bienestar de los consumidores.

Adicionalmente permite hacer más eficiente a la entidad encargada del registro de marcas en Colombia ya que, si bien hay un aumento importante de ese registro, este es progresivo y se ve acompañado de dos elementos: unos mayores ingresos para la administración por la vía de las tasas y una racionalización del trabajo de la Oficina de propiedad intelectual. Esto se debe a que no tendrá que ocuparse del tema de las formalidades de las solicitudes presentadas en otras Oficinas de origen, lo que le permitirá focalizarse, en las que Colombia sea designada, en los temas de su mayor interés; entre otros, publicación del registro internacional para garantizar la adecuada defensa de terceros por la vía de las oposiciones, aceptar o negar en Colombia el registro internacional, definir los recursos que sean interpuestos, etcétera.

Por los motivos antes expuestos, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, solicitan respetuosamente al Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley “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”.

De los honorables Senadores y Representantes,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.

ANEXOS.

GRÁFICO 1

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

Año

Solicitadas

Nacionales

Extranjeras

1992

12.086

6.302

5.784

1993

14.198

8.192

6.006

1994

15.105

8.213

6.892

1995

14.156

6.761

7.395

1996

14.731

6.740

7.991

1997

15.668

7.081

8.587

1998

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
24.006
14.114
9.892
2008
23.461
13.898
9.563

GRÁFICO 2

Porcentaje del número total de solicitudes presentadas en Colombia 1992-2008

CONSULTAR GRÁFICA EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.

GRÁFICO 3

Tasas pagadas por registro internacional (2007)

CONSULTAR GRÁFICA EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.

CHF = Francos Suizos.

RI= Registro Internacional.

GRÁFICO 4

Marcas en vigor en el Registro Internacional a 31 de diciembre de 2007

CONSULTAR GRÁFICA EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.

Registros vigentes

Marcas, por titular de Registro

Número de titulares de Derechos

1-2 Marcas

153.033

31,67%

3-10 Marcas

123.122

25,48%

11-100 Marcas

129.839

26,87%

101-500 Marcas

10,67%

> 500 Marcas

25.610

5,30%

483.210

99,99%

1-2 Marcas

127118

79,74%

3-10 Marcas

26604

16,69%

11-100 Marcas

5395

3,38%

101-500 Marcas

279

0,18%

> 500 Marcas

24

0,02%

100,00%

GRÁFICO 5

Principales Partes Contratantes usuarias

Número de solicitudes presentadas por Parte Contratante

Porcentaje del número total de solicitudes presentadas en 2007 y tasas de crecimiento con respecto a 2006.

Parte Contratante de origen

2003

2004

2005

2006

2007

Porcentaje

Crecimiento

1.

Alemania (DE)

5.559

5.395

5.803

5.663

6.090

15,2%

7,5%

2.

Francia (FR)

3.331

3.518

3.497

3.705

3.930

9,8%

6,1%

3.

Estados Unidos de América (US)

139

1.737

2.849

3.148

3.741

9,4%

18,8%

Comunidad Europea (EM)

354

1.852

2.445

3.371

8,4%

37,9%

5.

Italia (IT)

1.915

2.499

2.340

2.958

2.664

6,7%

-9,9%

6.

Suiza (CH)

2.189

2.133

2.235

2.468

2.657

6,7%

7,7%

7.

Benelux (BX)

2.189

2.482

2.426

2.639

2.510

6,3%

-4,9%

8.

China (CN)

472

1.015

1.334

1.328

1.444

8,7%

9.

Reino Unido (GB)

674

917

1.016

1.054

1.178

2,9%

11,8%

10.

Australia (AU)

340

683

852

1.100

1.169

2,9%

6,3%

11.

Austria (AT)

861

1.181

1.191

1.117

1.134

2,8%

1,5%

12.

Japón (JP)

394

692

893

847

984

2,5%

16,2%

13.

502

575

604

622

889

2,2%

42,9%

14.

España (ES)

980

866

854

994

859

2,2%

-13,6%

15.

Turquía (TR)

442

593

787

733

717

1,8%

-2,2%

16.

Dinamarca (DK)

374

441

510

479

573

1,4%

19,6%

17.

República Checa (CZ)

493

615

559

541

1,4%

-3,2%

18.

Suecia (SE)

377

462

409

400

478

1,2%

19,5%

19.

Hungría (HU)

156

231

152

217

438

1,1%

101,8%

20.

Bulgaria (BG)

183

334

391

426

431

1,1%

1,2%

21.

Noruega (NO)

218

235

312

403

1,0%

29,2%

22.

Portugal (PT)

158

175

263

276

355

0,9%

28,6%

23.

República de Corea (KR)

68

127

148

190

330

0,8%

73,7%

24.

Polonia (PL)

314

344

334

339

294

0,7%

-13,3%

25.

Finlandia (FI)

228

198

208

239

278

0,7%

16,3%

26.

Serbia (RS)

97

86

107

157

0,7%

75,2%

27.

Ucrania (UA)

52

78

105

133

195

0,5%

46,6%

28.

Eslovaquia (SK)

195

249

215

241

190

0,5%

-21,2%

29.

Croacia (HR)

117

135

79

150

185

0,5%

23,3%

30.

Eslovenia (SI)

122

201

180

182

0,5%

2,8%

31.

Liechtenstein (LI)

90

89

96

129

148

0,4%

14,7%

32.

Singapur (SG)

74

93

138

161

146

0,4%

-9,3%

33.

Letonia (LV)

67

109

81

103

115

0,3%

11,7%

34.

Islandia (IS)

7

33

39

92

110

19,6%

35.

Rumania (RO)

42

58

101

97

103

0,3%

6,2%

36.

Estonia (EE)

72

75

72

96

101

0,3%

5,2%

37.

Marruecos (MA)

48

57

66

119

93

0,2%

-21,8%

38.

Mónaco (MC)

44

43

49

89

0,2%

81,6%

39.

Grecia (GR)

44

49

65

81

80

0,2%

-1,2%

40.

Lituania (LT)

80

63

101

84

78

0,2%

-7,1%

Otros países

222

268

359

344

397

1,0%

15,4%

Total

29.472

33.577

36.471

39.945

100%

9,5%

Partes Contratantes al 31 de mayo de 2010

Parte Contratante

Situación

DATE

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

15 de abril de 2007

Bahrein

En Vigor

15 de diciembre de 2005

Belarús

En Vigor

18 de enero de 2002

Bélgica

En Vigor

1o de abril de 1998

Bhután

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

1o de diciembre de 1995

Chipre

En Vigor

4 de noviembre de 2003

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

En Vigor

3 de septiembre de 2009

Eslovaquia

En Vigor

Eslovenia

En Vigor

12 de marzo de 1998

España

En Vigor

10 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

1o de abril de 1996

Francia

En Vigor

7 de noviembre de 1997

Georgia

En Vigor

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

Israel

En Vigor

1o de septiembre de 2010

Italia

En Vigor

17 de abril de 2000

Japón

En Vigor

14 de marzo de 2000

Kenya

En Vigor

26 de junio de 1998

Kirguistán

En Vigor

17 de junio de 2004

la 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

Liberia

En Vigor

11 de diciembre de 2009

Liechtenstein

En Vigor

17 de marzo de 1998

Lituania

En Vigor

15 de noviembre de 1997

En Vigor

1o 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

Polonia

En Vigor

4 de marzo de 1997

Portugal

En Vigor

20 de marzo de 1997

Reino Unido

En Vigor

1o 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

1o 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

Sudán

En Vigor

16 de febrero de 2010

Suecia

En Vigor

1o de diciembre de 1995

Suiza

En Vigor

1o de mayo de 1997

Swazilandia

En Vigor

14 de diciembre de 1998

Turkmenistán

En Vigor

28 de septiembre de 1999

Turquía

En Vigor

1o de enero de 1999

Ucrania

En Vigor

29 de diciembre de 2000

Unión Europea

En Vigor

1o de octubre de 2004

GRÁFICO 6

Solicitudes de marcas de origen turco en el extranjero

TURQUÍA - Solicitudes de registro de marcas presentadas por solicitantes turcos en el extranjero

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Directa

856

1132

1216

607

536

608

981

990

1088

1492

Madrid

887
2.560
2.630
5.864
6.807
6.047
10.253
11.522
Total
856
1.132
1.216
1.494
3.155
3.166
6.472
7.788
7.037
11.341

CONSULTAR GRÁFICA EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.

