



SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

DICTAMEN N° 004-2020	Reclamo interpuesto por ALEJANDRO RICARDO RADA CASSAB contra la República de Colombia por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000.....	1
-----------------------------	--	---

DICTAMEN N° 004-2020

Reclamo interpuesto por ALEJANDRO RICARDO RADA CASSAB contra la República de Colombia por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000.

Lima, 11 de diciembre de 2020

I. SUMILLA.-

- [1] Alejandro Ricardo Rada Cassab (en adelante, el “Reclamante”) presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la “SGCAN”) reclamo contra la República de Colombia (en adelante, “la Reclamada”), por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000.
- [2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 del TCTJCA y conforme a la estructura señalada en el artículo 21 de la Decisión 623 (Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento).

II. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). -

- [3] Con fecha 24 de agosto de 2020 se recibió, vía electrónica, por parte del Reclamante, el Reclamo por el supuesto incumplimiento señalado en el párrafo [1] del presente Dictamen, así como sus anexos.
- [4] Mediante Comunicación N° SG/E/SJ/1071/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la reclamación se encontraba incompleta y se confirió un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la comunicación, para aclarar, subsanar y remitir la documentación necesaria.



- [5] Con fecha 18 de septiembre de 2020 se recibió, vía electrónica, por parte del Reclamante, respuesta a la comunicación N° SG/E/SJ/1071/2020 por la cual complementó las observaciones que se le hicieron respecto al escrito de reclamación y se solicitó convocar y fijar una reunión informativa conforme el artículo 18 de la Decisión 623.
- [6] Mediante Comunicación N° SG/E/SJ/1214/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la reclamación se encontraba completa tras las correcciones presentadas en el escrito y anexos recibidos con fecha 18 de septiembre de 2020. Siendo así, admitió a trámite el reclamo.
- [7] Mediante Comunicación N° SG/E/SJ/1212/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, la SGCAN corrió traslado a la Republica de Colombia, del reclamo y del análisis de admisibilidad, otorgándole un plazo de treinta (30) días calendario a partir del día siguiente a la recepción de dicha comunicación, para su contestación. Asimismo, mediante Comunicación N° SG/E/SJ/1213/2020 de la misma fecha, la SGCAN remitió el referido reclamo y análisis a los demás Países Miembros, a fin de que presenten los elementos de información que estimaran pertinentes.
- [8] Mediante Comunicación OALI con radicado No 2-2020-028398 de fecha 9 de octubre de 2020, la Reclamada solicitó una prórroga de 30 días calendario adicionales al plazo concedido mediante comunicación SG/E/SJ/1212/2020 para contestar el reclamo de la referencia.
- [9] Mediante Comunicación N° SG/E/SJ/1334/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, la SGCAN concedió la prórroga solicitada por la Reclamada, igualmente se citó a una reunión informativa con las Partes el día 17 de noviembre de 2020 a las 9:00 horas, de manera virtual a través de la plataforma Webex. Asimismo, mediante Comunicaciones N° SG/E/SJ/1336/2020 y SG/E/SJ/1337/2020 de la misma fecha, la SGCAN puso en conocimiento de los demás Países Miembros y del Reclamante, la prórroga concedida y la fecha y hora de la reunión.
- [10] Mediante Comunicación OALI con radicado 2-2020-031610 de fecha 9 de noviembre de 2020, la Reclamada informó la delegación que participaría de su parte en la reunión informativa programada para el día 17 de noviembre de 2020.
- [11] Mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2020, el Reclamante presentó sustitución de poder en caso de requerirlo durante o antes de la reunión informativa.
- [12] Mediante correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2020, la Reclamada informó nuevos participantes de su delegación a la reunión informativa.
- [13] El día 17 de noviembre se llevó a cabo la reunión informativa entre las partes, de manera virtual a través de la plataforma Webex, teniendo por objeto los puntos contenidos en la reclamación¹.
- [14] Mediante comunicación OALI con radicado 1-2020-023386 de fecha 23 de noviembre de 2020, la Reclamada presentó contestación a la reclamación, junto con sus respectivos anexos.

¹ Mediante correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2020, el Reclamante remitió la presentación realizada en la reunión informativa y otros documentos aludidos en la misma.



III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA DEL RECLAMO. -

- [15] Conforme lo señalado por el Reclamante, la medida de la Reclamada que configuraría el incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina es la Ley 1455 de fecha 29 de junio de 2011 por medio de la cual la República de Colombia aprobó el “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*”, adoptado inicialmente el 27 de junio de 1989 (modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, en sus artículos 3, 3Ter, 4, 5, 4bis, 7,9, 9bis, y 9quinquies).
- [16] Al tenor de lo alegado, el supuesto incumplimiento radica en la adopción del “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*” y su ley aprobatoria mediante la expedición de la norma ordinaria interna: Ley 1455 de fecha 29 de junio de 2011².
- [17] En virtud a ello, el Reclamante señala que se incumplió con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164, y 171 de la Decisión 486 del 2000, ya que la medida impondría un nuevo sistema registral de marcas en la República de Colombia, el cual sería contrario y excluyente al establecido por el legislador andino³.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. -

4.1. Argumentos del Reclamante

- [18] Mediante el escrito de reclamo de fecha 18 de septiembre de 2020 el Reclamante señala que la solicitud se presenta con el objeto de que la SGCAN se pronuncie sobre el incumplimiento de las normas antes referidas, en *tanto*:

“(...) con ello afectarse (sic) el derecho subjetivo del accionante consistente en una afectación a la marca DRENERGY SYSTEMS (mixta), marca previamente registrada en la República de Colombia, correspondiente al expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio 98-047260 y certificado No. 216170, con la promulgación del número de registro de marca internacional No. 1196484 del Protocolo de Madrid correspondiente a la marca ENERGY SISTEM (mixta) en la clase 9, concesión que aplica disposiciones contrarias a las establecidas en la Decisión 486 y, por ende, afecta el registro de la marca denominada DRENERGY SYSTEMS (mixta) en la clase 9.”⁴

- [19] Sobre la afectación de su derecho subjetivo, el Reclamante manifiesta que el 19 de agosto de 1998, la sociedad NATUS ESTETIC LTDA. presentó la solicitud de registro de la marca DRENERGY SYSTEMS como mixto en la clase 9 internacional, la cual fue registrada el 26 de febrero de 1999 con el certificado de registro No. 216170 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. En fecha 18 de julio de 2019 se realizó la transferencia de la marca al Reclamante tanto en la clase 9 como en la clase 44.⁵
- [20] Continúa señalando que el día 23 de diciembre de 2013, la empresa MASTER EXPLOTACIONES S.L. solicitó el registro de la marca ENERGY SISTEM (mixta) en las clases 9, 35 y 38, siendo que mediante Resolución 14030 del 30 de marzo de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio negó parcialmente el registro multiclase, al

² Foja 2 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

³ Foja 3 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

⁴ Foja 4 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁵ Foja 6 a 7 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.



encontrar que los signos de ENERGY SISTEM (mixta) y DRENERGY SYSTEMS (mixta) tenían similitudes que ocasionan confusiones en el consumidor. Sumado a ello, registrar ENERGY SISTEM (mixta) en la clase 9 para identificar “*aparatos e instrumentos científicos*” de la Clasificación Internacional de Niza que es la misma donde se encontraba previamente registrada DRENERGY SYSTEMS (mixta), implicaría que ambos signos compartan tanto su objeto como finalidad. Ante ello, la Superintendencia de Industria y Comercio habría resuelto en primera instancia negar el registro de la marca ENERGY SISTEM (mixta)⁶.

- [21] No obstante, según el Reclamante, la marca ENERGY SISTEM (mixta) registrada bajo el Protocolo de Madrid, como la marca DRENERGY SYSTEMS (mixta) registrada bajo la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se encuentran registradas y vigentes en la República de Colombia para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza, a pesar del riesgo de confusión que estas dos marcas generan en el consumidor y en contravía de lo establecido en la letra a) del artículo 136 de la Decisión 486⁷.
- [22] Sin perjuicio de lo antes señalado, el Reclamante indica que el 11 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia habría presentado ante la OMPI la invalidación de efectos de registro internacional de ENERGY SISTEM, pero que el incumplimiento sí se materializó y perduró en el tiempo en tanto dicha marca si estuvo registrada en las clases 9, 35 y 38⁸.
- [23] En lo que corresponde a las razones del incumplimiento, el Reclamante indica que los Países Miembros, con el objeto de lograr la integración subregional convinieron, celebrar el Acuerdo de Cartagena en donde se estableció que los Países Miembros se obligan a adoptar un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías, el cual se encuentra vigente con la Decisión 486⁹.
- [24] Por otra parte, indica que la Reclamada mediante la Ley 1455 de fecha 29 de junio de 2011 aprobó 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.
- [25] En este sentido, señala el Reclamante que el Protocolo de Madrid permite, al titular de una marca previamente registrada o solicitada y en trámite de registro, en un estado o parte contratante del Protocolo, que utilice tal marca o solicitud como Registro/Solicitud Base de un Registro Internacional ante la Oficina Internacional (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI). El Registro Internacional debe ser del mismo titular del Registro/Solicitud Base y la marca o solicitud base debe ser idéntica y para los mismos productos o servicios. Sobre los efectos de esta figura, señala que:

*“El registro internacional tiene efectos en los estados o partes contratantes que hubieren sido objeto de designación de extensión territorial desde la fecha de su registro en la Oficina Internacional, por lo que se considera automáticamente registrado en tal estado o parte contratante si, en el plazo de 12 o 18 meses, según aplique, no se comunica a la oficina de Registro Internacional -OMPI- de una denegatoria provisional.”*¹⁰

- [26] Sumado a lo anterior, indica el Reclamante que el artículo 3ter, solicitud de “Extensión

⁶ Fojas 7 a 8 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁷ Foja 11 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁸ Correo electrónico del Reclamante de fecha 17 de noviembre de 2020.

⁹ Foja 5 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.

¹⁰ Fojas 5 y 6 de la Reclamación del 24 de agosto de 2020.

Territorial” de la medida objeto de incumplimiento vulnera el artículo 152 de la Decisión 486 al establecer una nueva fecha para determinar el registro marcario, diferente a la establecida en el régimen Andino, toda vez que la fecha de concesión del registro marcario bajo la Decisión Andina se cuenta a partir de la fecha de concesión y la norma colombiana a partir de la fecha del registro internacional. Según indica ello implica que se estarían otorgando efectos retroactivos al registro de una marca solicitada en Colombia bajo el sistema de registro colombiano, pues su vigencia no se cuenta desde la fecha de concesión en Colombia sino a partir de la fecha del registro internacional, ventaja y prerrogativa que ningún nacional de los Países Miembros tiene¹¹.

- [27] Por su parte, indica el Reclamante que el artículo 5 de la medida objeto de incumplimiento vulnera el artículo 150 de la Decisión 486 ya que obviaría la obligación comunitaria de realizar un examen de registrabilidad por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio deba pronunciarse sobre la concesión o denegación de la marca. Según indica, la existencia de dos sistemas de registro marcario diferentes en un mismo País Miembro, abre la oportunidad para que coexistan en el mercado y en el registro marcas idénticas o similarmente confundibles, que puedan atentar contra los intereses del público consumidor y contra los intereses de los titulares marcarios nacionales de los Países Miembros.¹²
- [28] El referido artículo 5 de la medida objeto de incumplimiento, también vulneraría los artículos 135, 136 literal a) y 137, ya que a juicio del Reclamante:

“(…) La normativa colombiana establece causales de negación específicas - al menos para aquellas extensiones territoriales cuyos Registros Internacionales tienen por fundamento Registros Base que son marcas concedidas - que dejan de lado la posibilidad de que un nacional del País Miembro, titular de una solicitud prioritaria de registro, pueda bajo la expectativa o un mejor derecho, oponerse a dichas extensiones territoriales; y si lo hace y la Superintendencia de Industria y Comercio lo niega, entonces viola el Protocolo.”¹³

- [29] De otra parte, el Reclamante señala que el artículo 7, 9 y 9 bis de la medida objeto de incumplimiento vulnerarían los artículos 153, 161, 164 y 171 ya que, según el reclamante, la normativa colombiana trae una serie de disposiciones que van en directa contravía del ordenamiento jurídico comunitario andino, pues expresamente: (i) suprime la facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio de ser la oficina competente del registro de dichos actos; (ii) faculta a otras personas a realizar los actos de disposición del registro sin necesidad de una legitimación; y finalmente, (iii) no salvaguarda los derechos de terceros cuando el registro marcario constituye la garantía del pago de una obligación o su cumplimiento¹⁴.
- [30] Adicionalmente el Reclamante indica que la situación de incumplimiento alegada se hace manifiesta en tanto la Reclamada no solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCAN) al momento de realizar el estudio de constitucionalidad de la Ley 1455 de 2011 mediante la cual se implementó el Protocolo de Madrid, según el Reclamante:

“La República de Colombia al momento de efectuar el estudio de constitucionalidad mediante la sentencia C-251/2012 de la Corte Constitucional de Colombia, no solicitó ni siquiera la correspondiente interpretación prejudicial al existir una posible afectación al ordenamiento andino, específicamente a la Decisión 486 en el que incluyera las

¹¹ Foja 3 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

¹² Foja 5 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

¹³ Foja 6 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

¹⁴ Fojas 7 a 9 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

consideraciones y efectos que contra la normativa comunitaria pudiera tener la Ley 1455 de 2011, así pues se omitió un paso clave dentro del procedimiento de exequibilidad de la normativa indicada, (...).¹⁵

4.2. Argumentos de la Reclamada

- [31] Mediante el escrito de contestación de fecha 23 de noviembre de 2020, la Reclamada presentó argumentos de carácter procedimental y argumentos de fondo respecto del reclamo.

4.2.1. Argumentos de carácter procedimental

- [32] La Reclamada manifiesta que el Reclamante no reúne la condición prevista en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni tampoco en el artículo 14 de la Decisión Andina 623 de 2005, por cuanto no se trata de una persona afectada en sus derechos subjetivos, como quiera que la Reclamada ejecutó todas las prestaciones debidas que se derivan de la Decisión Andina 486. En este sentido, indicó que la carga procesal del Reclamante consistía en demostrar una afectación o lesión real o potencial que sea actual, inmediata y directa.¹⁶

- [33] En este sentido, indica que:

*“No obstante estos requerimientos, ninguno de ellos se observa que concurra en el reclamo y sus anexos, toda vez que no es posible que la marca DENERGY SYSTEMS (mixta) concedida para las clases 9 y 44 se vea afectada por la concesión de la marca internacional ENERGY SISTEM (mixta) otorgada para la clase 38”.*¹⁷

- [34] Igualmente manifiesta que:

“(...) es imprescindible que el reclamante acredite su condición de persona natural afectada en sus derechos subjetivos. Al respecto, en los procesos 75-AI-2001 y 114-AI-2004 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que existe un menoscabo del derecho subjetivo cuando el País Miembro no ejecuta una prestación debida en virtud del Ordenamiento Jurídico Andino, de tal modo que dicha inejecución no garantiza la tutela del derecho subjetivo del reclamante.

