CC BY

ISSN 2806-0326 (En linea) ISSN 1794-5216 (Impresa)

LOS DERECHOS POSITIVOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

THE POSITIVE RIGHTS CONFERRED TO THE OWNER OF A REGISTERED TRADEMARK

Manuela Gaitán Toro*

Fecha de recepción: 13 de marzo 2022
Fecha de aceptación: 6 de mayo 2022
Disponible en línea: 30 de junio 2022

RESUMEN

El presente artículo realiza una aproximación a la propiedad industrial en Colombia y a nivel internacional, con un enfoque hacia las marcas, su definición y regulación. Para lograr lo anterior, se hará un breve recuento sobre lo dicho por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la Comunidad Andina de Naciones, el Protocolo de Madrid y la Organización Mundial del Comercio trayendo a discusión una serie de controversias que se han dirimido en dicha Organización. Lo anterior, con miras a definir cuáles son los derechos positivos y negativos que son otorgados al titular de una marca registrada y las diferentes posturas frente a esto.

Palabras clave: Marcas, propiedad industrial, registro, derechos, regulación, titular.

* Estudiante de décimo semestre de la Carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D.C., Colombia). Contacto: gaitanmanuela@javeriana.edu.co

ABSTRACT

This article makes an approach to industrial property in Colombia and internationally, with a focus on Trademarks, their definition and regulation. To achieve the above, a brief account will be made of what was said by the Superintendence of Industry and Commerce of Colombia, the World Intellectual Property Organization, the Andean Community of Nations, the Madrid Protocol, and the World Trade Organization, bringing to discussion a series of disputes that have been decided in said Organization. The above in pursuit of defining the positive and negative rights that are granted to the owner of a registered trademark and the different positions on this.

Keywords: Trademarks, Industrial Property, Register, Rights, Regulation, Owner.

1. INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial ha tomado fuerza en el siglo XXI sin precedente alguno. Cada vez son más las personas que buscan crear e innovar a través de emprendimientos que requieren la formación de diseños industriales, patentes de invención, signos, enseñas comerciales, entre otros; pero sobre todo marcas. Día a día nos encontramos con todo tipo de marcas, ya sean de comida, ropa, restaurantes, supermercados, carros, etc., que nos permiten diferenciar aquellos bienes y servicios sobre los cuales tenemos cierta preferencia, o simplemente para diferenciarlos unos de otros.

En el presente artículo se hará un recuento sobre la regulación de las marcas tanto en Colombia como a nivel internacional. Se hará especial énfasis en la importancia de reconocer y proteger los derechos negativos y positivos que le son otorgados al titular de una marca registrada. Frente a lo anterior existen diferentes posturas que reconocen o no la existencia de una serie de derechos positivos en cabeza del titular, lo cual se conecta con el uso que el titular de la marca desee darle y para lo cual fue registrada. Estas posturas se expondrán teniendo en cuenta lo dicho por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), la Comunidad de Naciones Americanas (CAN), el Protocolo de Madrid y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Bajo esta perspectiva, se hará especial uso de los manuales escritos por la OMPI, la cual desarrolla de manera acertada los derechos positivos conferidos al titular de una marca registrada. Lo anterior con miras a demostrar —contrario a

lo que expone la OMC— que los titulares de las marcas registradas sí son acreedores tanto de derechos negativos como positivos, los cuales merecen la protección de las diferentes jurisdicciones donde se haga uso de las marcas registradas.

2. SOBRE LA MARCA:

2.1. Definición de marca:

La principal función de una marca es la de *distinguir* bienes y servicios de una empresa frente a los de otra empresa[1]. Solo aquel signo que sea capaz de ser *distintivo* podrá constituirse como marca y ser objeto de protección nacional e internacional[2]. Podría pensarse que la marca solo se limita al nombre del producto que consumimos o la marca de ropa que compramos; sin embargo, esta va mucho más allá de una simple combinación de letras. Dentro de la materia objeto de protección, entendemos como marca no solo las palabras en particular, sino además las letras, colores, números, símbolos y figuras que, como ya mencionamos, sean capaces de ser *distintivos*[3].

Esta definición permite identificar la distintividad de la marca como aquel elemento esencial del cual no puede prescindirse. Tanto la legislación como los conceptos y decisiones nacionales e internacionales[4] coinciden en que "los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar"[5]. De esta forma, solo aquellas marcas que logren distinguirse pueden registrarse para su protección frente a terceros.

2.2. ¿Qué signos pueden ser registrados como marcas?:

En Colombia la propiedad industrial está dividida en tres grandes ramas: (i) las nuevas creaciones, (ii) los signos distintivos que comprenden las *marcas*

1 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Artículo 15. Abril 1994.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Conceptos rendidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, tratados internacionales ratificados por Colombia tales como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio y el Protocolo de Madrid, además de los conceptos rendidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las Decisiones de la Comunidad Andina.