Los datos sobre solicitudes depositadas directamente en el extranjero están basados en la información recibida por la OMPI de las Oficinas nacionales y regionales de marcas.

Los datos sobre solicitudes presentadas por intermediario del sistema de Madrid, han sido extraídos de los informes del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas publicados por la Oficina Internacional de la OMPI. Estos datos comprenden todas las

designaciones de Partes Contratantes efectuadas en registros internacionales de marcas que se encuentran inscritos en nombre de titulares de origen turco (realizadas tanto en nuevos registros internacionales o como designaciones posteriores).

GRÁFICO 7

Solicitudes de registro de marcas de no residentes en Turquía

TURQUÍA - Solicitudes de registro de marcas presentadas en Turquía por no residentes

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Directa

4.800

4.982

5.158

3.659

3.237

2.244

2.174

2.388

3.096

3.530

3.925

Madrid

2.686

5.107

6.211

5.467

5.896

6.283

8.620

8.982

9.995

Total

4.800

4.982

5.158

6.345

8.344

8.628

7.711

8.070

8.671

11.716

12.512

13.920

CONSULTAR GRÁFICA EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.

Los datos sobre solicitudes de registro de marcas depositadas directamente por no residentes en Turquía están basados en la información recibida por la OMPI del Instituto Turco de Patentes.

Los datos sobre solicitudes presentadas en Turquía por no residentes por intermedio del sistema de Madrid, han sido extraídos de los informes del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas publicados por la Oficina Internacional de la OMPI. Estos datos comprenden todas las designaciones de Turquía realizadas tanto en nuevos registros internacionales como en calidad de designaciones posteriores.

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

Lista de artículos del Protocolo

Artículo 1: Pertenencia a la Unión de Madrid

Artículo 2: Obtención de la protección mediante el registro internacional

Artículo 3: Solicitud internacional

Artículo 3bis: Efecto territorial

Artículo 3ter: Solicitud de "extensión territorial"

Artículo 4: Efectos del registro internacional

Artículo 4bis: Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

Artículo 5bis: Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca

Artículo 5ter: Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional

Artículo 6: Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional

Artículo 7: Renovación del registro internacional

Artículo 8: Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

Artículo 9: Inscripción del cambio de titular de un registro internacional

Artículo 9bis: Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional

Artículo 9ter: Tasas para ciertas inscripciones

Artículo 9quater: Oficina común de varios Estados contratantes

Artículo 9quinques: Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales

Artículo 9sexies: Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo)

Artículo 10: Asamblea

Artículo 11: Oficina Internacional

Artículo 12: Finanzas

Artículo 13: Modificación de ciertos artículos del Protocolo

Artículo 14: Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor

Artículo 15: Denuncia

Artículo 16: Firma, idiomas, funciones de depositario

ARTÍCULO 1. PERTENENCIA A LA UNIÓN DE MADRID.

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante “los Estados contratantes”), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante “el Arreglo de Madrid (Estocolmo)”), y las organizaciones mencionadas en el Artículo 14.1)b) que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante “las organizaciones contratantes”), son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente Protocolo a las “Partes Contratantes” se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.

ARTÍCULO 2. OBTENCIÓN DE LA PROTECCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO INTERNACIONAL.

1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro de base”), sin

perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, 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 (denominados en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la Oficina Internacional” y “la Organización”), a condición de que,

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial O comercial efectivo Y real, en dicho Estado contratante;

ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante “la solicitud internacional”) deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante “la Oficina de origen”), según sea el caso.

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una “Oficina” o a la “Oficina de una Parte Contratante”, se entenderá como una referencia a la Oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a “marcas”, se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entenderá por “territorio de una Parte Contratante”, cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

ARTÍCULO 3. SOLICITUD INTERNACIONAL.

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará,

i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,

ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.

2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la

protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a

i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;

ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Artículo 10 (denominada en adelante "la Asamblea"). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

ARTÍCULO 3BIS. EFECTO TERRITORIAL.

La protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a una Parte Contratante a petición de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. No obstante, tal petición no podrá hacerse respecto de una Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

ARTÍCULO 3TER. SOLICITUD DE "EXTENSIÓN TERRITORIAL".

1) Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud internacional.

2) Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con posterioridad al registro internacional. Tal solicitud deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificará sin demora esta inscripción a la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al que se refiera.

1)a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el Artículo 3 no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

2) Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

ARTÍCULO 4bis. SUBSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN REGISTRO INTERNACIONAL.

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que

i) La protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2),

ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,

iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

ARTÍCULO 5. DENEGACIÓN E INVALIDACIÓN DE LOS EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL RESPECTO DE CIERTAS PARTES CONTRATANTES.

1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter. 1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

2)a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

d) Toda declaración en virtud de los apartados b) o c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización (denominado en adelante "el Director General"), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta

efecto la declaración.

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea*.[8]

3) La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)c)i), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

4) Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1).

6) La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional.

ARTÍCULO 5bIS. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA LEGITIMIDAD DE USO DE CIERTOS ELEMENTOS DE LA MARCA.

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas, que pudieran ser reclamados por las oficinas de las Partes Contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la Oficina de origen.

ARTÍCULO 5tER. COPIA DE LAS MENCIONES QUE FIGUREN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL; BÚSQUEDAS DE ANTERIORIDADES; EXTRACTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL.

1) La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada.

2) La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.

3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes Contratantes estarán dispensados de toda legalización.

ARTÍCULO 6. DURACIÓN DE LA VALIDEZ DEL REGISTRO INTERNACIONAL; DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DEL REGISTRO INTERNACIONAL.

1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si

i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,

ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposición a la solicitud de base

diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

ARTÍCULO 7. RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL.

1) Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez años contados a partir de la expiración del período precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el Artículo 8.2).

2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente.

4) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

ARTÍCULO 8. TASAS DE SOLICITUD INTERNACIONAL Y DE REGISTRO INTERNACIONAL.

1) La Oficina de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional.

2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 7) a), comprenderá

i) una tasa básica;

ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter.

3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2)ii) podrá ser pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud internacional.

4) El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el párrafo 2)ii) y iii), será repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución del presente Protocolo.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el párrafo 2)ii) serán repartidas al expirar cada año entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el párrafo 2)iii) serán repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el párrafo 5).

7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del Artículo 3ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas

suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa individual”) cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual,

i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)ii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del Artículo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y

ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado.

b) Toda declaración en virtud del apartado a) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

ARTÍCULO 9. INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE TITULAR DE UN REGISTRO INTERNACIONAL.

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de una Oficina interesada hecha de oficio o a petición de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud del Artículo 2.1), esté facultada para presentar solicitudes internacionales.

ARTÍCULO 9bis. INSCRIPCIÓN DE CIERTOS ASPECTOS RELATIVOS A UN REGISTRO INTERNACIONAL.

La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional

- i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro internacional,
- ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,
- iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional,
- iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,

v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.

ARTÍCULO 9ter. TASAS PARA CIERTAS INSCRIPCIONES.

Toda inscripción en virtud del Artículo 9o del Artículo 9bis podrá estar sujeta al pago de una tasa.

ARTÍCULO 9qUATER. OFICINA COMÚN DE VARIOS ESTADOS CONTRATANTES.

1) Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificación de sus leyes nacionales en materia de marcas, podrían notificar al Director General

i) que una Oficina común reemplazará a la Oficina nacional de cada uno de ellos, y

ii) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo Estado para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente artículo así como de las disposiciones de los Artículos 9quinquies y 9sexies.

2) Esta notificación no surtirá efecto sino tres meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a las demás Partes Contratantes.

ARTÍCULO 9qQUINQUIES. TRANSFORMACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL EN SOLICITUDES NACIONALES O REGIONALES.

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen en virtud del Artículo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando

i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,

ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y

iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

ARTÍCULO 9sEXIES. RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS PARTE TANTO EN EL PRESENTE PROTOCOLO COMO EN EL ARREGLO DE MADRID (ACTA DE ESTOCOLMO).

1)a) En lo que atañe a las relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo

como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), sólo el presente Protocolo será aplicable.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaración hecha en virtud de los artículos 5.2)b), 5.2)c) o del artículo 8.7) del presente Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) no surtirá efecto en las relaciones que tenga con otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo).