*35. A partir de lo anterior, la República de Colombia considera que en tanto la marca ENERGY SISTEM (mixta) (cuyo trámite de registro se solicitó de conformidad con el Protocolo de Madrid) se concedió solo para la clase 38, resulta imposible que el Protocolo de Madrid afecte los derechos subjetivos del señor Rada en su calidad de titular de la marca DRENERGY SYSTMES (mixta) registrada en las clases 9 y 44.”*¹⁸

- [35] Conforme la Reclamada, la marca ENERGY SISTEM (mixta) no se encuentra protegida en la República de Colombia para los productos y servicios de la clase 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹.

- [36] La Reclamada manifiesta que, el Reclamante tiene una concepción errónea de lo que aconteció en el trámite de registro adelantado ante la SIC, así como de los efectos de los

¹⁵ Foja 15 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

¹⁶ Foja 16 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

¹⁷ Foja 16 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

¹⁸ Foja 17 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

¹⁹ Foja 18 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

actos administrativos en Colombia.²⁰ El registro de la marca para dichas clases fue negado por la SIC mediante Resolución 14030 del 30 de marzo de 2015, la cual se encuentra en firme. Por el contrario, la marca ENERGY SISTEM (Mixta) sólo se encuentra registrada para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza²¹.

[37] Sobre el particular indica la Reclamada:

*“(...) la “concesión de un registro marcario”, acto administrativo por medio del cual se reconoce un derecho marcario sobre un signo distintivo, es diferente a un “certificado de registro de signo distintivo” entendido este último como un acto administrativo que certifica la existencia de la concesión de un registro. Para el caso en particular, el derecho marcario sobre el signo distintivo ENERGY SISTEM (Mixta) para la clase 38 fue reconocido a través de la **Resolución 18678 del 19 de abril de 2017, y el certificado de signo distintivo número 565158 se expidió con información incorrecta el 6 de junio de 2017.**”²²*

[38] En este sentido, indica la Reclamada que se presentó un error en el certificado de signo distintivo número 565158, el cual no genera derechos, y no reemplaza la Resolución 18679, en tanto no constituye un acto administrativo mediante el cual se otorgue la protección de la marca ENERGY SISTEM (Mixta) para las clases 9 y 35 de la Nomenclatura Internacional.

[39] En ese sentido manifiesta que:

“(...) la República de Colombia considera necesario desvirtuar lo manifestado por el reclamante (...), la Resolución 18678 del 19 de abril de 2017 no declaró ninguna negación parcial, como lo manifestó erróneamente el reclamante. Por el contrario, la Resolución 18678 del 19 de abril de 2017 solo se circunscribió a conceder la marca ENERGY SISTEM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38, la cual había sido suspendida hasta tanto no quedara ejecutoriada la Decisión contenida en la Resolución 14030 del 30 de marzo de 2015, mediante la cual se negaron las clases 9 y 35 de la Nomenclatura Internacional.”²³

(...)

la República de Colombia refuta la presunta existencia de una afectación al derecho subjetivo del señor Alejandro Rada. En efecto, las marcas ENERGY SISTEM (Mixta) y DRENERGY SYSTEMS (mixta) se encuentran registradas para productos y servicios respecto de los cuales no existe conexidad competitiva, quedando sin fundamento el alegato del reclamante mediante el cual argumentó que ambas marcas se encontraban registradas para los mismos productos y causaban riesgo de confusión.”²⁴

[40] En conclusión, sobre este punto, la Reclamada manifiesta que al no existir conexión competitiva entre las marcas que motivan la existencia de una afectación a un derecho subjetivo, la misma se desvirtúa de facto. En ese sentido igualmente manifiesta que:

“(...) la República de Colombia señala que los actos de certificación expedidos por la SIC revisten un carácter declarativo, en la medida que NO CREAN, MODIFICAN NI EXTINGUEN RELACIONES O SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS RESPECTO DE LOS DESTINATARIOS DEL ACTO. Teniendo en cuenta que un certificado de

²⁰ Foja 19 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²¹ Foja 22 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²² Foja 22 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²³ Foja 19 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²⁴ Foja 22 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

*registro no cambia el sentido material de la decisión, la SIC tiene la facultad legal para corregir el certificado de manera oficiosa. En efecto, el reclamante parece olvidar convenientemente en su reclamo, que en Colombia **una marca se encuentra registrada solo si existe una Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en tal sentido.***²⁵ (negrita y subrayado pertenece al texto)

(...)

*En el caso en concreto, y como se mencionó anteriormente, hubo un error en la expedición del Certificado de Registro No. 565158, correspondiente a la marca ENERGY SISTEM (Mixta). En efecto, el sistema informático generó automáticamente el certificado para las clases 9, 35 y 38 de la Nomenclatura Internacional, sin tener en cuenta que las clases 9 y 35 fueron negadas mediante Resolución 14030 del 30 de marzo de 2015, frente a la cual no se interpusieron recursos y la decisión de negación contenida en ella quedó en firme. En su lugar, el sistema informático debió haber generado el certificado solamente respecto de la clase 38 de la Nomenclatura Internacional, la cual fue protegida en Colombia mediante Resolución 18678 del 19 de abril de 2017*²⁶.

(...)

*En todo caso, como se indicó, si el certificado de registro generaba algún tipo de duda al reclamante o a su apoderado, sobre el alcance de la protección de la marca ENERGY SISTEM (Mixta), se reitera que la SIC corrigió el error presente en el Certificado de Registro No. 56515832 y, en consecuencia en este se indica un registro de la marca únicamente para la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que refleja la realidad de los derechos otorgados a la marca ENERGY SISTEM (Mixta) mediante Resolución 18678 del 19 de abril de 2017. Dicha Resolución, se reitera, concedió el registro de dicha marca únicamente para la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.*²⁷

- [41] Por lo tanto, para la Reclamada, un error en la declaración efectuada no constituye un acto administrativo mediante el cual se otorgue la protección de la marca ENERGY SISTEM (mixta) para las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- [42] La Reclamada señala que si bien la SIC comunicó a la OMPI una declaración en el sentido de la Regla 18ter 2) i) del Reglamento Común, es decir una concesión de la protección tras denegación provisional para las Clases 9, 35 y 38, lo cierto es que dicha comunicación se generó con base en la misma información errada del certificado de registro que el sistema emitió automáticamente errada para dichas tres clases. Como se ha mencionado, el certificado debía emitirse en realidad únicamente para la Clase 38, que fue la que obtuvo protección en Colombia. En este mismo sentido, la declaración efectuada por la SIC ante la OMPI de concesión tras denegación provisional fue incorrecta, pues en la OMPI debía reflejarse la protección real de la marca en Colombia, es decir, únicamente para los servicios de la Clase 38²⁸.
- [43] La Reclamada manifiesta además que la medida objeto de cuestionamiento no existe porque *“(...) la aplicación de la Ley 1455 de 2011 para conceder el registro de la marca ENERGY SISTEM (mixta), en perjuicio de la marca del reclamante (DRENERGY SYSTEMS (mixta), entonces, NUNCA OCURRIÓ. Esto, pues ambas marcas están registradas en el país en clases diferentes justamente atendiendo al análisis realizado por la Superintendencia de*

²⁵ Fojas 25 a 26 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²⁶ Foja 26 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²⁷ Foja 26 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

²⁸ Foja 2 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



Industria y Comercio sobre el potencial riesgo de confusión.”²⁹ Por lo indicado, solicita la inadmisión del reclamo.

[44] En este sentido, precisa la Reclamada³⁰:

- La Resolución 14030 del 30 de marzo de 2015 de la SIC negó el registro de la Marca ENERGY SYSTEM (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 9 y 35. Este reconocimiento nunca se dio de manera automática, ya que en Colombia no se conceden marcas de manera automática.
- La Resolución N° 18678 del 19 de abril de 2017 de la SIC, concedió el registro de la Marca ENERGY SYSTEM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38.
- En las Resoluciones 14030 del 30 de marzo de 2015 y 18678 del 19 de abril de 2017, consta que negó el registro de la marca ENERGY SYSTEM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 9 y 35 en tanto, resultaba confundible con la marca DENERGY SYSTEMS (mixta) concedida para distinguir servicios comprendidos en la clase 9.
- La concesión de un “registro marcario”, acto administrativo por medio del cual se reconoce un derecho marcario sobre un signo distintivo, es diferente a la expedición de un “certificado de registro de signo distintivo” entendido este último como un acto administrativo que da cuenta del registro.
- Un error en la expedición automática del certificado de registro del signo distintivo número 565158 no genera derechos, no reemplaza la Resolución 18679 y mucho menos constituye un acto administrativo mediante el cual se otorgue la protección de la marca ENERGY SYSTEM (Mixta) para las clases 9 y 35 de la Nomenclatura Internacional.
- Un error en la declaración efectuada en virtud de la Regla 18ter numeral 2, i) del Reglamento Común no constituye un acto administrativo mediante el cual se otorgue la protección de la marca ENERGY SYSTEM (Mixta) para las clases 9 y 35 de la Nomenclatura Internacional, ni tampoco obliga internacionalmente a protegerla.
- La SIC examina las solicitudes de marcas presentadas a través del Protocolo de Madrid a la luz de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486, cumpliendo estrictamente con lo establecido por el artículo 150 de dicha Decisión, de la misma manera como si se tratara de una solicitud presentada vía nacional. De hecho, la negación del registro de la marca ENERGY SYSTEM para las Clases 9 y 35 se fundamentó en la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión 486.

[45] En la reunión informativa, la Reclamada indicó por otra parte que, una vez agotada dicha reunión, sólo quedaría una oportunidad procesal pendiente – la presentación del escrito de contestación-. Por lo anterior, todo documento que no haya sido puesto en consideración en la Reunión debe ser inadmitido y no considerado en la emisión del Dictamen correspondiente.

²⁹ Foja 33 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁰ Foja 69 a 70 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

4.2.2. Argumentos de fondo respecto del reclamo

[46] La Reclamada considera en el presente caso que:

*“El contenido del Protocolo de Madrid no incumple la norma comunitaria en tanto el contenido de los artículos 5.1 y 5.2 del Protocolo de Madrid, no incumple los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486; el término para conceder la marca descrito por el artículo 5.2 del Protocolo de Madrid, no incumple el artículo 150 de la Decisión 486; el término de protección de la marca descrito por el artículo 3ter del Protocolo de Madrid, no incumple el artículo 152 de la Decisión 486; el contenido del artículo 7 del Protocolo de Madrid, no incumple el artículo 153 de la Decisión 486; el contenido de los artículos 9 y 9 bis del Protocolo de Madrid, no incumple los artículos 161 y 164 de la Decisión 486; los artículos 4bis y 9 quinquies del Protocolo de Madrid, no incumplen con la Decisión 486; el Protocolo de Madrid, no incumple el artículo 171 de la Decisión 486”.*³¹

(...)

*“(...) caso concreto con el cual el reclamante alegó la afectación de sus derechos subjetivos, fueron aplicadas las causales de denegación consagradas en el Decisión 486, razón por la cual no existe ningún trato preferencial entre los usuarios del sistema de Madrid y las solicitudes que se presenten directamente ante la SIC. Nótese que el reclamante se contradice abiertamente, pues mientras pretende hacer creer a la SGCAN que el Protocolo de Madrid establece un sistema de registro aparte con causales de irregistrabilidad propias, lo que no es cierto como acaba de exponerse, es al mismo tiempo consciente que el registro de la marca ENERGY SISTEM (Mixta) para las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza fue denegado por la SIC, precisamente por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, aplicando lo establecido por la norma comunitaria andina.”*³²

*“(...) sobre el punto relativo a la supuesta concesión automática que alega el reclamante, debe tenerse en cuenta que el señor Rada hace uso, para fundamentar sus argumentos a lo largo de su escrito, de lo establecido en la “Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid”. Pues bien, la República de Colombia se encuentra en la obligación de indicar a la SGCAN que la Guía no es un documento vinculante para las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid y no refleja la realidad de la aplicación de este en todas las Partes Contratantes.”*³³

[47] Adicionalmente menciona que:

*“(...)la República de Colombia quiere resaltar amablemente el hecho y poner de presente ante la SGCAN, que este resulta ser otro de los temas traídos a debate por el reclamante, que nada tienen que ver con la supuesta afectación de sus derechos por parte de la República de Colombia y por lo tanto resulta ser una situación que no debe objeto de estudio por parte de la SGCAN, como quiera que no se cumple con el requisito de afectación de los derechos del reclamante”.*³⁴

³¹ Foja 3 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³² Foja 47 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³³ Foja 53 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁴ Foja 57 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



“Nuevamente el reclamante falla en su interpretación del alcance de la medida reclamada. De la simple lectura de los artículos mencionados tanto de la Decisión 486 como del Protocolo de Madrid, salta a la vista que no existe un incumplimiento de la normativa comunitaria andina por parte de la República de Colombia al dar aplicación al Protocolo de Madrid. En efecto: i) la renovación tiene lugar por el mismo periodo de tiempo, esto es de diez años; ii) la renovación tiene lugar a la expiración al periodo de 10 años anterior y iii) en ambos artículos existe un periodo de gracia de 6 meses para el titular del registro para realizar la renovación correspondiente.”³⁵

“(…)la interpretación del reclamante es errada, puesto que en ningún caso la SIC está perdiendo todas las facultades que le son atribuibles como Oficina Nacional competente de propiedad Industrial. En efecto, las disposiciones consagradas en los artículos 9 y 9bis del Protocolo de Madrid no le restan soberanía a los Estados Parte de la Unión de Madrid para rechazar algunas transferencias cuando éstas no se acomodan a la legislación nacional ni a sus prácticas.”³⁶

“Nótese que el Protocolo de Madrid en su artículo 9quinquies nunca habla de una nueva solicitud como pretende hacerlo ver erróneamente el reclamante. Olvida convenientemente el reclamante que dicho artículo limita la presentación de la solicitud de transformación y por lo tanto exige que dicha solicitud se presente “ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido”.

Así, la República de Colombia se encuentra convencida, además de la ineptitud sustancial del reclamo respecto de estos puntos, que las afirmaciones expuestas por el reclamante son consecuencia del desconocimiento de las figuras de la sustitución y la transformación, las cuales no incumplen norma alguna de la Decisión 486 de 2000.”³⁷

“Ahora bien, si de lo que se trata es de una renuncia total al derecho sobre la marca, el titular del registro internacional que cuenta con protección sobre su marca en Colombia puede presentar una renuncia en los términos del Protocolo de Madrid, que afectará la totalidad de los productos o servicios de algunas de las Partes contratantes designadas, en el caso en concreto a Colombia. La Oficina Internacional notificará a las Partes contratantes respecto de las cuales el titular del registro internacional pretenda renunciar a la protección. En este caso, no cabe duda de que la SIC evaluará si una renuncia de tal tipo cumple con su legislación nacional, en este caso con lo establecido en el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, y de no ser así, no se aceptará y la marca continuará vigente en Colombia.

