



Mauricio Jaramillo Campuzano
Socio

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados

Columna La República, Junio 28 de 2010

INGRESO DE COLOMBIA AL SISTEMA DEL PROTOCOLO DE MADRID PARA LA PROTECCION DE MARCAS

Dentro de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, que como es de público conocimiento está pendiente de aprobación en el Congreso de ese país, se encuentra la obligación de formar parte del comúnmente denominado "Protocolo de Madrid".

El ingreso a este sistema ha sido objeto de diversos comentarios tanto a favor como en contra, según los intereses involucrados. La mayoría de quienes se han manifestado en contra de este sistema lo hacen con fundamento en que, en su concepto, este es un sistema que estaría diseñado para grandes empresas multinacionales, pues consideran que estas serían los principales usuarios del sistema, lo cual estaría en contra de los pequeños empresarios que tendrían mayores barreras para la adopción de marcas y a quienes no beneficiaría el sistema por no estar interesados en adquirir protección internacional de sus marcas. Quienes se manifiestan a favor, consideran que los empresarios colombianos, principalmente el sector exportador que precisamente en este momento se encuentra en proceso de diversificación y ampliación del destino de sus exportaciones, contarían con una herramienta que les facilitaría y eventualmente reduciría el valor de sus inversiones para la protección de su propiedad industrial.

El Protocolo de Madrid está diseñado para permitir a los empresarios el manejo centralizado y en un solo idioma de sus solicitudes de registro marcario en los países que forman parte del mismo, lo que en teoría les permitirá reducir las inversiones que deben hacer para la protección,

pero especialmente la administración posterior de sus portafolios, en la medida que las renovaciones y actualizaciones en la titularidad se hace una única vez, de manera centralizada.

En la actualidad, quien pretenda protección internacional de sus marcas deberá hacer un proceso país por país, registrando cada uno de los signos de interés, proceso que obliga al empresario a presupuestar no solo los derechos oficiales de registro y los honorarios de asesoría legal, sino también los costos de legalizaciones, traducciones, correos, etc.

Por otra parte, no se puede olvidar que prácticamente Colombia sería el único país de la región que formará parte de dicho sistema en caso de que finalmente sea aprobado, lo cual implicará que los empresarios, en caso de que se acojan a este sistema, deberán establecer un sistema mixto de protección, en el cual podrán cubrir por el sistema internacional los países que forman parte del Protocolo, y por el sistema tradicional los que no forman parte del mismo.

En este orden de ideas podría pensarse que por lo menos en el corto plazo el interés del empresario nacional en proteger por el sistema internacional podría no ser muy alto, en la medida que los países de la región, principales países objetivo de las exportaciones nacionales, no forman parte del Protocolo.

Todo lo anterior nos lleva a pensar que cada empresario deberá desarrollar una nueva estrategia de protección internacional de su portafolio de propiedad intelectual, en el cual se determine la viabilidad y conveniencia de cada uno de los sistemas, que podrá incluso ser diferente en función de los diversos productos que conforman su portafolio; esta estrategia seguramente hará reevaluar muchos de los conceptos actualmente adoptados para la estrategia de protección, para adoptar nuevas estrategias que consulten los costos y eficiencias de cada sistema. En este orden de ideas, será fundamental el estudio de la regulación que para el efecto se adopte, el impacto que para cada empresario tendrá dicha regulación y el Sistema del Protocolo. Por lo anterior, es fundamental una adecuada capacitación y asesoría al empresario sobre el Protocolo de Madrid.

Mauricio Jaramillo Campuzano, Socio, Director Práctica Propiedad Intelectual, mjaramillo@gpzlegal.com