2) La Asamblea, tras la expiración de un plazo de tres años a partir del 1o de septiembre de 2008, examinará la aplicación del párrafo 1)b) y podrá, en cualquier momento, derogar lo dispuesto en ese párrafo o restringir su alcance, por mayoría de tres cuartos. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte tanto en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) como en el presente Protocolo.

ARTÍCULO 10. ASAMBLEA.

1)a) Las Partes Contratantes serán miembros de la misma Asamblea que los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante estará representada en esta Asamblea por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado, con excepción de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte Contratante, que correrán a cargo de la Unión.

2) La Asamblea, además de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid (Estocolmo),

i) tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Protocolo;

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo;

iii) adoptará y modificará las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicación del presente Protocolo;

iv) se ocupará de todas las demás funciones que implique el presente Protocolo.

3)a) Cada Parte Contratante dispondrá de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competan únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendrán derecho de voto, mientras que, en los asuntos que competan únicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendrán derecho de voto.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si en cualquier sesión el número de miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestión determinada representados es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros

de la Asamblea con derecho de voto sobre esta cuestión, la Asamblea podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestión y que no estaban representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de dichos miembros que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de miembros que faltaba para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 5.2)e), 9sexies.2), 12 y 13.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como voto.

f) Un delegado no podrá representar más que a un solo miembro de la Asamblea y no podrá votar más que en nombre del mismo.

4) Además de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el Orden del día de la sesión. El Director General preparará el Orden del día de tal sesión extraordinaria.

ARTÍCULO 11. OFICINA INTERNACIONAL.

1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás tareas administrativas que conciernan al presente Protocolo.

2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión del presente protocolo.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de dichas conferencias de revisión.

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revisión.

3) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas en relación con el presente Protocolo.

ARTÍCULO 12. FINANZAS.

En lo que concierne a las Partes Contratantes, las finanzas de la Unión estarán regidas por las mismas disposiciones que las que figuran en el Artículo 12 del Arreglo de Madrid (Estocolmo),

quedando entendido que toda referencia al Artículo 8 de dicho Arreglo se considerará una referencia al Artículo 8 del presente Protocolo. Además, a los fines del Artículo 12.6)b) de dicho Arreglo, las organizaciones contratantes serán consideradas, a reserva de una decisión unánime en contrario de la Asamblea, pertenecientes a la clase de contribución 1 (uno) según el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 13. MODIFICACIÓN DE CIERTOS ARTÍCULOS DEL PROTOCOLO.

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 10, 11 y 12 y del presente artículo podrán ser presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a las Partes Contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberá ser adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 10 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los Estados y organizaciones intergubernamentales que, en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada, eran miembros de la Asamblea y tenían derecho de voto sobre la modificación. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean Partes Contratantes en el momento en que la modificación entre en vigor o que lo sean en una fecha ulterior.

ARTÍCULO 14. MODALIDADES PARA SER PARTE EN EL PROTOCOLO; ENTRADA EN VIGOR.

1)a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Protocolo.

b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9quater.

3) Los instrumentos mencionados en el párrafo 2) se depositarán ante el Director General.

4)a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un

Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones mencionadas en el apartado 1)b).

b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General.

5) Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.

ARTÍCULO 15. DENUNCIA.

1) El presente Protocolo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2) Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación dirigida al Director General.

3) La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por ninguna Parte Contratante antes de la expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de dicha Parte Contratante.

5)a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podrá presentar una solicitud de registro de la misma marca en la Oficina del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando

i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos años a partir de la fecha en la que la denuncia fue efectiva,

ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto del Estado u organización intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y

iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

b) Las disposiciones del apartado a) también serán aplicables respecto de cualquier marca que sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes Contratantes distintas del

Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado para presentar solicitudes internacionales en virtud del Artículo 2.1).

ARTÍCULO 16. FIRMA, IDIOMAS, FUNCIONES DE DEPOSITARIO.

1)a) El presente Protocolo se firmará en un solo ejemplar original en español, francés e inglés y será depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en Madrid. Los textos en los tres idiomas se considerarán igualmente auténticos.

b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director General establecerá textos oficiales en alemán, árabe, chino, japonés, portugués y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea pueda indicar.

2) El presente Protocolo quedará abierto a la firma, en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.

3) El Director General transmitirá dos copias de los textos firmados del presente Protocolo, certificadas por el Gobierno de España, a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte en este Protocolo.

4) El Director General registrará el presente Protocolo en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a todos los Estados y organizaciones internacionales susceptibles de ser parte o que son parte en este Protocolo respecto de las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de la entrada en vigor del presente Protocolo y de toda modificación de éste, de cualquier notificación de denuncia y de cualquier declaración estipulada en este Protocolo.

LEY 424 DE 1998

(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1o. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2o. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones

Segundas.

Artículo 3o. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

Artículo 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República.

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 24 de marzo de 2009

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

Artículo 1o. 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 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

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

Dada en Bogotá, D.C., a los

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro Comercio, Industria y Turismo.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Luis Guillermo Plata Páez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 24 de marzo de 2009

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

Artículo 1o. 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 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,

ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2011.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

SERGIO DIAZGRANADOS GUIDA.”

III. INTERVENCIONES

1. Ministerio de Relaciones Exteriores

Álvaro Sandoval Bernal, actuando en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la declare exequibles la ley aprobatoria y el tratado internacional.

Asegura que el Protocolo consagra un marco jurídico internacional que tiene como propósito fundamental establecer un nuevo procedimiento para el registro de marcas, destinado a proporcionarle a los nacionales de los Estados Partes, un mecanismo de protección a esos distintivos en el mercado internacional.

Para tales efectos, se establecen los mecanismos de obtención de la protección mediante el

registro internacional de marcas; los efectos territoriales del registro; efectos del registro internacional; denegación e invalidación del registro de marcas; así como las tasas de solicitud.

Afirma que la adhesión al Protocolo amplía determinados beneficios para Colombia, entre ellos: alcanzar una mayor competitividad en el mercado internacional de bienes y servicios; mejoramiento del entorno empresarial; simplificación del procedimiento de registro de marcas y fortalecimiento de la eficacia del registro de marcas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio; entre otros.

Finalmente, sostiene que no se incurrió en vicio de procedimiento alguno durante el trámite de la ley aprobatoria.

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Carlos Eduardo Serna Barbosa, actuando en representación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la declare exequibles la ley aprobatoria y el tratado internacional.

Inicia el interviniente por hacer un recuento del trámite que surtió el Protocolo en el Congreso, para concluir que no se presentó irregularidad alguna.

Seguidamente, explica que el Protocolo de Madrid es uno de los tratados internacionales que integran el sistema de registro internacional de marcas y que rige en paralelo con el Arreglo de Madrid, pero de manera independiente.

Así, el Protocolo y el Arreglo establecen un único procedimiento de solicitud para la aprobación de marcas de productos y servicios en los territorios de otros países miembros. Mediante este instrumento internacional, una única solicitud de registro se convierte en varias solicitudes, mediante una instancia internacional, y la determinación de las partes contratantes designadas, es decir, que el Protocolo estandariza las solicitudes internacionales que se presenten desde oficinas nacionales de propiedad industrial, “y se dirige hacia varias oficinas nacionales designadas, a través de la oficina internacional”.

Destaca igualmente las ventajas que representa para Colombia la adopción del instrumento internacional, entre ellas, la promoción de las exportaciones, el incremento de la inversión extranjera, la generación de ingresos para el Estado, y en últimas, significará que 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 exterior.

José Miguel de la Calle Restrepo, actuando en representación de la Superintendencia de Industria y Comercio interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la declare exequibles la ley aprobatoria y el tratado internacional.

Destaca que la preocupación de los Estados por reconocer y otorgar derechos y proteger las

creaciones intelectuales de sus nacionales en sus territorios, no es una tendencia de este siglo. En efecto, la internacionalización de los mercados, la circulación de nuevos bienes y servicios, y principalmente la necesidad de contar con reglas claras de competencia, sin razones fundamentales para que los Estados hayan dispuesto mecanismos que ofrezcan precisamente unas reglas comunes a sus nacionales.

A renglón seguido, adelanta un recuento de los principales tratados internacionales referentes a la protección de las marcas, entre los cuales se destacan: el Convenio de París de 1883, el Convenio de Bruselas de 1900, los cuales cuentan con diversas enmiendas.