De esta forma debe concluirse, contrario a lo expresado por el reclamante, que la República de Colombia mediante la aplicación del Protocolo de Madrid, no se encuentre incumpliendo de forma alguna lo consagrado en el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 en lo relativo a la renuncia a los derechos sobre las marcas.”³⁸

[48] La Reclamada señala, además, lo siguiente³⁹:

- En el hipotético caso de que no se notificara una denegación provisional a la OMPI

³⁵ Foja 58 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁶ Foja 60 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁷ Foja 64 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁸ Foja 67 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

³⁹ Foja 70 a 71 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



dentro de los 18 meses siguientes a la notificación a Colombia de una solicitud de extensión territorial, ello no significa que la SIC adopte una decisión en contravía de la Decisión 486, ya que la SIC concederá o denegará la marca según corresponda luego de realizado el examen de registrabilidad correspondiente. Ante una denegación de la marca por parte de la SIC con posterioridad al cumplimiento de los 18 meses, el Protocolo de Madrid permite que la SIC remita a la OMPI una declaración en la que se indique la existencia de una decisión ulterior y la forma en que esto afecta la situación de la marca, esto en virtud de la Regla 18ter numeral 4). Siendo así que emitirse la denegación de la marca por parte de la SIC y esta ser comunicada a la OMPI como una decisión ulterior. La SIC no pierde la facultad de denegar solicitudes de transferencias de marcas,

- El periodo de protección de marcas en Colombia ya sea de marcas solicitadas vía nacional o a través del Protocolo de Madrid, es de 10 años.
- Las marcas en Colombia no tienen en ninguna circunstancia una protección retroactiva, independientemente de la vía de presentación de las solicitudes. El titular de la marca empieza a gozar de los derechos conferidos por el registro de conformidad con la Decisión 486 únicamente a partir de la fecha de concesión de la marca.
- La renovación de las marcas tratándose de solicitudes presentadas a través del Protocolo de Madrid sigue todas las reglas establecidas en la Decisión 486 al igual que si se tratara de una solicitud presentada vía nacional: i) la renovación tiene lugar por el mismo periodo de tiempo, esto es de diez años; ii) la renovación tiene lugar a la expiración al periodo de 10 años anterior y iii) en ambos artículos existe un periodo de gracia de 6 meses para el titular del registro para realizar la renovación correspondiente.
- La SIC aplica lo establecido en el artículo 171 de la Decisión 486 respecto de las solicitudes de renuncia a derechos de marcas solicitadas a través del Protocolo de Madrid.

[49] Por otra parte, la Reclamada manifiesta que asumir que la ratificación de tratados internacionales requiere interpretación prejudicial del TJCAN implica una reforma constitucional de facto. Sumado a ello, destaca que la competencia para negociar y ratificar tratados es una facultad soberana de los Países Miembros, la cual no ha sido adjudicada a ningún órgano comunitario, y por el contrario, ha sido reconocida por la Decisión Andina 598.⁴⁰

[50] Por los argumentos antes expuestos, se concluye que, para la Reclamada, la norma andina no se ve vulnerada por ninguna de las disposiciones del articulado del Protocolo de Madrid.

[51] Indica de igual manera la Reclamada, que no es exigible que la Corte Constitucional colombiana en instancia de revisión de exequibilidad de acuerdos internacionales, solicite la interpretación prejudicial al TJCA pues esta actúa en ejercicio de su autonomía, por lo que este no se debería considerar como un argumento válido que busque sustentar el incumplimiento reclamado.⁴¹

[52] Por lo tanto, para la Reclamada, no existe el incumplimiento alegado del artículo 4 del tratado de Creación de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que:

⁴⁰ Foja 34 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁴¹ Foja 37 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



Es carga procesal del reclamante acreditar plenamente los aspectos señalados por el artículo 4 del TJCA y nuevamente se observa cómo se pretermite dicho deber procesal pretendiendo menoscabar con esto el derecho de defensa y el debido proceso de la República de Colombia. No resulta comprensible en consecuencia como una reclamación con tantas falencias resulta admitida a trámite por la SGCAN.⁴²

V. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

5.1. Cuestiones previas

5.1.1. Acerca de la naturaleza de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento

- [53] De la revisión y análisis de los argumentos presentados por las partes, encuentra esta SGCAN, la importancia de precisar la naturaleza de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y las facultades que en dicho marco le son dadas a la SGCAN.
- [54] El Acuerdo de Cartagena le otorgó a la SGCAN – y al Tribunal de Justicia- la función de velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina⁴³. En este mismo sentido, en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se estableció, a nivel de derecho primario, la potestad de la SGCAN para que se pronuncie ante los presuntos incumplimientos de las obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, quedando así establecido como requisito de procedibilidad, que se deberá agotar una etapa prejudicial ante dicha SGCAN antes de acudir ante ese Alto Tribunal.⁴⁴
- [55] Bajo este contexto, se encuentra que la Acción de Cumplimiento tiene como función garantizar que los Países Miembros se conduzcan de conformidad con los compromisos que han adquirido en el ámbito comunitario, y más que un propósito retributivo o sancionatorio, busca que los Países Miembros que se encuentren en una situación de incumplimiento, tomen las medidas pertinentes y necesarias para adecuar su actuar al ordenamiento comunitario. En esta misma línea, el TJCAN sobre este tema ha indicado lo siguiente:

“La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena”⁴⁵. (Énfasis agregado)

“No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCAN a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los Países Miembros para retribuirlos o sancionarlos, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, en garantizar

⁴² Foja 67 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁴³ Acuerdo de Cartagena. Artículo 30. Litera a).

⁴⁴ Sección Segunda del CAPITULO III del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 01-AI-2013. Sentencia de fecha 13 de mayo de 2015 publicada en la GOAC No. 2556 del 7 de agosto de 2015.

la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario⁴⁶. (Énfasis agregado)

[56] En esa misma línea, el TJCAN en reiteradas sentencias ha precisado que:

“(...) a través de ella se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena. (...)”.⁴⁷ (Énfasis agregado)

[57] Bajo este contexto, esta finalidad se encuentra presente también en la fase prejudicial que administra la SGCAN, cuya naturaleza quedó develada por el TJCAN al indicar lo siguiente:

“Antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, un procedimiento pre contencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre el diálogo e investigación entre dicho Órgano Comunitario y el País miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa (...)”. (Énfasis agregado)⁴⁸

[58] Siendo ello así, se encuentra que la fase prejudicial que adelanta la SGCAN tiene la naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo de carácter pre contencioso que busca la adecuación del País Miembro cuestionado, al ordenamiento comunitario. Dicho procedimiento está regulado mediante la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento” y supletoriamente se rige por algunas disposiciones de la Decisión 425 “Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina”.

[59] En dicha normativa, se le han otorgado facultades a la SGCAN para actuar de oficio o a solicitud de parte, para solicitar información, realizar reuniones informativas y facilitadoras, emitir un dictamen, aclararlo, entre otras. Todas estas actuaciones están conformes con la finalidad de dicho procedimiento, la cual, como se ha indicado, se encuentra enfocada en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario a través de la verificación del

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-AI-2017. Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2019 publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019.

⁴⁷ Al respecto revisar por ejemplo las siguientes Sentencias del TJCAN:

- Proceso 03-AI-2010 “Acción de incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia, Sección Tercera del Consejo de Estado, por supuesto incumplimiento de la obligación objetiva de solicitar interpretación prejudicial obligatoria prevista en los artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 de la Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, publicado en la GOAC N° 1985 el 11 de octubre de 2011. Pág. 13.
- Proceso 114-AI-2004 “Acción de incumplimiento interpuesta por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, ASINFAR, contra la República de Colombia por haber expedido el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002 en supuesta violación de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 260 a 266, 276 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, publicado en la GOAC N° 1295 el 9 de febrero de 2006. Pág. 18.
- Proceso 117-AI-2003 “Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador por supuesto incumplimiento de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Resolución 604 de la Secretaría General”, publicado en la GOAC N° 1156 el 10 de enero de 2005. Pág. 23.
- Proceso 49-AI-2002 “Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal”, publicado en la GOAC N° 1047 el 31 de marzo de 2004. Pág. 36.

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-AI-2017. Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2019, publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019.



cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros⁴⁹.

- [60] Resulta importante tener en cuenta que, conforme la Jurisprudencia del TJCAN, en tanto la Acción de Incumplimiento comunitaria tiene por finalidad que los Países Miembros cumplan las disposiciones del ordenamiento andino, este instrumento procesal sólo tendrá sentido ante una conducta verificable y susceptible de ser revertida en el tiempo presente. Solo en dichos supuestos el TJCAN podrá ordenar al País Miembro el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos⁵⁰. Sobre este punto, el TJCAN en los Procesos Acumulados 06, 07, 08 y 09-AI-2015 mencionó lo siguiente:

“(…), existirán conductas que no resultarán relevantes tutelar al amparo de una Acción de Incumplimiento puesto que al llegar a la jurisdicción del TJCAN ya no representarán una afectación a la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Este sería el caso, por ejemplo, de aquellas conductas que no persistan en el tiempo o hubieran sido suspendidas unilateralmente por los Países Miembros; (…)”⁵¹ (Énfasis agregado)

Competencia de la Secretaría General para conocer del presente asunto

- [61] De conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCA) y el artículo 13 de la Decisión 623, la SGCAN es competente para conocer de las reclamaciones por incumplimiento de la normativa comunitaria que le presenten las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas en sus derechos por un País Miembro, y para resolver cuestiones reguladas en el ordenamiento jurídico andino.
- [62] Está reconocido en el ordenamiento jurídico andino y la jurisprudencia andina que en la acción de incumplimiento se verifica cualquier medida, “*sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense (…)* sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino.”⁵²
- [63] En este sentido, el TJCA ha señalado lo siguiente:

“(…) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

*Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -**sean legislativas**, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no*

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos acumulados 01 y 02 AI-2016. Sentencia de fecha 19 de octubre de 2018, publicada en la GOAC No. 3439 del 12 de noviembre 2018.

⁵⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 17 de noviembre de 2017, Proceso Acumulado N° 06, 07, 08 y 09-AI-2015.

⁵¹ *Ibídem*.

⁵² Sentencia de fecha 8 de diciembre de 1998, emitida por el TJCA en el marco del Proceso N° 03-AI-97.



hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.

Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”.⁵³ (Énfasis agregado)

- [64] Al respecto, con fecha 18 de septiembre de 2020, se recibió en la SGCAN por parte de ALEJANDRO RADA CASSAB un reclamo contra la República de Colombia, con motivo de la expedición de la Ley 1455 de 2011 mediante la cual se adoptó el Protocolo de Madrid en Colombia y el cual según el Reclamante, implementa un nuevo régimen marcario en el país, contrario al régimen marcario establecido en la norma andina por el presunto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000.
- [65] En ese sentido, de conformidad con lo expuesto, se advierte que la SGCAN es competente para conocer el reclamo planteado.

5.2. Respeto a las cuestiones de procedimiento. -

- [66] A lo largo del procedimiento se han presentado una serie de cuestionamientos sobre aspectos procedimentales que versan sobre los siguientes aspectos:

5.2.1. La inexistencia de la demostración de la afectación de un derecho subjetivo por parte de el Reclamante

Argumentos de la Reclamada

La Reclamada manifiesta que es imprescindible que el reclamante acredite su condición de persona natural afectada en sus derechos subjetivos. Al respecto indica que el TJCAN ha reiterado que existe un menoscabo del derecho subjetivo cuando el País Miembro no ejecuta una prestación debida en virtud del Ordenamiento Jurídico Andino, de tal modo que dicha inexecución no garantiza la tutela del derecho subjetivo del reclamante.⁵⁴

Por lo anterior, la Reclamada considera que en tanto la marca ENERGY SISTEM (mixta) (cuyo trámite de registro se solicitó de conformidad con el Protocolo de Madrid) se concedió solo para la clase 38, resulta imposible que el Protocolo de Madrid afecte los derechos subjetivos del señor Rada en su calidad de titular de la marca DRENERGY SYSTMES (mixta) registrada en las clases 9 y 44.

Análisis de la SGCAN

- [67] De acuerdo con lo señalado en la Comunicación N° SG/E/SJ/1214/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, el reclamo cumplió con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 623 sobre este extremo; precisándose, en dicha Comunicación, que ello no implicaba juicio de valor alguno respecto a los méritos sustantivos

⁵³ Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 1994, emitida en el marco del Proceso N° 6-IP-1993.

⁵⁴ Foja 17 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

de los alegatos y las pruebas presentadas y que la admisión a trámite no prejuzga respecto de los incumplimientos alegados por el Reclamante.

- [68] Sobre el particular, la SGCAN concurre en la necesidad de que las personas jurídicas cuando son Reclamantes de un procedimiento ante este Órgano Comunitario, deben acreditar su legitimidad para actuar, conforme lo requieren los artículos 13 y 14 de la Decisión 623. Tales artículos establecen lo siguiente:

*“Artículo 13.- De conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando un País Miembro o **una persona natural o jurídica afectada en sus derechos** considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, formulará por escrito su reclamo.”* (Énfasis agregado)

“Artículo 14.- El reclamo formulado por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos deberá contener: (...)

*(...) Así mismo, deberá **acreditar su condición de persona natural o jurídica afectada en sus derechos**, (...).”* (Énfasis agregado)

- [69] Dicha legitimidad queda acreditada, conforme a las normas citadas, cuando el Reclamante prueba que la medida reclamada afecta sus derechos. El concepto de “afectación en sus derechos” es reiterado también en el artículo 25 del TCTJCA, que constituye la base legal de la presente acción, el cual dispone:

*“Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas **afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro**, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.”* (Énfasis agregado)

- [70] En relación a ello, en el Dictamen 01-2017 de fecha 16 de enero de 2017, esta SGCAN tuvo a bien señalar lo siguiente:

“Respecto a qué debe entenderse como ‘afectación de sus derechos’ la doctrina administrativista clásica distingue tres niveles:

A. *El simple interés para presentar una acción: Es el interés común de todos los habitantes. En este caso, bastaría la identificación, existencia y debida representación de la accionante. Este criterio de legitimación activa no se encuentra contemplado en la normativa comunitaria que regula la acción de incumplimiento.*

B. *El interés legítimo o calificado: No se trata de que el recurrente deba tener un interés personalísimo, en el sentido de individual y exclusivo, pero sí uno subjetivo en el sentido de presentar alguna afectación a su órbita de intereses o situación jurídica, diferenciándose así del mero interés general. La persona que ejerce la acción se encuentra de esta manera comprendida en la órbita de incidencia del acto reclamado, pudiendo ser su interés de carácter o potencial, patrimonial o moral.*

C. *La afectación en sus derechos: Se refiere, por una parte, a la **necesaria identidad entre el afectado y el titular de la acción de reclamación y al deber de éste de demostrar la afectación de un interés de tipo personal, actual, inmediato y directo**. Se trata en suma de la **defensa de su propio derecho subjetivo que se ve lesionado por el acto reclamado.**”* (Énfasis agregado)



- [71] Por su parte, el TJCA, respecto de la legitimación para la interposición de acciones de incumplimiento por parte de particulares, ha señalado lo siguiente:

“De conformidad con la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, la posibilidad de ejercer la acción de incumplimiento corresponde a las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento del País Miembro demandado. Ello significa que la legitimación para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél.

A diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la existencia de una relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo de la inejecución de la prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción de nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal, la reparación de la lesión y, por esta vía, la satisfacción de su derecho (...).”⁵⁵

- [72] La práctica institucional de la Secretaría General sin embargo, se ha inscrito en la corriente administrativista contemporánea que ya no tiende a establecer diferencias entre el legítimo interés o interés calificado y la afectación de un derecho subjetivo, bastando que el Reclamante sea titular o representante de un derecho o condición jurídica que le sea atribuible y que de alguna manera actual o potencialmente esté siendo afectado o haya sido afectado por la conducta de un País Miembro, distinguiendo dicha condición, de la del mero interés o del interés general, abstracto o difuso, condición esta última que no resulta suficiente para activar un procedimiento de incumplimiento ante la Secretaría General.
- [73] En el caso que ocupa el presente trámite, el Reclamante sustentó su legitimación en su condición de persona natural que se vería afectada por el supuesto incumplimiento de la República de Colombia al expedir y aprobar la Ley 1455 de 2011 mediante la cual se adoptó el Protocolo de Madrid en Colombia y el cual, según el Reclamante, implementa un nuevo régimen marcario en el país, afectando sus intereses sobre la marca DRENERGY SYSTEMS (mixta) bajo su titularidad.
- [74] Conforme se ha constatado en el expediente, el Señor Rada es titular de la marca DRENERGY SYSTEMS (mixta) en las clases 9 y 44, en tanto la inscripción de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 18 de julio de 2019, permite apreciar que dicho signo distintivo le fue transferido de su anterior titular, la empresa NATUR ESTETIC LTDA. En el expediente, también obra certificado de renovación de signo distintivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se le reconoce al señor Rada la titularidad de la marca referida, hasta el 23 de agosto de 2029.
- [75] Por su parte, se encuentra la Resolución N° 14030 la Superintendencia de Industria y Comercio niega de manera provisional de la marca ENERGY SISTEM para las clases 9 y 35, solicitada vía Protocolo de Madrid, como resultado de examen de oficio realizado por la Autoridad Nacional en el cual con base en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486,

⁵⁵ Sentencia de fecha 20 de mayo de 2002, emitida por el TJCA en el marco del Proceso 75-AI-2001.



generaría confusión con la marca DRENERGY SYSTEMS.

- [76] En esta línea, si bien en el expediente obra la Resolución N° 18678 del 19 de abril de 2017, en el cual se concedió el registro de la marca ENERGY SISTEM (mixta) en la clase 38 a la empresa MASTER EXPORTACIONES S.L, también se encuentra el Certificado de Registro No 565158 que reconoce la marca referida para las Clases 9, 35 y 38. En dicho registro se hace referencia a la Resolución N° 18678 del 19 de abril de 2017 antes aludida, por lo que conforme a los argumentos de la Reclamada, el Certificado contenía un error pero nunca se concedieron derechos en las categorías 9 y 35 a la empresa MASTER EXPORTACIONES S.L.
- [77] Cabe indicar que en el Expediente también se encuentra la comunicación de declaración de concesión tras de una denegatoria provisional, conforme a la regla 18ter numeral 2 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. En esta comunicación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se notifica que la marca ENERGY SISTEM para las clases 9, 35 y 38. Conforme los argumentos de la Reclamada, esta comunicación fue el resultado del error referido en el párrafo anterior en el Certificado de la marca concedida a la empresa MASTER EXPORTACIONES S.L.
- [78] Con la contestación del reclamo se presentó la atestación con fecha 30 de octubre de 2020, mediante la cual consta la notificación de denegación provisional enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio a la OMPI de la marca ENERGY SISTEM para las clases 9 y 35. De igual manera se adjuntó, entre otros, los siguientes documentos:
- Invalidación de efectos del Registro Internacional de la marca ENERGY SISTEM en las clases 9 y 35, notificada el 11 de noviembre de 2020, conforme a la regla 19 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo a ese Arreglo.
 - Oficio en el que se adjunta copia de la notificación de una invalidación relativa al registro internacional de la marca ENERGY SISTEM, de fecha 15 de noviembre de 2020.
 - Certificado de Registro N° 565158 corregido- indicando que la titularidad de la marca ENERGY SISTEM sólo en la clase 38.
- [79] Siendo ello así, se encuentra que si bien la Reclamada emitió un nuevo Certificado y notificó a la OMPI que la marca ENERGY SISTEM sólo estaría protegida en Colombia en la clase 38, lo cierto es que al momento de la presentación del presente reclamo -el 24 de agosto de 2020- existían una serie de actos emitidos por la Reclamada en los cuales se señalaba la protección de la marca referida en la categorías 9, 35 y 38. Durante el periodo de tiempo que existían esos actos de la Reclamada, la órbita de intereses de la Reclamante se vio incidida, en tanto dichos actos señalaban que ENERGY SISTEM estaba protegida en la misma categoría (la 9) en que estaba protegida su marca DRENERGY SYSTEMS a pesar de que ambas marcas podría ser confundibles, tal y como lo advirtió la Resolución la Resolución N° 14030 la Superintendencia de Industria y Comercio antes aludida.
- [80] Por lo indicado, se encuentra que el Reclamante tenía interés legítimo al momento de presentar el Reclamo, y por tal cumple con el requisito establecido en el artículo 14 de la Decisión 623 sobre este extremo.
- [81] Por lo expuesto, se desestiman los alegatos sobre este extremo.



5.2.2. Sobre la posibilidad de recibir escritos con posterioridad a la Reunión Informativa

Argumentos de la Reclamada

- [82] La Reclamada señala que todo documento presentado a la SGCAN que no haya sido presentado en la reunión informativa debe ser inadmitido y no puede ser considerado en la emisión del Dictamen correspondiente.

Análisis de la SGCAN

- [83] Sobre el particular, cabe indicar que no se remitieron a la SGCAN nuevos documentos que no hubiesen sido presentados en el marco de la reunión informativa.
- [84] En esta línea, encuentra esta Secretaría General que no existe objeto sobre este extremo.
- [85] Por lo expuesto, se desestiman los alegatos sobre este extremo.

5.3. Respecto a las cuestiones de fondo. -

Cuestión previa

5.3.1. Acerca de la necesidad de solicitar la Interpretación prejudicial al momento de realizar el estudio de constitucionalidad de la Ley 1455 mediante la cual se aprueba el “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*”.-

Argumentos del Reclamante

- [86] El Reclamante indica sobre este punto, que la situación de incumplimiento alegada se hace manifiesta en tanto la Reclamada no solicitó interpretación prejudicial TJCAN al momento de realizar el estudio de constitucionalidad de la Ley 1455 de 2011 mediante la cual se implementó el Protocolo de Madrid.⁵⁶

Argumentos de la Reclamada

- [87] Por otra parte, la Reclamada manifiesta que asumir que la ratificación de tratados internacionales requiere interpretación prejudicial del TJCAN implica una reforma constitucional de facto. Sumado a ello, destaca que la competencia para negociar y ratificar tratados es una facultad de los Países Miembros, la cual no ha sido adjudicada a ningún órgano comunitario, y por el contrario, ha sido reconocida por la Decisión 598.57
- [88] Indica igualmente, que no es exigible que la Corte Constitucional colombiana en instancia de revisión de exequibilidad de acuerdos internacionales, solicite la interpretación prejudicial al TJCA pues esta actúa en ejercicio de su autonomía, por lo que este no se debería considerar como un argumento válido que busque sustentar el incumplimiento reclamado.

Análisis de la SGCAN

⁵⁶ Foja 15 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

⁵⁷ Foja 34 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



- [89] Sobre este punto es necesario considerar que, en el acto de admisión del 24 de septiembre de 2020, se consideraron a partir del escrito de reclamación y de subsanación, como normas presuntamente incumplidas “*el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 135, 136 letra a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486*”.⁵⁸
- [90] Igualmente es menester señalar que las normas que regulan la obligación de solicitar interpretación prejudicial al TJCAN corresponden al artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵⁹ y el artículo 123 de la Decisión 500⁶⁰.
- [91] Asimismo, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de establecer la competencia del tribunal comunitario, define que la Interpretación Prejudicial se realiza sobre el Derecho Comunitario; no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar o realizar control constitucional de los derechos nacionales de cada uno de los Países Miembros.
- [92] Sobre el particular, en el presente caso se desestiman los argumentos frente a este punto, toda vez que no son objeto de la reclamación el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni el artículo 123 de la Decisión 500, por lo tanto, no es objeto de análisis en este caso, si la Reclamada debió o no solicitar una interpretación prejudicial de la sentencia de control constitucional previo expedida por la Corte Constitucional de Colombia para la adopción de la Ley 1455 mediante la cual se aprueba el “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*”.
- [93] Sumado a lo anterior, cabe indicar que en el referido acto de admisión del 24 de septiembre de 2020, se precisó que las razones del incumplimiento fueron presentadas por el Reclamante en las fojas 3 a 10 del escrito de subsanación del 18 de septiembre del 2020 y en dichas fojas no se hace indicación alguna sobre que los artículos 135, 136 letra a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 hayan sido vulnerados por la no solicitud de la Interpretación Prejudicial por la Corte Constitucional Colombiana. Asimismo, cabe indicar que dentro de las pretensiones del Reclamo (fojas 79 a 80 de la reclamación) tampoco se indica pretensión en este sentido.
- [94] Cabe indicar que conforme la jurisprudencia del TJCAN, el debido proceso es un derecho de orden público e ineludible cumplimiento⁶¹, ante ello, las actuaciones de esta Secretaría General se rige en todos los procedimientos administrativos que desarrolla por dicho derecho hecho principio de debido procedimiento.⁶² En respeto y consideración a ello, el objeto del

⁵⁸ Foja 3 del acto de admisión a trámite del 24 de septiembre de 2020.

⁵⁹ “**Artículo 33.-** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”

⁶⁰ “**Artículo 123.-** Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”

⁶¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 152-IP-2014.

⁶² En este sentido, la Decisión 425 “Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de

incumplimiento y las normas que son objeto del mismo, son delimitadas en el acto de admisión, no siendo posible su modificación en instancias posteriores sin afectar este derecho y consecuentemente, el derecho de defensa y de contradicción de las partes. En el caso en específico, no se ha admitido el Reclamo por violación a las normas que regulan la obligatoriedad de la Interpretación Prejudicial, por lo que dicho tema no es el objeto del análisis de esta Secretaría General.

5.3.2. Sobre la potestad de los Países Miembros de suscribir Acuerdos con terceros

Argumentos del Reclamante

- [95] El accionante interpuso una acción de incumplimiento contra la República de Colombia argumentando que la accionada incumple sus obligaciones comunitarias andinas derivadas de la Decisión 486 en razón de haber promulgado la Ley 1455 de 2011 (en adelante “la Ley 1455”) por la cual se aprobó en Colombia el “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*” de 1989 (en adelante “el Protocolo”).

Argumentos de la Reclamada

la Comunidad Andina”, que se aplica en la fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento conforme el artículo 34 de la Decisión la Decisión 623, regula un conjunto de principios que desarrollan dicho principio.

Sobre el particular, la Decisión 425 establece:

Artículo 5.- *En los procedimientos que se sigan ante la Secretaría General, ésta se regirá por los principios de legalidad, economía procesal, celeridad, eficacia, igualdad de trato a las partes, transparencia, uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma y racionalización de la actividad administrativa.*

En virtud del principio de legalidad, la Secretaría General deberá someterse en su actuación a las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

En virtud del principio de economía procesal, la Secretaría General tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar la adopción de Resoluciones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, y que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios.

En virtud del principio de celeridad, la Secretaría General tendrá el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirá los trámites innecesarios, utilizará formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a sus funcionarios de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.

En virtud del principio de igualdad de trato a las partes, la Secretaría General deberá asegurar y garantizar los derechos de todos los interesados, incluyendo el de poder participar activamente en todo procedimiento que les concierna, sin ningún género de discriminación.

En virtud del principio de transparencia, los actos y documentos oficiales de la Secretaría General, salvo aquellos que tengan carácter confidencial, estarán disponibles al público y los interesados.

En virtud del principio de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma y de racionalización de la actividad administrativa, la Secretaría General deberá asegurarse de que las exigencias normativas en materia de procedimientos administrativos y de formalidades sean interpretadas en forma razonable y usadas sólo como instrumentos para alcanzar los objetivos de la norma.

Los anteriores principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.



- [96] Sostiene que la ratificación de tratados internacionales es un acto constitucional soberano. Agrega que la soberanía es la facultad de los Estados para tomar decisiones autónomas, lo cual incluye la total competencia para ratificar tratados internacionales.⁶³
- [97] Explica que el artículo 5 del Acuerdo de Cartagena reconoce que la Comunidad Andina (en adelante 'CAN') está integrada por Estados soberanos. Este reconocimiento entiende que las restricciones al uso de la soberanía no pueden ser presumidas, debiendo cada transferencia de competencias ser expresa y debidamente indicada. La competencia de negociar y ratificar tratados es una facultad de los Países Miembros que no ha sido entregada a la CAN; lo cual está reconocido en el artículo 2 de la Decisión 598. Adicionalmente, el artículo 279 de la Decisión 486 promueve la celebración de acuerdos de cooperación con el objeto de garantizar los derechos de propiedad industrial.⁶⁴

Análisis de la SGCAN

- [98] En el presente caso, resulta importante considerar los principios del derecho internacional público, a saber: soberanía del Estado, Pacta sunt servanda e In dubio mitius.