Luego de adelantar un recuento del trámite que surtió la ley aprobatoria en el Congreso, señala que el Protocolo no contiene norma alguna en lo que concierne a los procedimientos para la obtención de derechos en cada una de sus Partes contratantes. Así mismo, una designación efectuada según el Protocolo tiene la calidad de una solicitud presentada por la Oficina Nacional competente, la SIC en el caso colombiano.

Así pues, en lo que concierne al procedimiento para la concesión de un derecho marcario con relación a las designaciones efectuadas de acuerdo al Protocolo, se aplicarán estrictamente las disposiciones contenidas en la legislación nacional. En tal sentido, en Colombia serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Decisión Andina 486, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

Insiste además que el Protocolo de Madrid es coherente con la Decisión 486 y que ambos sistemas se complementan en aquellos aspectos puntuales en los que convergen.

Destaca igualmente un conjunto de aspectos positivos que ofrece la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid, entre ellas, las siguientes: favorece la adhesión de nuevos Estados y de determinadas organizaciones intergubernamentales que han creado su propio sistema regional de registro de marcas; las empresas podrán obtener protección para sus marcas y mantenerla, en un número cada vez más elevado de países, por conducto de un trámite sencillo y económico; y se favorecen las exportaciones, en la medida en que simplifica la protección de las marcas colombianas en el extranjero.

1. Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual

El ciudadano Juan Carlos Cuesta Quintero, actuando su calidad de Presidente de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte “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”.

Al respecto, explica que la coexistencia de dos sistemas, Protocolo de Madrid y CAN, permite un trato desigual a favor de los extranjeros que soliciten marcas en uso del Protocolo de Madrid, en detrimento de quienes lo hagan en virtud de la CAN, “por cuanto el SAP para adquirir el registro de marca en Colombia bajo el régimen del Protocolo de Madrid sólo aplica

a los extranjeros que extiendan su registro internacional a Colombia en tanto que quienes hagan uso del sistema de la CAN no les aplica el silencio negativo. En conclusión, por este tratado del Protocolo de Madrid se privilegia a los extranjeros con un SAP en detrimento de los que se vean abocados a utilizar el sistema CAN (que serán todos los solicitantes en Colombia bien porque utilicen esa solicitud como base de un registro internacional o simplemente porque quieren hacer un registro regular)".

Más adelante, el interviniente señala otros inconvenientes que ofrece el tratado internacional, tales como "la norma del Protocolo de Madrid supone que la tasa individual que fuera a cobrarse por las solicitudes de extensión sobre Colombia debe ser inferior a la tasa oficial de las solicitudes domésticas, entendiéndose CAN, luego de acogerse esta norma, por esta vía se estaría privilegiando a los extranjeros que utilicen el sistema porque tendrían que asumir un menor costo de tasa oficiales en detrimento de quienes están obligados a utilizar el sistema CAN (los nacionales)".

A manera de conclusión señala que existe un trato discriminatorio en los siguientes temas: (i) la existencia de un silencio administrativo positivo a favor de los extranjeros que extiendan su solicitud de registro internacional a Colombia, establecido en el Protocolo en tanto que en el régimen CAN no existe; (ii) respecto a la fecha a partir de la cual se cuenta la vigencia del registro, que bajo el Protocolo es a partir de la solicitud y bajo la CAN lo es desde la fecha de concesión; (iii) en relación con la necesidad de establecer unas tasas individuales inferiores por la extensión de registros internacionales sobre Colombia que muestren el ahorro en costos para el solicitante extranjero; y (iv) las causales de denegación fundadas.

1. Juan Carlos Lancheros Gámez

El ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte "la declaratoria de inexecutable de la Ley 1455 de 2011 por adolecer de vicios formales y materiales".

En cuanto a los vicios de trámite, señala que a partir de la vigencia de la Ley 974 de 2005, toda ponencia debe terminar con una proposición que ser votada por las comisiones constitucionales o la plenaria de la respectiva corporación. En caso de ser aprobada, como efectivamente ocurrió, debe darse inicio al debate, en consonancia con el segundo inciso del artículo 16 de la Ley 974 de 2005. En consecuencia, la sustentación del informe de ponencia no hace parte de la deliberación del proyecto. Y señala que "Luego de la aprobación de la proposición con que termina la ponencia no medió oportunidad alguna para discutir el proyecto globalmente ni mucho menos algunos de sus artículos por separado. En tanto no se deliberó ni el Presidente de la Comisión permitió la oportunidad para hacerlo, el proyecto ha quedado viciado en su trámite y es inconstitucional".

Un segundo vicio de procedimiento alegado por el interviniente consiste en que "Al observar el acta aquí citada se puede notar que la Comisión Segunda se excedió notablemente al momento de aprobar el contenido del proyecto porque la votación en bloque de los aspectos señalados solamente se permite por la ley desde el 4 de enero de este año, fecha de promulgación de la Ley 1431 de 2001 (sic). En efecto, solamente a partir de la promulgación

de la ley 1431 de este año, se permite aprobar en bloque el título de los proyectos”. Y agrega “en este sentido, la Ley 5 de 1992 sólo permitía la votación en bloque del texto del proyecto de ley, pero no de la votación en bloque de varias decisiones. Por lo tanto, en aplicación del principio de legalidad, se debe concluir que los senadores no tenían competencia para votar en bloque todas las decisiones que votaron en dicha oportunidad y que aún con la ley 1431 tampoco lo podrían hacer hoy”.

Más adelante indica que “En ningún momento el Presidente de la Comisión sometió a consideración de los senadores la decisión de votar en bloque los aspectos mencionados, sino que lo de una vez (sic) lo sometió a votación, en contravía de lo dispuesto en el artículo 115 de la ley 5 de 1992, que expresamente advierte la obligación de discutir este tipo de proposiciones”.

Explica igualmente que se presentó una ausencia de deliberación en la Comisión II del Senado, lo cual conduce a la declaratoria de inexecutable de la ley.

Por otra parte, en relación con los aspectos materiales, señala que el Estado colombiano transfirió a la CAN un conjunto de competencias en materia de regulación de marcas, con lo cual no se puede suscribir un tratado, como lo es el Protocolo de Madrid, sobre el mismo tema.

Finalmente, a manera de anexo, señala algunas incompatibilidades existente entre el Protocolo de Madrid y la Decisión 486 de la CAN, entre las cuales se destacan (i) existencia de mecanismos de publicación distintos; (ii) causales de irregistrabilidad; (iii) solicitud de registro marcario; (iv) silencio administrativo positivo; y (v) procedimiento para la inscripción de afectaciones de registros marcarios.

1. Universidad Nacional de Colombia

El ciudadano Martin Uribe Arbeláez, actuando en representación de la Universidad Nacional de Colombia, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare inexecutable el ordinal 5 del artículo 5 del Protocolo de Madrid. Dado que la intervención ciudadana, de conformidad con el informe secretarial presente en el expediente fue extemporánea, no se tomará en cuenta.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación, mediante concepto núm. 5270 de 2011, solicita a la Corte declarar executable el instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria.

En cuanto a los aspectos formales, afirma la Vista Fiscal que, luego de examinar con detenimiento el trámite que surtió en el Congreso de la República la respectiva ley aprobatoria, no se advierte la existencia de vicio alguno.

Por otra parte, en relación con los aspectos materiales, se afirma que el Protocolo objeto de estudio se inscribe en un marco de cooperación internacional, cuyo objeto principal es simplificar y armonizar los trámites para el registro de marcas, mejorando su competitividad.

Así las cosas, el instrumento internacional permite a los empresarios colombianos y extranjeros solicitar, mediante un procedimiento económico y expedito, la protección de sus marcas, lo cual es conforme con fin de incentivar la inversión extranjera en el país.

A renglón seguido, el Procurador resume los contenidos esenciales del Protocolo, para concluir que “establece procedimientos acordes con los postulados constitucionales, porque busca proteger la propiedad intelectual, el debido proceso, la seguridad jurídica y los principios de la función administrativa. Por lo tanto, se ajusta a los mandatos establecidos en la Carta Política, en especial, a lo dispuesto en los artículos 2, 9, 13, 29, 61, 209, 226 y 227 Superiores”.

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. La competencia y el objeto del control

Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.

En relación con el aspecto formal la Corte se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).

En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.).

Ahora bien, en cuanto al elemento material del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las

de la ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.

3. Descripción del trámite surtido por la ley aprobatoria del tratado internacional

En relación con el aspecto formal la Corte se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis.

3.1. Remisión del Acuerdo y su ley aprobatoria

Mediante oficio recibido el día cuatro (4) de agosto de 2011, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007”, así como de la Ley 1455 de 2011, mediante la cual éste fue aprobado. Ello para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.

3.2. Negociación y celebración del Tratado

La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.

En el caso concreto, de conformidad con certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores², el día 24 de marzo de 2009 el Presidente de la República procedió a firmar la respectiva Aprobación Ejecutiva, con el fin de someter el Protocolo a consideración del Congreso de la República.

Advierte la Corte que no se presentó vicio alguno en materia de representación internacional del Estado, por cuanto la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en sus artículos 15 y 16 permite que un Estado adhiera a un instrumento internacional vigente, con lo cual no se precisaba de la existencia de plenos poderes para negociarlo. En otras palabras, en estos casos basta con que el Presidente de la República suscriba una Aprobación Ejecutiva para que, luego de agotado el trámite interno de aprobación del tratado internacional, el Estado colombiano adhiera al instrumento internacional.

3.3. Trámite de aprobación de la Ley 1455 de 2011 en el Senado de la República

Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, se pudo verificar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1455 de 2011, fue el siguiente.

3.3.1. Presentación del proyecto de ley aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda del Senado

El proyecto de Ley por medio del cual se aprobó 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 presentado el día 3 de agosto de 2010 ante la Comisión Segunda del Senado de la República por los Ministros del de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.

El respectivo “Proyecto de Ley número 61 de 2010 Senado”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso núm. 481 del 3 de agosto de 2010.

El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentado el día 27 de octubre de 2010 por el congresista Juan Francisco Lozano Ramírez, texto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 828 de 2010.

Según consta en el Acta de Comisión núm. 24 del 30 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 174 del 8 de abril de 2011, se anunció la votación del proyecto de ley en los siguientes términos:

“El señor Secretario Diego Alejandro González González, continúa con el Orden del Día:

IV

Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos para la próxima sesión.

(Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).

(...)

- Proyecto de ley número 61 de 2010 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

Ponente: honorable Senador Juan Francisco Lozano Ramírez.”

El proyecto de ley fue discutido y aprobado el día 1° de diciembre de 2010, según consta en el Acta núm. 25, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 174 del 8 de abril de 2011:

“El señor Secretario Diego González González:

Procede con el llamado a lista a los honorables senadores para la aprobación del informe del ponencia del proyecto de ley N° 61 de 2010 Senado, por medio del 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.

Avirama Avirama Marcos Aníbal. Vota Sí.

Barriga Peñaranda Carlos Emiro. Vota Sí.

Benedetti Villanada Armando. Vota Sí.

Chavarro Cuellar Carlos Ramiro. Vota Sí.

Espíndola Niño Edgar.

García Realpe Guillermo. Vota Sí.

Gómez Román Edgar Alfonso.

Lozano Ramírez Juan Francisco. Vota Sí.

Moreno Piraquive Alexandra.

Motoa Solarte Carlos Fernando. Vota Sí.

Paredes Aguirre Miryam Alicia.

Romero Camilo Ernesto. Vota Sí.

Virguéz Piraquive Manuel Antonio. Vota Sí.

Me permito informarle al señor Presidente, que han contestado afirmativa [sic] nueve (9) honorables Senadores, en consecuencia ha sido aprobada la proposición final de proyecto de ley. Informo además, que el honorable Senado ponente, solicita que se apruebe en bloque el título del proyecto, la omisión de la lectura del articulado, el articulado del proyecto y el querer de los honorables de la honorables Senadores que este proyecto de ley tenga segundo debate.

(...)

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González:

Procede con el llamado a lista para la votación y aprobación del título del proyecto, la omisión de la lectura del articulado, el articulado del proyecto y el tránsito de los honorables Senadores para el proyecto de ley N° 61 de 2010 Senado, tenga su segundo debate:

Avirama Avirama Marcos Aníbal. Vota Sí.

Barriga Peñaranda Carlos Emiro. Vota Sí.

Benedetti Villanada Armando. Vota Sí.

Chavarro Cuellar Carlos Ramiro. Vota Sí.

Espíndola Niño Edgar.

García Realpe Guillermo. Vota Sí.

Gómez Román Edgar Alfonso.

Lozano Ramírez Juan Francisco. Vota Sí.

Moreno Piraquive Alexandra.

Motoa Solarte Carlos Fernando. Vota Sí.

Paredes Aguirre Miryam Alicia.

Romero Camilo Ernesto. Vota Sí.

Virguéz Piraquive Manuel Antonio. Vota Sí.

Me permito informarle al Señor Presidente, que han contestado por el sí nueve (9) honorables Senadores, en consecuencia ha sido aprobado el Proyecto de ley número 61 de 2010 Senado, por medio del 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 señor Presidente, Senador Guillermo García Realpe, designa para que continúe con su ponencia para segundo debate el Senador Juan Lozano.”

“Interpelación del Senador Juan Lozano Ramírez:

Señor Presidente, efectivamente tal como tuvimos oportunidad de redactarlo en la sesión pasada, a instancias de esta comisión se adelantó el conversatorio internacional sobre el protocolo de Madrid, con una participación importante de los delegados del más alto nivel de la organización mundial de la propiedad Industrial OMPI, de las asociaciones de propiedad industrial, de las más prestigiosas firmas de abogados del país, del sector privado, de los industriales, de la Federación de Cafeteros, como producto de ese ejercicio, con la presencia del Ministerio de Industria y Comercio, el señor Superintendente de Industria y Comercio, es que traemos la ponencia con una proposición final, se pide que se dé primer debate al proyecto de ley aprobatorio del Protocolo de Madrid.

Como conclusión del foro, hubo una recomendación para preparar al Estado colombiano en debida forma, para su entrada en vigor; hemos considerado con los asesores del Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia, que más que presentar hoy una proposición, lo que vamos a hacer es dejar una constancia, y asegurar que en la marcha administrativa se vayan disponiendo de estas condiciones, si es del caso para segundo debate lo adicionamos.

Hoy como es un día tan importante en esta comisión, aprovecho para saludar y reiterarles nuestra bienvenida, afecto, respeto a todos los altos oficiales, cuyos ascensos hoy están siendo tramitados por esta corporación, pienso que lo mejor es que le demos simplemente la

aprobación a la ley ratificatoria del tratado, tal como se presentó en la ponencia para primer debate. Eso en términos resumido lo que hoy podríamos agregar a este importante instrumento internacional, que debe traducirse en la mejoría de la competitividad internacional de nuestras industrias, en la ampliación del ámbito de aplicación de las marcas, las marcas colombianas; claro está, en la mejoría de la condición de registro, para aquellas empresas colombianas cuyas marcas se espera tengan presencia, vigencia y crecimiento en el exterior. (negrillas y subrayados agregados).

En esos términos señor Presidente, para no extenderme, se ha presentado la ponencia, le pido podamos someter a consideración de la Comisión la aprobación de la ley ratificatoria del Acuerdo de Madrid.

El señor Presidente, Senador Guillermo García Realpe, solicita al señor secretario leer la proposición con que termina el informe de ponencia.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González, da lectura al informe de ponencia del proyecto de ley.

Aunado a lo anterior, en el texto del Acta núm. 24, del 30 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 174 de 2011, lo siguiente:

“En segundo término Presidente, para mi es grato informarle a la Comisión, que el foro que fue convocado para el jueves pasado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, por esta Comisión, fue absolutamente exitoso. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI envió dos de sus más altos asesores, los verdaderos expertos mundiales en el tema, estuvieron representadas aquí todas las organizaciones de propiedad industrial, trajeron a los asesores de propiedad industrial a nivel andino, estuvieron las empresas, el sector industrial, la Federación de Cafeteros y las más importantes oficinas de abogados de Colombia. Fue realmente un conversatorio de altísimo nivel, a partir del cual queda claro que hacemos lo correcto, aprobando ese Protocolo de Madrid. Es además, una solicitud, una petición, un querer del gobierno nacional, es un tema importante para los tratados de libre comercio.