Soberanía del Estado

- [99] Cada Estado detenta una soberanía que emana de la voluntad expresada por sus propios ciudadanos. Esa voluntad es una proyección de la libertad inherente a cada ser humano individual de ese Estado. Actuando conjuntamente, esa suma de voluntades individuales subyace a la soberanía del Estado fundado por esos ciudadanos.
- [100] La soberanía de un Estado implica el desconocimiento de cualquier otra soberanía distinta dentro del territorio de ese Estado, y conlleva el ejercicio por el Estado de una jurisdicción dentro de ese territorio.
- [101] En virtud del principio de soberanía, un Estado soberano detenta el poder pleno y supremo para definir sus políticas internas y externas, y para establecer las autoridades e instituciones competentes para dictar sus normas internas y hacerlas cumplir.
- [102] La soberanía tiene una faceta doméstica y otra internacional. La soberanía doméstica o interior implica que el Estado organiza y ejecuta el control del territorio nacional a través de sus autoridades y las normas que ellas dicten. La soberanía internacional implica el reconocimiento del Estado soberano por parte de otros Estados soberanos, y la posibilidad concomitante de establecer acuerdos (tratados) con ellos en una relación de paridad.⁶⁵

⁶³ Foja 33 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁶⁴ Foja 34 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁶⁵ RÍOS, L. (2017). *La soberanía, el poder constituyente y una nueva constitución para Chile*. «Para los efectos de este trabajo, entendemos por soberanía el poder supremo del Estado para organizarse como tal, dictar y modificar su Constitución Política, dirigir su desarrollo interno y sus relaciones con los demás Estados y organizaciones internacionales y proteger la existencia y los derechos de su población, la integridad de su territorio y la autonomía del ejercicio de sus poderes, sin hallarse sometido a ningún poder extraño.

La soberanía sigue siendo el poder originario y supremo del Estado; es una e indivisible en su esencia y titularidad, aunque el ejercicio de sus funciones esenciales sea susceptible de repartirse en distintos órganos; es permanente porque su existencia es consustancial a la existencia del Estado. Finalmente, como elemento constitutivo del Estado, la soberanía es indelegable, sin perjuicio de que el Estado pueda encomendar - conforme a la Constitución el ejercicio de alguna parte de sus funciones a órganos distintos a los establecidos en ella». Tomado el 1 de diciembre de 2020 del sitio https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002017000200167



- [103] La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) (en adelante “la Convención de Viena”), en su tercer considerando, reconoce:

«[...] que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta sunt servanda" están universalmente reconocidos». [...]

- [104] En relación con la soberanía de los Estados para vincularse a otros Estados mediante tratados la Convención de Viena estipula:

«Artículo 6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados».

- [105] Es relevante mencionar que Colombia, Ecuador y Perú se encuentran adheridos a la Convención de Viena, y que Bolivia firmó dicha Convención.⁶⁶

- [106] La decisión de un Estado soberano de vincularse contractualmente (mediante un tratado u otro instrumento internacional) con otros Estados soberanos también es una opción soberana. Esta opción se ejerce dentro de los límites que el propio Estado determina. La manera en que se forma una decisión de vinculación externa y los procedimientos para formalizarla internamente también son de definición soberana de cada Estado. En suma, todo ello se atiende como un asunto interno del Estado concernido.

- [107] La vinculación de un Estado a un tratado es siempre una opción soberana, una expresión de soberanía. La única limitación a esa libertad soberana sería la que el mismo Estado se hubiese impuesto previamente. Por ejemplo, si un Estado se hubiese comprometido previamente frente a otro Estado a abstenerse de suscribir ciertos tratados, o abstenerse de vincularse a ciertos acuerdos internacionales, ese compromiso previo -habiéndose decidido soberanamente- implicaría una limitación autoimpuesta que impediría a ese Estado hacer la suscripción o vinculación referida.

- [108] En este punto resulta pertinente la aplicación de los otros dos principios -pacta sunt servanda e in dubio mitius- que se explican a continuación.

Pacta sunt servanda

- [109] La locución latina pacta sunt servanda significa “los pactos deben honrarse” o “lo pactado es obligatorio”. Ello implica que si -en el ejercicio de su soberanía- un Estado se compromete frente a otro u otros a hacer o a abstenerse de hacer algo, ese Estado debe cumplir su compromiso.

- [110] El principio pacta sunt servanda está reflejado en la Convención de Viena, cuyo artículo 26 dice:

«Artículo 26. "Pacta sunt servanda"

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe».

- [111] La misma Convención de Viena agrega:

«Artículo 31. Regla general de interpretación

⁶⁶ Tomado el 29 de noviembre de 2020 del sitio

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=en



1. *Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.*

2. *Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:*

- a) *todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado:*
- b) *todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. [...]».*

[112] En virtud de estos principios y disposiciones, un País Miembro de la Comunidad Andina que suscribiera un tratado internacional quedaría vinculado al mismo, y el Estado andino debería cumplir de buena fe las disposiciones del tratado. Esos principios se aplicarán tanto a los tratados subregionales andinos — en particular el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y sus instrumentos derivados (incluyendo las Decisiones andinas) — como a los tratados multilaterales o bilaterales que cada País Miembro de la Comunidad Andina pudiera suscribir.

[113] En este punto es importante señalar que el primer intérprete del sentido y alcance de una obligación contractual resultante de un tratado, y de la manera de cumplirla, es el propio Estado contratante. Le corresponde a cada Estado interpretar sus obligaciones internacionales y cumplirlas de buena fe. La interpretación de una obligación contractual internacional es soberana por el Estado vinculado, y se determina por las instancias jurisdiccionales internas de ese Estado.

[114] En caso de que dos Estados discreparan sobre la interpretación y el cumplimiento de un tratado que los vinculara, ellos podrían resolver su controversia por las vías de solución de diferencias previstas en el mismo tratado materia de controversia, o previstas en otros instrumentos o tratados de aplicación general.

In dubio mitius

[115] El principio *in dubio mitius* se aplica a la interpretación de las obligaciones internacionales de los Estados que suscriben tratados. Según este principio, en caso de duda sobre la medida o alcance de la obligación internacional que limita o acota la libertad de un Estado, debe entenderse que la obligación asumida es la que implica la menor limitación a la libertad soberana por parte del Estado obligado. Es decir que las obligaciones internacionales emanadas de los tratados se entienden limitadas a lo expresamente indicado en ellos. En caso de duda se presume que no ha habido restricción, renuncia o limitación a la libertad soberana del Estado en ese punto. El alcance de las obligaciones derivadas de un tratado se interpreta restrictivamente, no extensivamente.

[116] El principio *in dubio mitius* no enerva el principio *pacta sunt servanda*, sino que lo complementa.

[117] En consecuencia, si no estuviese previsto claramente -en el marco jurídico andino- como compromiso vinculante que, por ejemplo, los Países Miembros deberán abstenerse de negociar, suscribir o vincularse a otros tratados o acuerdos multilaterales de cooperación y facilitación de la protección de ciertos derechos de propiedad intelectual, tal limitación no podría presumirse. La claridad de semejante compromiso podría manifestarse de distintas



maneras en los tratados⁶⁷, pero en todo caso la limitación de la soberanía de los Estados en cuanto a su facultad soberana de contratación deberá interpretarse restrictivamente.

- [118] En relación con el principio *in dubio mitius*, es importante aclarar que los Estados no ‘ceden’ soberanía cuando aceptan limitar o acotar su libertad de acción, o cuando asignan o trasladan ciertas funciones a entidades supranacionales de alcance regional o global. Esas decisiones, más que una cesión de soberanía, implican un ejercicio de soberanía. Los vínculos con otros Estados no reducen la soberanía del Estado que suscribe un tratado, sino que expresa, proyecta y desarrolla su soberanía en el sentido deseado por ese Estado.
- [119] En el caso de tratados multilaterales como el Protocolo, el PCT o el Arreglo de Lisboa, la adhesión a ellos por parte de los Países Miembros de la Comunidad Andina debe entenderse en el sentido de que estos han ejercido su soberanía contractual por considerar que vincularse a esos tratados conviene a sus intereses nacionales y que no les impide cumplir sus otras obligaciones contractuales internacionales.
- [120] Ello también implicaría, atendiendo al principio de *pacta sunt servanda*, que el Estado concernido entiende que cumplirá de buena fe y conforme a su interpretación soberana todas sus obligaciones internacionales simultáneamente, y que no incumpliría ninguna de ellas.
- [121] Gracias al principio *in dubio mitius* los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden vincularse simultáneamente a varios tratados internacionales, regionales o bilaterales, y cumplir simultáneamente todas sus obligaciones frente a ellos. Como se puede constatar, los cuatro Países Miembros se encuentran actualmente adheridos a diversos tratados, convenios y acuerdos sin que ello hubiese significado un incumplimiento de sus compromisos derivados de la normativa comunitaria. Es decir, conforme el principio *in dubio mitius*, los Países Miembros pueden -en ejercicio de su soberanía- adherirse a los tratados internacionales, regionales o bilaterales que convinieran a sus intereses, salvo que ello estuviese claramente prohibido o limitado por un compromiso anterior.
- [122] En el caso andino, no hay prohibición en la norma comunitaria de suscribir Acuerdos con terceros países, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico andino o, en el territorio comunitario, se aplique la normativa andina.

5.3.3. Consideraciones sobre el Protocolo del Arreglo de Madrid

- [123] El “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas” de 1989, es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante “la OMPI”). Ese tratado se adoptó inicialmente en 1891. Actualmente, después de la modificación introducida en 1989 por el Protocolo, el llamado “sistema de Madrid”, que opera desde hace casi 130 años, tiene una membresía de 107 Partes Contratantes. Colombia se adhirió al Protocolo en el año 2012.⁶⁸

⁶⁷ Ejemplos de disposiciones de tratados que limitan claramente la facultad de los Estados de regular más allá de lo previsto en el instrumento internacional lo ofrecen, entre otras, las que establecen un *numerus clausus* de requisitos o condiciones, usando expresiones como “solo podrá” exigirse lo indicado, o que “no podrá...” requerirse algo. Ver, por ejemplo, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, Artículo 3.1)

a) y 4); y el Tratado de Derecho de Patentes (PLT), Artículo 6.1). También son ejemplos de una clara limitación de la libertad de un Estado para adoptar normas internas, las disposiciones de los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Artículo 4 (excepciones admitidas), y Artículo 15.3, segunda y tercera frases, y 15.4.

⁶⁸ Tomado el 29 de noviembre de 2020 del sitio

https://wipo.int/es/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=AL&treaty_id=8

- [124] El Protocolo es uno de cuatro tratados que administra la OMPI que tiene la finalidad de facilitar la protección de ciertos objetos de propiedad industrial entre los países miembros de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “la Unión de París”). La Unión de París es una persona jurídica de derecho internacional público⁶⁹ conformada por los 177 Estados que hasta la fecha han suscrito el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante “el Convenio de París”). El Convenio de París constituye un marco normativo internacional que vertebra la protección de la propiedad industrial en el mundo. Colombia es miembro de la Unión de París desde 1996.⁷⁰
- [125] Además del Protocolo, la OMPI administra otros tres tratados relativos a la facilitación de protección de la propiedad industrial, a saber:
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), del cual son miembros Colombia, Ecuador y Perú;
 - Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del cual es miembro el Perú; y
 - Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.
- [126] Tanto el Protocolo como el Arreglo de Lisboa y el Arreglo de La Haya establecen **registros internacionales** que son administrados por la OMPI, en su Oficina Internacional con sede en Ginebra, Suiza.
- [127] Cabe destacar que los cuatro tratados de facilitación antes mencionados son arreglos particulares concertados entre los Países Miembros de la Unión de París, conforme al Artículo 19 del Convenio de París⁷¹. Esto significa que solo los Países Miembros de la Unión de París pueden adherirse a dichos tratados de facilitación.
- [128] Ahora bien, se encuentra que el Protocolo del Arreglo de Madrid establece un sistema de registro internacional de marcas administrado por la OMPI en su sede de Ginebra, Suiza. Este sistema permite que el titular de un registro internacional de marca extienda los efectos de ese registro a los países que él designara expresamente. Esa extensión producirá ciertos efectos en el país designado siempre que este no denegara expresa o tácitamente, los efectos del registro internacional de la marca en su territorio.
- [129] En este contexto se verifica que las disposiciones del Protocolo se aplican única y exclusivamente al procedimiento de registro de marcas ante el registro internacional en la OMPI, y no se aplican a las solicitudes de registro de marca que se soliciten directamente en la oficina nacional competente en virtud de la Decisión 486. Es decir, se trata de **dos procedimientos distintos que no interfieren entre ellos**. En tal virtud, **el cumplimiento de ambos puede darse plenamente sin conflicto**. Esto, sumado a todo lo previamente

⁶⁹ ORUE, J. *Situación de la propiedad intelectual y su relación con la actividad agropecuaria en Centro América*. P. 143. Tomado el 3 de diciembre de 2020 del sitio <file:///Users/deyanira/Downloads/997-Texto%20del%20art%C3%Adculo-3453-1-10-20130411.pdf>

⁷⁰ Tomado el 29 de noviembre de 2020 del sitio <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf>.

⁷¹ Convenio de París, “Artículo 19 [Arreglos particulares].- Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares de para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio”.



señalado, indica que el cumplimiento del Protocolo no implica un incumplimiento de la normativa comunitaria andina.

- [130] Sumado a lo anterior, cabe señalar que las normas comunitarias andinas no tratan de sistemas internacionales de facilitación y cooperación en materia de marcas. La Decisión 486 no prohíbe expresa ni tácitamente la adopción de otra normativa diferente, siempre que las disposiciones de la Decisión 486 fuesen debidamente aplicadas en los procedimientos que ella prevé. Es más, la misma norma andina establece la posibilidad de suscribir otros acuerdos:

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

- [131] El hecho que la Decisión 486 también trate de la materia de marcas no acarrea en sí mismo ningún impedimento a la soberanía de un País Miembro para vincularse a tratados internacionales que también traten la materia de marcas. Tal coincidencia temática no implica necesaria ni automáticamente una contradicción de las normas andinas, ni aún menos su incumplimiento.
- [132] En el presente caso, la ratificación del Protocolo por la República de Colombia fue una expresión de la autonomía soberana de ese país. Esa soberanía se mantiene incólume no obstante su vinculación a la Comunidad Andina. La membresía de un País Miembro en la Comunidad Andina no afecta ni reduce su autonomía soberana para negociar y concluir otros tratados internacionales, regionales o bilaterales, siempre que dicho Estado cumpla sus obligaciones comunitarias andinas.
- [133] Cabe observar que los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran actualmente vinculados a uno o más tratados internacionales que tratan de la materia de marcas, sin que ello hubiese implicado ningún incumplimiento de la Decisión 486 ni de otra norma andina. Entre estos tratados se encuentran, notablemente, el Convenio de París, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Acuerdo Adpic de la OMC.
- [134] Por lo anterior, se encuentra que no puede predicarse a priori una vulneración del ordenamiento comunitario por la simple adopción del Protocolo del Arreglo de Madrid. Por lo que corresponde analizar uno a uno los artículos presuntamente vulnerados por la Reclamada.