Del foro resultó una proposición que no estaba incluida en la ponencia, y que mañana me permitiré someter a la consideración de esta Comisión, con la esperanza que antes de votar los ascensos, podamos rápidamente evacuar la aprobación del Protocolo con esa norma de ajuste, que después de una deliberación muy álgida se llegó por consenso, que resolvería algunas de las dificultades que en el pasado se plantearon con ese protocolo; de tal suerte, que nos quedaría muy bien aprobarlo.

Entonces, le rogaría señor Presidente si lo podemos poner de primero en el Orden del Día, lo haremos muy brevemente ya con el resultado, y la síntesis del foro que estoy exponiendo, para evitar que mañana nos demoremos en ese tema, simplemente procedamos con la deliberación de conformidad con el reglamento. Gracias Presidente, nuestra subsecretaria nos acompañó, nos dio toda la ayuda y la Comisión Segunda quedó muy bien representada, todos los asistentes salieron muy contentos y bien atendidos, para que quede en el acta. (negrillas y subrayados agregados).

Así las cosas, no sólo en el seno de la Comisión II del Senado se debatió acerca de la conveniencia de aprobar el tratado internacional, sino que la misma organizó en el Capitolio un evento abierto, en el cual participaron numerosos expertos sobre el tema de marcas, a efectos de contar con los argumentos de juicio necesarios para votar el proyecto de ley. De tal suerte que, contrario a lo sostenido por el ciudadano Lancheros Gámez, la aprobación del proyecto ley no fue un acto precipitado o irreflexivo. Todo lo contrario: los congresistas contaron con la oportunidad de escuchar a los delegados de la organización mundial de la propiedad Industrial OMPI, a las asociaciones de propiedad industrial, a los expertos nacionales, al sector privado, a los industriales, a la Federación de Cafeteros, al Ministerio de Industria y Comercio, así como a la Superintendencia de Industria y Comercio.

De igual manera, consta en certificación suscrita el día 1° de diciembre de 2010 por Diego Alejandro González Gonzáles, Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, en la que reza:

En sesión de la fecha, la Comisión Segunda del Senado de la República, sometió a consideración, discusión y votación en primer debate la proposición final con la cual termina el informe de ponencia correspondiente al proyecto de ley N° 61/10 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.

Esta proposición fue aprobada conforme al Acto Legislativo N° 01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:

VOTOS A FAVOR

VOTOS EN CONTRA

Avirama Avirama Marco Aníbal

NINGUNO

Barriga Peñaranda Carlos Emiro

NINGUNO

Benedetti Villanada Armando

NINGUNO

Chavarro Cuellar Carlos Ramiro

NINGUNO

García Realpe Guillermo

NINGUNO

Lozano Ramírez Juan Francisco

NINGUNO

Motoa Solarte Carlos Fernando

NINGUNO

Romero Galeano Camilo Ernesto

NINGUNO

NINGUNO

Sometidos a consideración, discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del articulado, el texto del articulado propuesto, el título del proyecto y si quien que éste proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del Senado, fueron aprobados conforme al Acto Legislativo N° 01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:

VOTOS A FAVOR

VOTOS EN CONTRA

Avirama Avirama Marco Aníbal

NINGUNO

Barriga Peñaranda Carlos Emiro

NINGUNO

Benedetti Villanada Armando

NINGUNO

Chavarro Cuellar Carlos Ramiro

NINGUNO

García Realpe Guillermo

NINGUNO

Lozano Ramírez Juan Francisco

NINGUNO

Motoa Solarte Carlos Fernando

NINGUNO

Romero Galeano Camilo Ernesto

NINGUNO

Vigüez Piraquive Manuel Antonio

NINGUNO

El texto definitivo aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 1.020 de 2010.

3.3.2. Trámite en la Plenaria del Senado

La ponencia para segundo debate del “Proyecto de ley número 61 de 2010 Senado”, fue presentada por el senador Juan Lozano Ramírez, de acuerdo como fue publicada en la Gaceta del Congreso número 1.020 del 2 de diciembre de 2010.

En la Gaceta del Congreso No. 78 del 10 de marzo de 2011, contentiva del Acta de sesión Plenaria número 33 del día 14 de diciembre de 2010, aparece publicado el texto del anuncio para votación en Plenaria, en los siguientes términos:

“El Secretario informa:

Dejan constancia de su salida, está abierto el registro honorables Senadores.

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Señor Presidente, los siguientes son los proyectos para la sesión del día de mañana

(...)

Proyecto de ley número 61 de 2010 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.”

De acuerdo con el acta N° 34 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 15 de diciembre de 2010, que aparece contenida en la Gaceta del Congreso N° 80 del 11 de marzo de 2011, la Presidencia del Senado sometió a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 61 de 2010 Senado; cerró la discusión y abrió la votación que tuvo como resultado: por el sí: 47, por el no: 11. La votación fue nominal.

Acto seguido, se aprobó la omisión de la lectura del articulado, el título y la remisión a la Cámara de Representantes del proyecto de ley 61 de 2010. Según consta en la Gaceta del Congreso N° 80:

“Se abre el segundo debate

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del bloque articulado, y cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 61 de 2010 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.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes?

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto ley número 61 de 2010 Senado; cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto ley número 61 de 2010 Senado; cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal-

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí: 45

Por el No: 09

TOTAL: 54 Votos

(...)

En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 61 de 2010 Senado."

3.3.3. Trámite en la Comisión II de la Cámara de Representantes

Radicado el Proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 163 de 2010 Cámara, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones

Exteriores Seguridad y Defensa Nacional, y se designó como ponente al representante Eduardo José Castañeda Murillo. El informe de ponencia para primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 110 del 22 de marzo de 2011.

En el Acta N° 30 del día 29 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso N° 277 del 17 de mayo de 2011, se realizó el anuncio del proyecto del Ley para discusión y aprobación en primer debate en los siguientes términos:

“Estamos en anuncio de proyectos de ley. Anúncielos secretaria para mañana.

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Así se hará señor Presidente.

Para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.

Proyecto de ley número 163 de 2010 Cámara, 61 de 2010 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 el Acta número 31 del día 30 de marzo de 2011, publicada igualmente en la Gaceta del Congreso núm. 277 consta el debate y aprobación del proyecto de ley por unanimidad en votación ordinaria.

En cuanto a los quórum deliberatorio y la votación del proyecto de ley, Pilar Rodríguez Arias, Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, certificó lo siguiente:

“Sometido a consideración, el articulado del Proyecto, publicado en la gaceta N° 110 de 2011 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria con la presencia de 17 Honorables Representantes.

Leído el título del proyecto, sometido a consideración se aprobó por unanimidad en votación ordinaria con la presencia de 17 Honorables Representantes.

Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República se aprobó por unanimidad en votación ordinaria con la presencia de 17 Honorables Representantes.”

Igualmente, la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes certificó en escrito remitido al despacho del Magistrado Sustanciador:

“(…) La ponencia [sic] primer debate del Proyecto de Ley N° 163/10 Cámara, 061/10 Senado ‘por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas’, adoptada en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007’, se debatió y aprobó en sesión del día 30 de marzo de 2011, Acta N° 31, publicada en la Gaceta del Congreso N° 227 del 17 de mayo de 2011, páginas 18 a la 22, de la siguiente forma:

Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. Eduardo José Castañeda, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del Proyecto, publicado en la gaceta N° 110 de 2011 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del Proyecto, publicado en la gaceta N° 110 de 2011 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto, sometido a consideración se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.”

3.3.4. Trámite en la Plenaria de la Cámara de Representantes

La ponencia favorable para segundo debate en la Cámara de Representantes, aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 230 del 4 de mayo de 2011, presentada por el congresista Eduardo José Castañeda Murillo.

El proyecto de ley fue anunciado en sesión del 30 de mayo de 2011, según consta en el Acta núm. 66 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 669 del 8 de septiembre de 2011, en la cual se lee “Proyectos para segundo debate. Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 31 de mayo de 2011 o para la siguiente sesión plenaria, en la se debatan proyectos de ley o actos legislativos...Proyecto de ley núm. 173 de Cámara, 071 de 2010 Senado”.

De conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue discutido y aprobado en sesión del 31 de mayo de 2011, con la asistencia de 155 representantes, tal y como consta en el Acta núm. 67 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 670 de 2011.

3.3.5. Sanción del proyecto de ley

El día 29 de junio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1455 de 2011, por medio de la cual se aprueba el instrumento internacional objeto de estudio. El respectivo texto fue remitido a la Corte Constitucional el día 5 de julio de 2011, es decir, dentro de los seis días siguientes.

4. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1455 de 2011

4.1. Iniciación del trámite en el Senado

A partir del examen efectuado por la Corte Constitucional, pudo verificarse que el proyecto de ley inició su curso en el Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución.

En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de 15 días.

En el caso concreto es posible evidenciar que el proyecto fue aprobado en la Comisión II del Senado el día 1 de diciembre de 2010 y luego en Plenaria del 15 del mismo mes, es decir, pasados ocho días.

Posteriormente, el debate en la Comisión II de la Cámara de Representantes inició el 22 de marzo de 2011, esto es, transcurridos los quince días reglamentarios. Finalmente, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 4 de mayo del mismo año, es decir, pasados los ocho días.

4.3. Publicaciones oficiales

En el numeral 1° del artículo 157 de la Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:

* El texto del proyecto de Ley por medio del 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”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso núm. 481 del 3 de agosto de 2010.

* El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 828 de 2010.

* La ponencia para segundo debate fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1.020 del 2 de diciembre de 2010.

* El informe de ponencia para primer debate en Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 110 del 22 de marzo de 2011.

* La ponencia favorable para segundo debate en la Cámara de Representantes, aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 230 del 4 de mayo de 2011.

4.4. Quórum y Mayorías

Fue posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum decisorio en el

sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución Nacional, y que igualmente se cumplieron con los debates y aprobaciones en las Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores.

4.5. Examen del cumplimiento del requisito del anuncio previo consagrado en el artículo 160 constitucional dentro del trámite legislativo de aprobación de la ley

Como se puede observar en el siguiente cuadro, todas las votaciones fueron debida y previamente anunciadas:

Órgano

Fecha del anuncio

Fecha de la votación

Comisión II del Senado

30 de noviembre de 2010 “para la siguiente sesión”

1 de diciembre

Plenaria del Senado

14 de diciembre de 2010 “próxima sesión”.

15 de diciembre

Comisión II de la Cámara de Representantes.

29 de marzo de 2011 “anuncio para discusión y aprobación en primer debate”

30 de marzo

Plenaria de la Cámara de Representantes.

31 de mayo

5. La constitucionalidad del tratado internacional en sus aspectos materiales

5.1. Breve descripción del instrumento internacional

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 12 de noviembre de 2007, consta de 16 artículos.

El artículo 1 del tratado internacional, referente a la pertenencia a la Unión de Madrid, versa sobre la facultad de los Estados Partes en el Convenio de Paris, al igual que las Organizaciones Intergubernamentales que cuenten, al menos, con un Estado que sea parte de aquél, de suscribir el Protocolo.

Los artículos 2 y 3 tratan sobre la “obtención de la protección mediante el registro internacional” y “solicitud internacional”, consistente en que para poder presentar una petición para el registro internacional de una marca se requiere que ésta haya sido previamente objeto de una solicitud o de un registro, denominados solicitud o registro base, en la Oficina Nacional Competente de una Parte contratante del Protocolo, denominada Oficina de Origen. De tal suerte que el Protocolo no exime a una persona de obtener o solicitar el registro de una marca ante su país de origen, pues no permite presentar una solicitud internacional directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI.

Conviene asimismo aclarar que sólo pueden presentar la solicitud internacional (i) los nacionales de un Estado Parte donde se haya efectuado el registro o solicitud de base; (ii) quienes estén domiciliados en el territorio de una Parte contratante donde se haya efectuado el registro o solicitud base; y (iii) aquellos que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el referido territorio. Así pues, todos los colombianos, o aquellos que no siéndolo estén domiciliados o tengan un establecimiento comercial efectivo y real en Colombia, y que cuenten además con un registro o solicitud de base en el país, estarían habilitados para presentar desde Colombia una solicitud internacional.

De conformidad con el artículo 4 del Protocolo, un registro internacional surte dos efectos entre las Partes contratantes. El primero consiste en el acuerdo que hacen las Partes contratantes de otorgarle a una designación efectuada en un registro internacional, los mismos derechos que se derivan de una solicitud presentada directamente ante la Oficina Nacional. El segundo efecto, si la protección llegara a ser concedida, es que dicha designación tendrá los mismos derechos derivados del registro de una marca, conforme lo establecido por la legislación nacional.

A su vez, el artículo 5 del Protocolo trata sobre la denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes. En esencia, se trata de un procedimiento consistente en que, cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación, que la protección no puede ser concedida en aquélla a la marca objeto de dicha extensión.

El artículo 6 del instrumento internacional, por su parte, regula lo atinente a la duración de la validez del registro internacional, al igual que la dependencia e independencia del registro internacional. Así pues, el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectuará por diez años, con posibilidad de renovación.

Consecuente con lo anterior, el artículo 7 del Protocolo dispone la posibilidad de renovar el registro internacional, procedimiento que no entrañará modificación alguna de aquél.

Por su parte, el artículo 8 versa sobre las tasas de solicitud internacional y de registro internacional. Al respecto, dispone que la Oficina de Origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional. Aclara igualmente que el registro de marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional, la cual comprenderá: una tasa básica, una tasa suplementaria por toda suerte de clasificación internacional, así como un complemento de tasa para toda petición de extensión de la

protección.

En los términos del artículo 9 del Protocolo, la inscripción del cambio de titular de un registro internacional se llevará a cabo a solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional o por petición de una Oficina o persona interesada. Regula igualmente el tema del cambio de titular de dicho registro.

Los artículos 10, 11 y 12 regulan aspectos orgánicos, referidos a las funciones asignadas a la Asamblea de países Partes en el Arreglo de Madrid en relación con el Protocolo; las funciones de la Oficina Internacional, encargada de las tareas de registro de marcas; así como a las finanzas de la Organización Internacional.

Por su parte, los artículos 13, 14, 15 y 16 versan sobre aspectos relacionados con las enmiendas al instrumento internacional, entrada en vigor, denuncia e idiomas oficiales.

5.2. Conformidad del instrumento internacional con la Constitución

5.2.1. Aspectos generales

En un primer momento, y bajo los influjos de la industrialización, la marca fue concebida por Kohler como un derecho a la personalidad. Se sostenía que al igual que sucede con el nombre individual y el nombre comercial, la marca tenía por finalidad identificar concretamente a un fabricante o distribuidor.

Años más tarde, Katz estimó que la marca debía ser considerada como un bien inmaterial y no como un derecho de la personalidad, por cuanto es transmisible a terceros, y el derecho de marca subsiste en el supuesto de que experimente cambios la titularidad de la empresa.

Así pues, hoy por hoy, la marca es calificada en término de bien inmaterial, es decir, que no tiene existencia sensible, sino que debe materializarse mediante cosas que sí lo sean (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos. Se trata, en consecuencia, de una realidad intangible que para poder ser percibida por los demás, tiene que materializarse en un determinado producto o servicio. Así, en sentido propio, la marca tiene un componente psicológico: la unión entre el signo y el bien o servicio, relación que debe ser aprehendida por los consumidores.³

En este orden de ideas, las marcas cumplen una importante función en la organización de los mercados, por cuanto, por una parte, les permite a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de aquellos de sus competidores; por la otra, cumple la función de informar a los consumidores acerca de las características, especificaciones y nivel de calidad del bien. De allí la necesidad de contar con mecanismos adecuados para amparar el disfrute de aquéllas.

5.2.2. El sistema de registro internacional de marcas

El actual sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, que data de 1891, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996. El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la

OMPI de marcas internacionales.

Al respecto, cabe agregar que cualquier Estado que sea parte en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial puede pasar a ser Parte en el Arreglo, en el Protocolo, o en ambos. Además, las organizaciones intergubernamentales pueden ser Parte en el Protocolo, pero no en el Arreglo, cuando se cumplen las siguientes condiciones: al menos uno de los Estados miembros de la organización es Parte en el Convenio de Paris y la organización mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización.