Acerca de los presuntos incumplimientos

5.3.4. Sobre el alegado incumplimiento los artículos 135, 136 literal a) y 137 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [135] Respecto a este punto el Reclamante afirma que la medida objeto de incumplimiento, vulneraría los artículos 135, 136 literal a) y 137, ya que a su juicio:

“(…) La normativa colombiana establece causales de negación específicas - al menos para aquellas extensiones territoriales cuyos Registros Internacionales tienen



por fundamento Registros Base que son marcas concedidas - que dejan de lado la posibilidad de que un nacional del País Miembro, titular de una solicitud prioritaria de registro, pueda bajo la expectativa o un mejor derecho, oponerse a dichas extensiones territoriales; y si lo hace y la Superintendencia de Industria y Comercio lo niega, entonces viola el Protocolo.”⁷²

- [136] Sobre el particular, indica la Reclamante que las diferencias constatadas entre las disposiciones del Protocolo y las de la Decisión 486, con el razonamiento de que esas diferencias van «en directa contravía a las disposiciones consagradas en nuestro ordenamiento jurídico andino»⁷³, es decir, de la Decisión 486.
- [137] Señala el reclamante que el Protocolo en su artículo 5 establece que las causales de irregistrabilidad para “las marcas de extensión territorial” serían las establecidas en el Artículo 6quinquies del Convenio de París. Se enfoca específicamente en el párrafo B.1 de ese Artículo indicando que este discreparía del artículo 136 letra a) de la Decisión 486, ya que limitaría el campo de aplicación de la causal de irregistrabilidad exclusivamente a “derechos adquiridos”; mientras que la norma comunitaria protegería, además, a las marcas solicitadas. Entonces, una solicitud de trámite de registro de marca en Colombia por parte de un andino, donde se ejerciera el derecho de prioridad, no podría ser usada de oficio o a petición de parte para rechazar el registro de este tipo de marcas. En consecuencia, según esa alegación del accionante, la SIC estaría obligada a conceder el registro de una “marca extraterritorial” sin importar la prioridad o expectativa del derecho que pudiera tener un solicitante nacional a través de la presentación de su solicitud⁷⁴.
- [138] Sostiene que, como consecuencia de lo anterior, la disposición del párrafo B.1 del Artículo 6quinquies contravendría la norma andina y el principio de trato nacional que le asiste a los nacionales de los Países Miembros de la CAN, pues a través de la disposición se crearía una ventaja competitiva en favor de los solicitantes extranjeros en perjuicio del solicitante andino al excluir la posibilidad de oponerse con base en su solicitud de registro y expectativa del derecho.⁷⁵
- [139] El Reclamante sostiene, además, que por aplicación de la Ley 1455, la SIC se vería obligada a ajustar su perspectiva para evaluar la registrabilidad adoptando criterios distintos, que no serían tan amplios ni rigurosos como los contemplados en la Decisión 486. Al respecto, señala otras diferencias entre el Protocolo y la Decisión 486 relativas a las causales de irregistrabilidad, las cuales generarían incertidumbre respecto del régimen que la SIC aplicaría para la concesión de una marca, afectando el derecho de igualdad que deben tener los solicitantes.
- [140] En esta línea, destaca las siguientes diferencias referidas a las causales de denegación⁷⁶:
- *Marca notoria como causal de denegación*: lo cual se encontraría en el Artículo 6bis del Convenio de París, que admite la notoriedad en relación con cualquier país Miembro de dicho Convenio. Por su parte, “el artículo 244” de la Decisión 486, solo admitiría la notoriedad “en Países de CAN”.
 - *Competencia desleal*: este punto no estaría contemplado en el Convenio de París; pero sí lo estaría en los artículos 137, 225 y Título XVI de la norma comunitaria.

⁷² Foja 6 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

⁷³ Foja 71 a 72 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁷⁴ Foja 72 a 73 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁷⁵ Foja 73 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁷⁶ Foja 72 a 73 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.



- *Registro de mala fe*: se encontraría en el Artículo 6septies del Convenio de París y sería una causal de oposición y anulación; mientras que en el marco comunitario la mala fe solo sería causal de anulación.

Argumentos de la Reclamada

[141] Respecto a este punto la Reclamada manifestó en la contestación que:

“La Decisión 486 desarrolla los principios establecidos en el Convenio de París y cómo a su vez es compatible con los ADPIC. Ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 contraviene en forma alguna lo establecido en el Convenio de París, de manera que todas las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 son compatibles con aquel. En realidad, como se ha visto anteriormente, dichas causales son un desarrollo de los principios de irregistrabilidad postulados por el Convenio de París.

El Convenio de París no establece causales sino principios de irregistrabilidad. La tarea de desarrollar estos principios en causales específicas corresponde a la legislación de cada Estado Parte del Convenio de París. Así, por ejemplo, el principio de la posibilidad de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama (Artículo 6quinquies.b)i) (sic) del Convenio de París) es desarrollado, in extenso, por el Artículo 136 de la Decisión 486, en ocho párrafos.

En segundo lugar, afirmar como lo hace el reclamante, que la aplicación del Convenio de París limitaría las causales de irregistrabilidad a sólo tres, equivale a decir que, en la Decisión 486 existirían causales de irregistrabilidad que no se corresponden con el Convenio de París. Dicha afirmación equivale a afirmar que la Decisión 486 resulta contraria a las disposiciones del Convenio de París, y por tanto del ADPIC, lo cual no solo no es real sino que de serlo conllevaría la responsabilidad en su conjunto de los países andinos frente a la OMC por la violación de sus obligaciones conforme al derecho de dicha organización. Planteamiento de tal naturaleza resulta en consecuencia flagrantemente absurdo. Una eventual admisión por parte de la SGCAN, en el sentido propuesto por el reclamante, conllevaría poner a los Países Miembros en la penosa situación de tener que responder ante los 164 miembros de la OMC por la peregrina interpretación que se propone en esta litis.

De esta manera, el reclamante realiza una interpretación errada del Protocolo, que no le permite comprender que este, precisamente al referirse al artículo 6 quinquies del Convenio de París, permite que se apliquen las causales de irregistrabilidad de la Decisión 486 de 2000, y parece olvidar convenientemente, que la Decisión 486 de 2000 se encuentra en perfecta armonía con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”.⁷⁷

[142] En esta línea, la Reclamada sostiene que el Artículo 5, párrafos 1) y 2) del Protocolo no incumplen los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486; y que, por el contrario, ambas normas serían compatibles al basarse las dos en el Convenio de París. Considera que el Convenio de París no establece causales sino principios de irregistrabilidad y que es la legislación nacional la que desarrolla dichos principios en causales. Tal sería el caso del desarrollo que haría el artículo 136 de la Decisión 486, respecto del Artículo 6quinquies.B) 1) del Convenio de París⁷⁸.

⁷⁷ Fojas 45 a 46 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁷⁸ Fojas 44 a 45 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



- [143] Sostiene además que el Artículo 5 párrafo 1) del Protocolo no establece un sistema de denegaciones para rechazar la protección de una marca en un Estado Parte de la Unión de Madrid. Indica que el Protocolo estipula que la denegación de un registro de marca podría basarse en los motivos que se aplicarían en virtud del Convenio de París en el caso de una marca que fuese solicitada (depositada) directamente ante la oficina nacional que notifique la denegación. Esto constituiría una cláusula de trato nacional equivalente a las que ya están previstas en el Convenio de París, los Adpic y la Decisión 486⁷⁹.
- [144] La Reclamada agrega que la frase “en virtud del Convenio de París” al estar separada por comas explicativas, significa que las causales de denegación de solicitudes presentadas a través del Protocolo no son exclusivamente las de dicho Convenio. Por tanto, no es contradictorio lo indicado en el Protocolo respecto de la Decisión 486 ya que ambos son instrumentos que guardan consonancia con el Protocolo. Agrega que la referida frase del Protocolo remite a la legislación nacional para aplicar las causales de denegación reguladas por dicha Parte contratante. Por tanto, el Protocolo pretendería que las Partes no concedan un trato distinto a las solicitudes presentadas bajo el sistema internacional y a las solicitudes nacionales que recibieran directamente las oficinas de propiedad industrial de los países miembros del Sistema de Madrid. Así, el Protocolo pretendería impedir que se establezca un sistema ad hoc de rechazo para las marcas presentadas a través del Protocolo⁸⁰.

Análisis de la SGCAN

- [145] El eje principal del reclamo es el alegado incumplimiento por parte de la República de Colombia de los artículos 135, 136 letra a) y 137 de la Decisión 486 por la aplicación del artículo 5.1 y 5.2 del Protocolo de Madrid. A continuación, se reproducen los artículos referidos:
- [146] Los artículos 135, 136 letra a) y 137 de la Decisión 486 disponen lo siguiente:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

⁷⁹ Fojas 45 a 46 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁸⁰ Foja 45 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:



a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
[...]

«Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro».

[147] El Protocolo, Artículo 5, párrafo 1) y 2) dispone lo siguiente:

«Artículo 5.- Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes

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.

1) 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».*

- [148] A criterio de esta Secretaría General para que se configure un incumplimiento de los artículos 135, 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 por parte de la República de Colombia sería necesario que la SIC aplicara a los registros de marca solicitados en sede nacional, es decir directamente tramitados ante su oficina, causales de irregistrabilidad distintas de las previstas en esos artículos, o que hubiese omitido aplicar alguna causal prevista en ese artículo. En el presente caso ello no ha sido comprobado.
- [149] De la información del expediente, se encuentra que la SIC aplica a las solicitudes nacionales de registro de marca, presentadas ante su oficina las causales de irregistrabilidad previstas de la Decisión 486, y no se ha presentado prueba alguna acerca de que les aplica alguna causal de irregistrabilidad prevista en el Protocolo, suponiendo que la hubiese.
- [150] Sumado a ello, cabe indicar que Las causales de irregistrabilidad para las marcas cuya protección se solicita a través del Protocolo no discrepan de las causales establecidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Ello obedece a dos razones. La primera es que el Protocolo no establece causales sustantivas de irregistrabilidad. Al no haber causales de irregistrabilidad en el Protocolo, no cabría hablar de discrepancia. El Protocolo, Artículo 5.1), solo indica que un país (por ejemplo, la República de Colombia) designado en un registro internacional de marca podrá denegar la protección a esa marca por los motivos que dicho país aplicaría, en virtud del Convenio de París, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina de ese país. Al respecto, el Convenio de París dice, en su Artículo 6, que «*las condiciones de depósito y de registro de las marcas [...] serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional*». Vale decir que hay un reenvío a la legislación nacional del país concernido, con lo cual se descarta a priori cualquier discrepancia.
- [151] Ahora bien, con relación al Artículo 6quinquies del Convenio de París referido, se encuentra que se trata de una disposición que establece uno de los derechos especiales previstos en ese Convenio. Para que ese derecho especial pueda aplicarse a un registro internacional, el derecho debe ser invocado por el solicitante directa y expresamente ante la Oficina Nacional Competente del país en el cual se ha solicitado la extensión de la protección, y se deberá cumplir con las condiciones que exige dicho artículo, siendo la más importante de ellas que



la marca esté registrada en el país de origen. Esta cláusula conocida como la protección “tal cual es”, a decir de Bodenhausen, se trata de una situación excepcional.⁸¹

- [152] Sobre la diferencia de alcance entre los Artículos 6 y 6quinquies, Bodenhausen explica que «*la Conferencia de Revisión de Lisboa, en 1958, decidió: repartir las disposiciones anteriores en dos artículos: el Artículo 6, que establecería la situación normal de independencia de los depósitos y registros de marcas de fábrica o de comercio en los países de la Unión, y el Artículo 6quinquies que regularía la situación excepcional a que antes se hizo alusión. Por consiguiente, el Artículo 6, que antes de la Conferencia de Lisboa, contenía una gran parte de la materia regulada ahora por el Artículo 6quinquies, trata ahora únicamente del principio de la independencia de las marcas de fábrica o de comercio y puede compararse con el Artículo 4bis que trata de la misma materia en relación con las patentes*». Entonces, mientras el artículo 6 establece el principio general de independencia de registros, el Artículo 6quinquies prevé un régimen excepcional en el cual existe la dependencia con el registro del país de origen: la marca solicitada debe ser “tal cual es” a la marca de origen, que debe encontrarse registrada en el país de origen.
- [153] También resulta incorrecto señalar que las causales de irregistrabilidad de las marcas cuya protección se solicita a través del Protocolo discrepan de las causales previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que, como se señaló antes, la simple aplicación de las disposiciones del Protocolo por la República de Colombia sería en cualquier caso irrelevantes para determinar si ese País Miembro ha incumplido sus obligaciones comunitarias respecto de la Decisión 486. El hecho que Colombia aplique las disposiciones del Protocolo para los registros internacionales de marcas no implica incumplimiento de las disposiciones de la Decisión 486.
- [154] Acerca de que el Protocolo solo se aplicaría a “derechos adquiridos”, mientras que la norma comunitaria protegería además a las marcas que son objeto de una solicitud en trámite, cabe indicar que el Protocolo remite a la normativa interna aplicable en el país designado en el registro internacional. En este caso, el país designado es la República de Colombia por lo cual la normativa interna aplicable sería la de la República de Colombia, vale decir la propia Decisión 486. Debe colegirse que no hay diferencia alguna en cuanto a qué derechos son relevantes para determinar el alcance de la protección de la marca en el territorio de Colombia: son los mismos derechos en ambos casos, tanto para fines del registro como para fines de presentar una oposición.
- [155] Con respecto a que la República de Colombia habría incumplido la Decisión 486 al aplicar el Artículo 5, párrafos 1) y 2), del Protocolo con respecto al trato nacional. Cabe indicar que este principio de trato nacional está previsto en el artículo 1 de la Decisión 486. Esa disposición se aplica a los derechos que son materia de esa Decisión. De lo actuado en el marco de la presente fase prejudicial de la acción de incumplimiento, no se deduce que la República de Colombia hubiese incumplido el artículo 1 de la Decisión 486. Ese artículo se incumpliría, en particular, si la SIC otorgara a los nacionales de los demás Países Miembros de la CAN, de la OMC o del Convenio de París un trato menos favorable que el trato que le otorga a sus propios nacionales. Esta práctica discriminatoria por parte de la SIC en perjuicio de los extranjeros no ha sido demostrada en este caso. Por lo demás, en la acción materia del presente informe el accionante no ha invocado ni alegado el incumplimiento del artículo 1 de la Decisión 486.
- [156] Ahora bien, respecto a que la participación de la Reclamada en el sistema del Protocolo de Madrid genera incertidumbre sobre el régimen que la SIC aplicaría para analizar la concesión

⁸¹ BODENHAUSEN, G.H.C. (1969). *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Pág. 95. BIRPI: Ginebra.



de una marca, ya que la SIC evaluaría la registrabilidad de las solicitudes bajo criterios más rigurosos que los contemplados en la Decisión 486. Cabe indicar que los criterios y requisitos que la SIC aplica para decidir sobre la concesión o denegación de un registro de marca solicitado ante esa autoridad nacional son los criterios establecidos en la Decisión 486. No se constató en el expediente que la SIC aplique criterios distintos a los de la Decisión 486 en tales trámites.

- [157] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada de los artículos 135, 136 literal a) y 137 de la Decisión 486.

5.3.5. Sobre el alegado incumplimiento del artículo 150 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [158] Respecto a este punto el Reclamante manifestó en su escrito de subsanación de la reclamación que:

“Al encontrarse la Oficina Nacional obligada a realizar un examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro de una marca, son ellos que como expertos en el tema quienes determinan la negación o viabilidad del registro de la marca, Para (sic) el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de determinar el estudio y decretar por una resolución su postura al respecto.”⁸²

- [159] En esta línea, indica que la Decisión 486 establece un procedimiento de concesión o denegación de un registro marcario que incluye una publicación, un examen de registrabilidad y la emisión de una resolución motivada que concede o niega el registro. La Decisión 486 no establece un término perentorio para realizar dicho estudio ni una concesión automática de la solicitud de registro pasado un determinado tiempo sin que se hubiese realizado el estudio de fondo. En cambio, el Artículo 5, numerales 1) y 2), del Protocolo otorgarían a la SIC la facultad de «denegar, provisional o en forma definitiva, la protección de la marca en virtud de las causales de irregistrabilidad contenidas en el Convenio de París, **siempre y cuando la notificación de la denegación se notifique dentro del término de dieciocho (18) meses** contados a partir de la fecha en que se realizó la notificación de la extensión territorial por parte de la Oficina Internacional».⁸³
- [160] Agrega que, en caso de no notificar dentro del tiempo requerido, procederá el “silencio administrativo positivo”, entendiéndose concedida la protección de la marca, y la República de Colombia perdería el derecho a negarla, sin poder la SIC ejercer las potestades que le fueron delegadas⁸⁴.
- [161] Sostiene que la SIC «no podrá negar de forma extemporánea el registro de la marca bajo ninguna de las causales contenidas en la Convención de París y mucho menos en las causales de irregistrabilidad contenidas en los Artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486. En consecuencia, se otorgará de forma automática el registro de la marca en favor de los solicitantes de extensiones fundadas en un registro internacional, sin la necesidad de que la oficina elabore un examen que incluya el análisis de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas, y mucho menos de la expedición de una resolución que motive dicha concesión tal y como lo establece el ordenamiento jurídico andino, dando primacía a lo formal frente a lo sustancial»⁸⁵.

⁸² Fojas 35 a 36 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

⁸³ Foja 65 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁸⁴ Foja 65 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

⁸⁵ Foja 65 del escrito de reclamación del 24 de agosto de 2020.

Argumentos de la Reclamada

[162] Respecto a este punto la Reclamada manifestó en la contestación que:

[t]eniendo en cuenta que no existe una concesión automática por parte de la SIC en ningún momento, indica por otro lado el accionante que en su concepto el término de 18 meses para Colombia al que se refiere el artículo 5.2 a) y b) del Protocolo de Madrid se encuentra en contravía del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Tal afirmación del reclamante no está llamada a prosperar, por cuanto de la simple lectura del artículo 150 se advierte que el legislador andino no ha impuesto a los Países Miembros un término para realizar el examen de registrabilidad correspondiente y por lo tanto para tomar una decisión sobre la concesión o denegación del registro marcario. De esta forma, nótese que nada impide los Países Miembros establezcan un término para tomar la decisión que corresponda respecto de la solicitud de registro marcario, siempre por supuesto, como quedó evidenciado, realizando el correspondiente examen de registrabilidad y teniendo en cuenta el trámite y las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000.⁸⁶
(...)

[s]obre el punto relativo a la supuesta concesión automática que alega el reclamante, debe tenerse en cuenta que el señor Rada hace uso, para fundamentar sus argumentos a lo largo de su escrito, de lo establecido en la “Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid”. Pues bien, la República de Colombia se encuentra en la obligación de indicar a la SGCAN que la Guía no es un documento vinculante para las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid y no refleja la realidad de la aplicación de este en todas las Partes Contratantes.⁸⁷

[163] Para la Reclamada el procedimiento previsto en el Protocolo no llevaría a una “protección automática” por la simple designación de un Estado miembro del Protocolo. Explica que, de acuerdo con el Protocolo, la protección derivada del registro internacional de una marca podría ser denegada por cualquier país designado en ese registro, por las causales sustantivas de denegación previstas en la legislación nacional. En tal virtud, la República de Colombia, cuando fuese designada en un registro internacional, podría denegar la protección a una marca inscrita en dicho registro, con base en la legislación andina y nacional.

[164] Con respecto a este punto, la Reclamada indicó que el Artículo 5.1 del Protocolo establece que [...] la Oficina de una **Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión** [...] 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.** [...] [letra negrita añadida].

[165] Asimismo, la Reclamada señala que, de acuerdo con el Protocolo, Artículo 4.1), la protección de una marca inscrita en el registro internacional tiene inicialmente, en un país designado, la misma protección que una marca depositada (solicitada) directamente en el país

⁸⁶ Folio 50 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁸⁷ Foja 53 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



designado. En tal sentido, el registro internacional de una no surtiría inicialmente los mismos efectos que los de un registro concedido directamente por una oficina nacional.⁸⁸

- [166] Indicó además la Reclamada que la SIC como Oficina Nacional Competente de la República de Colombia realiza el examen de registrabilidad de todas las marcas que debieran protegerse en el territorio colombiano, tanto las que fuesen objeto de una solicitud nacional presentada directamente ante la SIC, como las inscritas en el registro internacional en virtud del Protocolo, que designara a Colombia. En dicho examen, la SIC puede determinar si la marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486. Así solo quedarían protegidas en Colombia las marcas que no incurrieran en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa interna de Colombia.⁸⁹

Análisis de la SGCAN

- [167] El Reclamante considera que la República de Colombia incumple el artículo 150 de la Decisión por el hecho de que participa en el sistema de registro internacional previsto en el Protocolo, lo cual incluye la aplicación del Artículo 5, párrafos 1) y 2), del Protocolo.
- [168] Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 150 de la Decisión 486 estipula lo siguiente:

«Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución».

- [169] Por su parte, el Artículo 5, párrafos 1) y 2) del Protocolo de Madrid señala lo siguiente:

«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

⁸⁸ Foja 34 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.

⁸⁹ Foja 49 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



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».

[170] De la comparación de las disposiciones referidas se constata que efectivamente las dos normas son diferentes. El artículo 150 de la Decisión 486, referido al examen de registrabilidad, se aplica a los registros de marca solicitados ante la SIC como autoridad nacional competente de acuerdo con la normativa andina. El Protocolo, y en particular su Artículo 5, se aplica únicamente a los registros internacionales efectuados por la OMPI, de acuerdo con los procedimientos propios del sistema de Madrid y del Protocolo.

[171] La diferencia entre las disposiciones del artículo 150 de la Decisión 486 y del Artículo 5 del Protocolo resulta del hecho que se trata de dos instrumentos jurídicos distintos, cada uno de los cuales es aplicable a un **procedimiento específico y autónomo**.



- [172] En el expediente no se ha acreditado que la SIC procesa una solicitud de registro de marca presentada ante esta autoridad por la vía nacional ordinaria, sin aplicar las normas de la Decisión 486 para realizar el examen de fondo de la solicitud.
- [173] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada del artículo 150 de la Decisión 486.

5.3.6. Sobre el alegado incumplimiento del artículo 152 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [174] Respecto a este punto el Reclamante señala que el artículo 152 de la Decisión 486, regula -de manera clara e inequívoca- la duración del registro y la fecha a partir de la cual nace el derecho respecto de una marca, esto es, desde la fecha de concesión del registro y por un periodo de protección de diez (10) años. No obstante, refiere que a través de la aplicación de los artículos 3 y 3er del Protocolo, de manera 'arbitraria y caprichosa' -para el caso de las marcas solicitadas como extensión territorial en Colombia- la vigencia iniciará a partir de la fecha en que la solicitud internacional haya sido recibida por la oficina de origen, contrariando lo dispuesto por la Decisión 486.

Argumentos de la Reclamada

- [175] Respecto a este punto la Reclamada manifestó en la contestación que:

"[e]l reclamante pretende hacer ver el conteo de los 10 años de protección de la marca tratándose de las solicitudes de registro de marca vía Protocolo de Madrid, que en efecto es de 10 años contados a partir de la fecha del registro internacional, como un incumplimiento de la normativa comunitaria andina, específicamente del artículo 152 de la Decisión 486. Pues bien, los 10 años tratándose de solicitudes de registro de marca vía Protocolo de Madrid se cuentan a partir de la fecha de registro internacional, con el fin de asegurar la efectividad y beneficios para los usuarios titulares del Sistema de Madrid. Al respecto, debe resaltarse que uno de los beneficios del Protocolo de Madrid, como se ha anotado, es la administración unificada de los derechos de sus titulares. Debe tenerse en cuenta que cada Parte Contratante designada del protocolo tramita y decide sobre la protección de la marca conforme a su legislación nacional y por lo tanto pueden existir distintas fechas de concesión de los registros. De permitirse que la renovación no fuera respecto de la fecha del registro internacional sino respecto de las distintas fechas en las que la marca obtuvo protección en las distintas Partes Designadas, se estaría ante la imposibilidad de renovar unificadamente la protección, pues cada oficina de cada Parte Designada decidió sobre la protección en una fecha distinta.

Ahora bien, lo anterior no implica bajo ninguna circunstancia que con la aplicación del Protocolo se esté incumpliendo con la normativa comunitaria andina, pues no existe posibilidad de que la protección respecto de Colombia, solo a manera de ejemplo, sea mayor a 10 años y como ha quedado explicado anteriormente, dicha protección en ningún caso resulta ser retroactiva. Por tal razón, no puede afirmarse que exista un beneficio con el que cuenten las solicitudes de registro de marca presentadas vía Protocolo de Madrid respecto de las solicitudes nacionales.

Por último, la República de Colombia quiere resaltar amablemente el hecho y poner de presente ante la SGCAN, que este resulta ser otro de los temas traídos a debate por el reclamante, que nada tienen que ver con la supuesta afectación de sus derechos

por parte de la República de Colombia y por lo tanto resulta ser una situación que no debe objeto de estudio por parte de la SGCAN, como quiera que no se cumple con el requisito de afectación de los derechos del reclamante.”⁹⁰

- [176] La Reclamada señala que los términos de vigencia no son retroactivos ni en la Decisión 486, ni tampoco en el artículo 3er del Protocolo de Madrid.
- [177] Señala que los diez años impuestos por el Protocolo se cuentan a partir de la fecha del registro internacional con el fin de asegurar la efectividad y beneficios para los usuarios titulares del Sistema de Madrid, siendo justamente uno de esos principales beneficios la administración unificada de los derechos de sus titulares.
- [178] Agrega que cada Parte Contratante designada del Protocolo tramite y decide sobre la protección de la marca conforme a su legislación nacional, y, por lo tanto, pueden existir distintas fechas de concesión de los registros. Sin embargo, ello no implica -en ninguna circunstancia- que con la aplicación del Protocolo se esté incumpliendo con la normativa andina comunitaria, pues no existe posibilidad de que la protección respecto de Colombia -a manera de ejemplo- sea mayor a 10 años y, en ningún caso resulta ser retroactiva.

Análisis de la SGCAN

- [179] El Reclamante asegura que, al aplicarse en Colombia la Ley 1455 que implementa los artículos 3 y 3ter del Protocolo, se establecen normas distintas a la del artículo 152 de la Decisión 486 en cuanto al cómputo del plazo de vigencia de un registro de marca.
- [180] El artículo 152 de la Decisión 486 estipula lo siguiente:

«Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años».

- [181] A su vez, los artículos 3 y 3ter del Protocolo estipulan lo siguiente:

«Artículo 3.- Solicitud internacional

- a. 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:*
- 1. en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,*
 - 2. 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.*
- b. 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*

⁹⁰ Fojas 56 a 57 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



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.

- c. Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a
 1. declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;
 2. 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.
- d. 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.
- e. 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 3ter. - Solicitud de "extensión territorial"»

- a. 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.
- b. 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».

- [182] De la comparación de la disposición contenida en la Decisión 486 versus aquellas contenidas en el Protocolo, se constata que efectivamente nos encontramos ante dos normas diferentes. La primera (artículo 152 de la Decisión 486) se aplica a los registros de marca solicitados ante la SIC y otorgados por esta autoridad nacional competente. Las segundas disposiciones (Artículo 3 y 3ter del Protocolo), sin embargo, se aplican a los registros internacionales otorgados por la OMPI, de acuerdo con los procedimientos propios del Protocolo.
- [183] La diferencia entre las disposiciones resulta del hecho que se trata de dos normas distintas, cada una de las cuales regula procedimientos diferentes y autónomos. No obstante, ello, se puede decir incluso que la aplicación de las normas del Protocolo por parte de la República de Colombia no establece un sistema de registro excluyente al llevado por la SIC en cumplimiento de la Decisión 486.
- [184] De lo actuado se ha encontrado que al conceder la SIC un registro de marca como resultado de una solicitud presentada ante su entidad, esta autoridad aplica las normas de la Decisión 486 para determinar la duración del registro y la manera de computarlo.
- [185] No se ha acreditado en el presente procedimiento que la SIC en los procedimientos iniciados conforme a la Decisión 486 no aplique las disposiciones de la Decisión 486, y aplique otras disposiciones (por ejemplo, las del Protocolo), ya que de la de la información alcanzada a esta Secretaría no se encuentra que la República de Colombia haya otorgado 'retroactivamente' registro alguno, ello independientemente de si se trata de una marca solicitada vía nacional o vía el Protocolo.
- [186] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada del artículo 152 de la Decisión 486.

5.3.7. Sobre el alegado incumplimiento del artículo 153 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [187] La Reclamante indica que, a través de lo dispuesto por la Guía de Aplicación del Protocolo, Parte B, Capítulo II, en su numeral 76.02, no sería posible realizar modificaciones o actualizaciones de la información contenida en el registro al momento de la renovación y, por el contrario, cualquier cambio debería darse por trámite separado a la Oficina Internacional siguiendo los procedimientos establecidos para el mencionado trámite.

Argumentos de la Reclamada

- [188] La Reclamada señala que habría un error de interpretación de las normas de la sola lectura de los artículos 153 de la Decisión 486 y el artículo 7 del Protocolo, salta a la vista que no existe un incumplimiento por cuanto ambos artículos son completamente similares.

Análisis de la Secretaría General

- [189] El artículo 153 de la Decisión 486, presuntamente vulnerado estipula lo siguiente:



«Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto, acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original».

- [190] Lo referido a la renovación de marcas se encuentra regulado en el artículo 7 del Protocolo, el mismo que señala lo siguiente:

«Artículo 7.- Renovación del registro internacional

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

Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.