En cuanto a los objetivos que persigue el sistema internacional de marcas se tiene que, en primer lugar, facilita la obtención de protección para aquéllas. En efecto, a partir de la fecha de registro internacional, la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes designadas es la misma que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte contratante. Así, de no ser notificada la denegación provisional, o si ésta es posteriormente retirada, la protección de la marca en cada Parte contratante designada es la misma que si la hubiere registrado la Oficina de aquélla. En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

Cabe agregar que durante un período de cinco años, contados a partir de la fecha de su registro, una inscripción en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada en la Oficina de Origen. De tal suerte que, si dentro de dicho término el registro de base deja de tener efectos, sea por cancelación judicial, voluntaria o por la simple no renovación, el registro internacional dejará de estar protegido. De allí que la Oficina de Origen tiene la obligación de notificar a la Oficina Internacional, los hechos y decisiones relativos al cese de efectos del registro o su denegación y, en su caso, pedir la cancelación del registro internacional.

En cuanto a la duración del registro internacional, aquella es de 10 años, pudiendo renovarse mediante el pago de las tasas establecidas. Puede igualmente renovarse respecto de todas las Partes contratantes designadas o sólo respecto a algunas de ellas. Sin embargo, no puede renovarse sólo respecto de algunos de los productos y servicios inscritos en el registro mercantil.

5.2.3. Beneficios que obtienen los titulares de registros de marcas con el Protocolo de Madrid

La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece varias ventajas a los productores de bienes y servicios, por cuanto la ausencia de un sistema de registro internacional implica lo siguiente: (i) que cada registro de una marca en el extranjero requiera presentar sendas solicitudes en las respectivas Oficinas Nacionales, lo cual conlleva pagos de tasas y traducciones; (ii) una vez registrada su marca en el extranjero, las empresas exportadoras deben velar por mantener en vigor dichos registros en sus mercados de exportación; de allí que toda renovación y cambio en la titularidad, el nombre o la dirección deben realizarse en cada país en el que el titular haya registrado la marca; y (iii) las empresas que se ven más afectadas por los considerables costos que entraña el registro y el mantenimiento de sus marcas en otros países son las pequeñas y medianas empresas.

Aunado a lo anterior, la adhesión al Protocolo de Madrid es un factor que favorece las exportaciones, en la medida en que simplifica la protección de las marcas colombianas en el extranjero. Además, es un medio para que las empresas de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con mayor facilidad protección para sus marcas en el país en cuestión, dado que lo único que tienen que hacer es designar al país de que se trate en su solicitud internacional. Y ello contribuirá a un clima todavía más propicio para las inversiones del extranjero.

Finalmente, se generan ciertos ingresos para el fisco nacional, en la medida en que por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibe una participación del total correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos), más una participación en el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase.

5.2.4. El instrumento internacional se ajusta a la Constitución

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, se ajusta a la Constitución, por las siguientes razones.

El artículo 226 Superior propende por la internacionalización de las relaciones económicas, en los siguientes términos:

“El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.

El Protocolo de Madrid, como se ha explicado, es un instrumento que establece un procedimiento internacional encaminado a obtener una más efectiva protección internacional de las marcas y productos nacionales, en los mercados extranjeros. De hecho, el Protocolo, al contener unas normas que estandarizan y armonizan la solicitud de registro marcario en las legislaciones de los Estados Partes, favorece la apertura de mercados y la entrada de Colombia al comercio internacional.

Ahora bien, como lo explica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su intervención, la internacionalización del registro marcario, contenida en el Protocolo, no exime a las personas naturales o jurídicas de obtener o solicitar el registro de marca en el país de origen, por lo que no se presenta una usurpación de la soberanía nacional. Así pues, el procedimiento para registrar las marcas nacionales sigue siendo el mismo, con la distinción de que la inscripción de la solicitud internacional en el registro ante la OMPI, confiere derechos de prioridad en todos los Estados Partes en el Protocolo.

Desde esa misma perspectiva, el Protocolo asegura la reciprocidad, en la medida en que una solicitud de registro, termina por convertirse en varias de ellas en distintos Estados, como si aquella hubiese sido objeto de una solicitud directa ante la oficina nacional de marcas del respectivo país.

Por último, no le corresponde determinar a la Corte si el Protocolo de Madrid contraría el derecho comunitario andino, por cuanto, de manera constante, esta Corporación ha

sostenido que aquél no hace parte del bloque de constitucionalidad

Así, desde temprana jurisprudencia, la Corte consideró que las normas comunitarias no integraban el bloque de constitucionalidad, por las siguientes razones:

“En primer término, es indispensable advertir que en materia de prevalencia de tratados internacionales en el orden interno, el artículo 93 de la Constitución establece la de los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción”; sin que sea dable sostener que esa prevalencia tiene el alcance de la supraconstitucionalidad, porque, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, la Constitución es “norma de normas”, y al armonizar ese mandato con lo preceptuado por el artículo 93 superior resulta que “el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es que éstos forman con el resto del texto constitucional un ‘bloque de constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a la ley”.

Ni los tratados de integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos normados por el artículo 93 constitucional, ya que sin perjuicio del respeto a los principios superiores del ordenamiento constitucional destacado en la citada sentencia No. C-231 de 1997, 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.

Así pues, vistas las cosas a partir del artículo 93, el derecho comunitario andino no conforma el bloque de constitucionalidad y, por ende, tampoco comparte la supremacía de la Carta Fundamental frente a la ley. Empero, cabría considerar la hipótesis de que la incorporación del derecho comunitario en el bloque de constitucionalidad tuviera una base constitucional diferente del artículo 93. En este sentido, es de mérito anotar que para esta Corte, “la incorporación de una norma al bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta” y, en verdad, las distintas normas superiores relativas a la supranacionalidad y a la integración, si bien constituyen el fundamento constitucional de estos fenómenos, no disponen ni entrañan la prevalencia de los respectivos tratados en el orden interno, pues “Una cosa es que las normas de los tratados internacionales tengan fundamento constitucional y otra, por entero diferente, que se hallen incorporadas al bloque de constitucionalidad y que deban ser tenidas en cuenta en el momento de decidir si una ley se ajusta o no a los preceptos de la Carta”.

En el mismo sentido, esta Corporación en sentencia C- 988 de 2004, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra la Ley 822 de 2003, referente a la regulación de los agroquímicos genéricos, estimó lo siguiente:

“En segundo lugar, en lo atinente a la incorporación de la Decisión Andina 351 de 1993 al bloque de constitucionalidad, es preciso reiterar lo señalado por la Corte en anteriores decisiones, y expresado en aparte anterior de esta sentencia, en el sentido que por regla general, 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, al tenor de lo previsto en el artículo 93 de la Carta, carece de fundamento. Sin embargo, de manera excepcional ha admitido la Corte que algunas normas comunitarias puedan integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre y cuando se trate de normas de esta naturaleza que de manera explícita y directa reconozcan y desarrollen derechos humanos.

Posteriormente, en sentencia C- 339 de 2006, la Corte reiteró sus líneas jurisprudenciales en la materia, en los siguientes términos:

“Consideró la Corte que la Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, es un acuerdo de integración económica y por lo tanto tiene por objeto armonizar instrumentos y mecanismos de regulación en comercio exterior necesarios para impulsar el proceso de integración. Este instrumento contempla el régimen común de derechos de autor con sus dos categorías universales (i) derechos morales y (ii) derechos patrimoniales de autor. Sin embargo, en atención a que la jurisprudencia ha reconocido carácter fundamental únicamente a los derechos morales de autor, se produce la incorporación de la citada decisión comunitaria al bloque de constitucionalidad, únicamente en lo relativo a los mencionados derechos, dado que su naturaleza, a la luz del artículo 93 de la Carta así lo impone.”

Más recientemente, la Corte en sentencia C- 750 de 2008, referente al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, consideró lo siguiente:

“Cabe precisar además, que por regla general los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia económica y comercial no constituyen parámetros de constitucionalidad, por cuanto no despliegan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias, toda vez que dicha condición, como se ha explicado, se predica exclusivamente de los convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior)”.

En este orden de ideas, la Corte declarará exequible 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 12 de noviembre de 2007”, así como la Ley 1455 del 29 de junio de 2011, que lo aprueba.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1455 del 29 de junio de 2011 “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.”

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE 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.”

Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

Magistrado

JUAN CARLOS HENAO PEREZ

Magistrado

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

1 El artículo 7° de la citada Convención dispone que la representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un

tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c). Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas, debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado internacional.

2 Visible a folio 102 del cuaderno principal.

3 Carlos Fernández Novoa, "Marcas", en Manual de la propiedad industrial, Madrid, Edit. Marcial Pons, 2009, p. 485.