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».

- [191] En este contexto, sobre el alegato de que la República de Colombia incumple el artículo 153 de la Decisión 486 al aplicar, respecto de los registros internacionales de marcas, los procedimientos de renovación derivados del Protocolo, cabe reiterar lo mencionado antes con respecto a la independencia y autonomía del Protocolo frente a la Decisión 486.
- [192] De lo actuado en el presente procedimiento se observa que la República de Colombia, a través de la SIC, aplica las disposiciones de la Decisión 486 a la renovación de los registros de marca concedidos conforme a la Decisión 486, y no se acredita que aplique a tal renovación ninguna disposición foránea, por ejemplo, las del Protocolo. También se observa que, tratándose de los registros internacionales de marcas, estos se gestionan y mantienen por la Oficina Internacional de la OMPI, ante la cual deben realizarse las renovaciones de esos registros internacionales.
- [193] Sumado a lo anterior, y sin perjuicio de la independencia y autonomía de las normas consideradas, el cotejo entre el artículo 153 de la Decisión 486 y del Artículo 7 del Protocolo se encuentra que ambas normas prevén que: (i) la renovación prorroga el registro por el



periodo de diez (10) años; (ii) la renovación tiene lugar a la expiración de cada periodo de diez (10) años, y (iii) se prevé un periodo de gracia de seis (6) meses para realizar la renovación correspondiente.

- [194] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada del artículo 153 de la Decisión 486.

5.3.8. Sobre el alegado incumplimiento de los artículos 161, 164 y 171 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [195] Respecto a este punto el Reclamante manifestó en su escrito de subsanación de la reclamación que:

“[I]a vulneración de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino se materializan en directa contravía de los intereses del público consumidor, pues al estudiar acuciosamente el contenido de la disposición del Protocolo (norma colombiana) en lo referente a la transferencia del registro de una marca, vemos como la facultad oficiosa de la Oficina Nacional Competente contenida en el cuarto párrafo del Artículo 161 de la Decisión 486, bajo la cual podía negar de oficio una solicitud de transferencia basada en el riesgo de confusión quedó derogada.

Esto abre la puerta a la coexistencia en nuestro mercado de marcas idénticas o similarmente confundibles en cabeza de terceros. (...)

Así, vemos como la restricción al derecho de disposición contenida en el párrafo tercero del Artículo 171 de la Decisión 486, quedó derogada por la disposición de carácter nacional, que en ningún aparte de las normas traídas al ordenamiento nacional ampara y protege los derechos de terceros en el evento que el registro marcario constituye una garantía real del cumplimiento de una obligación en cabeza de su titular. Igualmente, el titular de la marca DRENERGY SYSTEMS (mixta) al momento de enajenar la marca perdería valor la misma al no contar con el derecho de exclusividad.

En consecuencia, la vulneración del Régimen Andino no sólo está dada por la usurpación o despojo de competencias exclusivas de la Oficina Nacional Competente, sino que también está dada por la vulneración de los derecho e intereses de carácter general y particular, pues el nuevo Sistema de Registro implementado por la República de Colombia abiertamente desconoce las medidas proteccionistas consagradas en la Decisión Andina 486 de 2000, al permitir a los titulares y usuarios de este Sistema el derecho de disposición absoluto de sus derechos de propiedad industrial edificados bajo el registro de una marca”.⁹¹

- [196] En esta línea, la Reclamante indica que la República de Colombia incumple estos artículos en tanto se habrían impuesto disposiciones de orden procedimental contrarias al sistema marcario andino. También manifiesta que, por las disposiciones consagradas dentro del ordenamiento jurídico interno colombiano, la competencia de los actos de disposición y mantenimiento de registro de una marca o una solicitud en trámite de registro quedaron asignadas en cabeza de la Oficina Internacional de la OMPI, quien sería la entidad

⁹¹ Fojas 75 a 76 del escrito de subsanación del 18 de septiembre de 2020.

competente de administrar el registro marcario e inscribir los actos de disposición que realice el usuario beneficiario de este sistema de registro y no de la SIC, oficina nacional competente de Colombia, como lo ordena la norma comunitaria.

Argumentos de la Reclamada

[197] Respecto a este punto la Reclamada manifestó en la contestación que:

“Nuevamente el reclamante falla en su interpretación del alcance de la medida reclamada. De la simple lectura de los artículos mencionados tanto de la Decisión 486 como del Protocolo de Madrid, salta a la vista que no existe un incumplimiento de la normativa comunitaria andina por parte de la República de Colombia al dar aplicación al Protocolo de Madrid. En efecto: i) la renovación tiene lugar por el mismo periodo de tiempo, esto es de diez años; ii) la renovación tiene lugar a la expiración al periodo de 10 años anterior y iii) en ambos artículos existe un periodo de gracia de 6 meses para el titular del registro para realizar la renovación correspondiente.

Ahora bien, en el caso del registro internacional, este se renueva ante la OMPI como Oficina Internacional y esta información es comunicada a las partes contratantes correspondientes, siendo potestad del titular del registro internacional renovar el registro respecto de algunas, todas o ninguna de las partes contratantes en donde la marca se encuentra protegida. Así, por ejemplo, si una marca solicitada a través del Protocolo de Madrid cuenta con protección en Brasil, Colombia y México, todos Partes Contratantes del Protocolo, el titular del registro internacional puede optar por renovar el registro únicamente respecto de Brasil y Colombia y no hacerlo respecto de México.”⁹²

[198] Respecto de una transferencia de los derechos sobre una marca, la Reclamada indica que la SIC debe evaluar si esta cumple con lo establecido en su legislación nacional, en este caso con lo establecido en los artículos 161 y 164 de la Decisión 486, pues no se trata de una transferencia automática.

[199] Asimismo, la Reclamada indica que la interpretación del reclamante sería errada puesto que -en ningún caso- la SIC está perdiendo todas las facultades que le son atribuibles como oficina nacional competente de la propiedad industrial. En efecto, las disposiciones consagradas en los artículos 9 y 9bis del Protocolo no le restan soberanía a los Estados Parte de la Unión de Madrid para rechazar algunas transferencias cuando estas no se acomodan a la legislación nacional ni a sus prácticas.

Análisis de la SGCAN

[200] El eje principal de la acción en este punto está referido al supuesto incumplimiento de los artículos 161 y 164 de la Decisión 486. El accionante asegura que el contenido de los artículos 9 y 9bis del Protocolo incumple con los referidos artículos de la norma andina.

[201]

[202] El artículo 161 de la Decisión 486 estipula lo siguiente:

«Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda

⁹² Foja 58 de la Contestación del 23 de noviembre de 2020.



transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión».

[203] Por su parte, el artículo 164 del mismo cuerpo normativo menciona:

«Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida».

[204] Por su parte, el artículo 9 del Protocolo, señala lo siguiente:

*«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».*

[205] Por su parte, el artículo 9bis del Protocolo menciona:

*«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».*

[206] Al respecto cabe indicar que sobre el argumento se ha impuesto una serie de disposiciones de orden procedimental que dejan entrever la implementación de un nuevo sistema de registro marcario dentro del territorio colombiano, se observa que esta argumentación de la



Reclamante incurre en error al no hacer el distingo entre los registros de marca nacionales, otorgados por la SIC de conformidad con la Decisión 486, y los registros internacionales que se efectúan ante la Oficina Internacional de la OMPI de conformidad con el Protocolo de Madrid.

- [207] De lo expuesto por la Reclamada se colige que, respecto de los **registros de marca nacionales otorgados por la SIC** de conformidad con la Decisión 486, las modificaciones de tales registros se realizan ante la misma SIC, como está previsto en los artículos 161 y 164 de la Decisión 486. En tal virtud, cualquier inscripción de una transferencia del registro, o de una licencia contractual o un cambio en los datos registrales respectivos, debe gestionarse ante la SIC, conforme a la Decisión 486. De lo actuado en este procedimiento no se desprende que la SIC hubiese aplicado a los registros de marcas concedidos conforme a la Decisión 486 disposiciones distintas de los artículos 161 ó 164 de esa Decisión. En tal virtud, no se constata incumplimiento alguno de estos artículos por parte de la República de Colombia.
- [208] Como se señaló antes, los registros internacionales de marcas se realizan ante la Oficina Internacional de la OMPI. Cualquier inscripción de una transferencia total o parcial del registro internacional, de una licencia contractual o de un cambio en los datos registrales respectivos, debe gestionarse ante la Oficina Internacional de la OMPI. Esos trámites no incumben a la SIC. Se trata de procedimientos regidos por el Protocolo de Madrid y su Reglamento, que son instrumentos autónomos e independientes de la Decisión 486.
- [209] En suma, si el registro solicitado se hiciera por vía nacional (Colombia), para ser conocido a la luz del sistema nacional, entonces corresponde aplicar la Decisión 486 y, por ende, los artículos 161 y 164 referidos. Empero, si se tratase de una solicitud internacional presentada vía el Protocolo, correspondería -en ese supuesto- la aplicación de la normativa procedimental correspondiente a dicho instrumento.
- [210] En ese mismo orden de ideas se tiene que la Regla 27,4, a) del Reglamento del Protocolo, establece expresamente que la oficina de una Parte Contratante designada a la que la oficina internacional notifique un cambio de titular que afecte a esa parte contratante, puede declarar que el cambio de titularidad no surte efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del anterior titular.
- [211] El artículo previamente analizado nos permite visualizar claramente que el Sistema de Madrid prevé la posibilidad de rechazo de una solicitud de un cambio de titular. Bien podría entonces -la República de Colombia- rechazar una solicitud de este tipo si es que, por ejemplo, se incumple con la normativa andina.
- [212] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada de los artículos 161 y 164 de la Decisión 486.

5.1.1. Sobre el alegado incumplimiento del artículo 171 de la Decisión 486

Argumentos del Reclamante

- [213] La Reclamante asegura que El eje principal de la acción en este punto está referido al supuesto incumplimiento del artículo 171 de la Decisión 486 pues al aplicarse en Colombia la Ley 1455 que implementa los artículos el Protocolo, se habría derogado la restricción al derecho de disposición contenida en el tercer párrafo de artículo 171.



Argumentos de la Reclamada

- [214] La Reclamada indica que, tratándose de los titulares de registros internacionales, la solicitud de renuncia es notificada por la OMPI como Oficina Internacional a la SIC para que esta evalúe si, de conformidad con su legislación nacional, resulta procedente o no.
- [215] La renuncia parcial en los términos del artículo 171 de la Decisión 486 puede traducirse en los términos del Protocolo como una limitación de la lista de productos y servicios cuando la marca ya se encuentra protegida. De esta manera, el titular del registro internacional puede limitar los productos o servicios comprendidos en el derecho sobre la marca y, por lo tanto, estaría efectuando una renuncia parcial en los términos del artículo referenciado. Esto bien podría ocasionar que la SIC, como oficina nacional competente (y en cumplimiento de su legislación nacional), podrá declarar ante la OMPI que la limitación no surte efectos en Colombia.
- [216] Continúa indicando la Reclamada que en los casos de renuncia total al derecho sobre la marca, el titular del registro internacional que cuenta con una protección sobre su marca en Colombia puede presentar una renuncia en los términos del Protocolo que afectará la totalidad de los productos o servicios de algunas de las partes contratantes designadas, pero en estos casos la SIC evaluará si una renuncia de tal tipo cumple con su legislación nacional (artículo 171) y, de no ser así, no se aceptará y la marca continuará vigente en Colombia.

Análisis de la Secretaría General

- [217] El eje principal en este punto está referido al supuesto incumplimiento del artículo 171 de la Decisión 486 pues al aplicarse en Colombia la Ley 1455 que implementa los artículos el Protocolo, se habría derogado la restricción al derecho de disposición contenida en el tercer párrafo de artículo 171.

«El artículo 171 de la Decisión 486 estipula lo siguiente:

Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente».

- [218] Con relación a que con el protocolo se habría derogado la restricción al derecho de disposición contenida en el tercer párrafo de artículo 171 de la Decisión 486, corresponde señalar que el Protocolo, al tratarse de un sistema internacional de facilitación de la protección de derechos de propiedad industrial (marcas), no deroga ni una sola de las disposiciones contenidas en la normatividad andina por cuanto este sistema internacional y el andino constituyen vías paralelas y autónomas que no son excluyentes ni que interfieren entre ellas, ello también considerando que se tratan de vías opcionales que no revisten obligatoriedad para sus usuarios. Se constata que el argumento bajo análisis incurre en un error. El artículo 171 de la Decisión 486 se aplica a los registros nacionales de marca concedidos por la SIC en aplicación de esa misma Decisión. De lo actuado en esta acción no se desprende que la SIC hubiese inaplicado o incumplido el artículo 171.



- [219] Así, tratándose de las solicitudes de marca registradas por el Protocolo de Madrid y solicitada y concedida su protección en Colombia, el artículo 171 de la Decisión 486 tiene la misma aplicación que tratándose de solicitudes de marca presentadas por vía nacional, esto es: (i) el titular de registro marcario en Colombia puede renunciar a su derecho; (ii) la renuncia puede ser total o parcial; (iii) si existen embargos o derechos reales la SIC no acepta la renuncia a derechos salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos; (iv) la renuncia surte efectos únicamente a partir de su inscripción en la SIC.
- [220] Si bien en el caso de titulares de registros internacionales la renuncia es notificada vía la OMPI a la SIC, esta última procederá a realizar el análisis correspondiente bajo los términos de la legislación nacional para resolver si es que conviene declararla -o no- improcedente. Dicho análisis realizado “bajo legislación nacional”, se entiende es el que se efectúa bajo la esfera legal de la norma andina (Decisión 486).
- [221] Por lo expuesto, no se ha verificado el incumplimiento de la Reclamada del artículo 171 de la Decisión 486.

5.1.2. Sobre el alegado incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- [222] En el escrito de reclamo, el Reclamante ha señalado que la República del Colombia incumple lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se dispone lo siguiente:

“Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”

- [223] Como se puede observar, el artículo 4 regula lo referido a la obligación de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina y adoptar las medidas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas disposiciones.
- [224] Sobre el particular, en el presente caso al haberse determinado que la Reclamada no ha incumplido con sus obligaciones derivadas los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000, corresponde también determinar que reclamada no ha incumplido con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

VI. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

- [225] En el caso de análisis, no se ha acreditado que la República de Colombia con la adopción del “*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*” y su ley aprobatoria mediante la expedición de la norma ordinaria interna: Ley 1455 de fecha 29 de junio de 2011 incumpla con los artículos 135, 136 literal a), 137, 150, 152, 153, 161, 164 y 171 de la Decisión 486 del 2000 y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



[226] Por todo lo anterior, la Secretaría General de la Comunidad Andina, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los motivos expuestos en el presente Dictamen considera que no ha quedado demostrado que la República de Colombia haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Jorge Hernando Pedraza
Secretario General