5 ¿Qué es una marca? Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/node/77. (2021).

y (iii) las denominaciones de origen[6]. La entidad encargada de administrar la propiedad industrial como un sistema para la concesión de derechos sobre la propiedad industrial es la SIC entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Al referirnos a las marcas, la SIC ha utilizado una clasificación para determinar qué puede ser registrado como tal. En primer lugar, encontramos las marcas *nominativas.* Estas consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra para poder diferenciar el producto o servicio. Lo que distingue estas marcas es que no están acompañadas de ningún otro signo, caracterización o tipo de letra[7]. Luego tenemos las marcas *figurativas,* las cuales, contrario a las nominativas, se componen únicamente de la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de letra, palabra o frase. Las marcas *mixtas* son la unión de las dos anteriores. Enseguida encontramos las marcas *tridimensionales* que son aquel signo perceptible por los sentidos y que ocupa un espacio determinado. Por último, tenemos las marcas *sonoras,* las *olfativas* y las de *color*[8]. Es importante resaltar que el alcance del derecho protegido es el mismo para todas las marcas mencionadas; ninguna es más fuerte que otra y, con independencia de la forma del signo, lo sustancial —mencionado anteriormente— es que ésta pueda diferenciarse de los productos que busca identificar y de las demás marcas registradas en el mercado[9].

Al estudiar la categorización de las marcas en otros países tales como Chile[10] y México[11], estas últimas tienen la misma clasificación. No obstante, los Estados Unidos introduce otra clasificación interesante que vale la pena traer a discusión, ya que ha tomado fuerza en Colombia en los últimos años. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha sido clara al exponer la diferencia entre una marca *fuerte* y una marca *débil*. Cuando el consumidor es capaz de identificar clara y rápidamente el origen del servicio o producto, esa marca es considerada como fuerte. Si la marca es lo más distintiva posible, hay menos

6 Nuestra entidad. Objetivos y Funciones. Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones. (2021).

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 ¿Qué se puede registrar como una marca? Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/node/78. (2021).

10 Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Recuperado de: https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-1771_marcas_pdf.pdf (2021).

11 Instituto Mexicano de la propiedad industrial. Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: http://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf. (2021).

probabilidades de que sea copiada por un tercero sin permiso del propietario de la marca[12]. La Oficina de Patentes y Marcas ha dividido estas en dos grupos: (i) las marcas aceptables y (ii) las marcas no aceptables.

En el primer grupo se encuentran las marcas *fantásticas* o imaginarias. Como su nombre lo indica, son marcas completamente inventadas[13]. Solo tienen sentido cuando las relacionamos con el servicio o producto que distinguen; por ejemplo, Pepsi, la marca de gaseosas. Este nombre no tiene significado alguno, pero todo consumidor puede distinguir una lata de Pepsi de una lata de Coca-Cola. Luego, en este mismo grupo encontramos las marcas *arbitrarias*, las cuales se diferencian por ser palabras que reconocemos y entendemos, pero no se asocian con el producto o servicio el cual identifican. El mejor ejemplo de este tipo de marcas es Apple. Si una persona quisiera registrar para su cultivo de manzanas la marca "Apple", esta no podría ser registrable por ser una marca genérica –como se verá más adelante–. Pero, a diferencia de eso, la marca Apple como marca registrada de computadores es única al no asociarse directamente con el producto que representa. Finalmente, en este grupo están las marcas *sugestivas* que, como su nombre lo indica, sugieren la calidad del producto o servicio, pero no la establecen directamente. La marca de bronceadores Coppertone sugiere que, al utilizar ese producto, la piel se verá brillante como el cobre[14].

En el segundo grupo, las marcas no aceptables, encontramos las marcas *genéricas* las cuales no pueden considerarse como marcas. Son palabras comunes que utilizamos día a día y que no indican el origen del bien o servicio. Por otro lado, están las marcas *descriptivas* las cuales únicamente describen el producto sin identificar el origen de ese bien o servicio. Si se registrara la marca "cremoso" para un helado, sería una marca completamente descriptiva y no sería registrable[15]. Lo interesante de este tipo de marcas es que pueden registrarse si, con el paso del tiempo, ganan distintividad en los consumidores por su uso reiterado en el mercado[16].

2.2.1 Vulgarización de la marca:

En cuanto a las marcas consideradas como débiles, en Colombia, cuando la marca pierde su aptitud distintiva, el signo es utilizado de forma habitual y no

12 Strong Trademarks. United States Patent and Trademark Office (uspto). Recuperado de: https://www.uspto.gov/trademarks/basics/strong-trademarks. (2021).

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

es capaz de vincularse a un bien o servicio, estamos ante la *vulgarización* de la marca. El Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado que "se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados"[17]. La vulgarización recae sobre marcas que no tienen la capacidad distintiva para identificar un producto, convirtiéndose en signos genéricos. El titular de la marca tiene la carga de evitar que esto suceda, pero, cuando el signo se convierte en uno común, la Oficina Nacional competente podría decretar la cancelación de la misma[18]. Este proceso puede iniciarse ya sea por un tercero interesado o por la Entidad de oficio. Una vez cancelada la marca, esta entra a hacer parte del dominio público.

Un caso interesante para ilustrar lo anterior se dio con la marca nominativa Cartonplast, la cual identifica cierto tipo de material plástico. La Delegatura para la Propiedad Industrial decidió confirmar la decisión de la Dirección de Signos Distintivos en la cual decidió cancelar la marca por perdida de distintividad[19], convirtiéndose en una marca débil y genérica. El término cartonplast es una denominación con la cual "(…) se designa un material específico que, por su uso en el mercado, se ha convertido en una expresión necesaria para los competidores del sector para desarrollar sus actividades, pues no existe otro nombre adecuado para identificar el material respectivo. Así mismo, su uso se da en el mercado por los consumidores, los comercializadores y, medios publicitarios (…)"[20]. En efecto, la marca Cartonplast se vulgarizó, ya que perdió su carácter distintivo al convertirse en un término genérico para identificar ese tipo de material.

En suma, con independencia del tipo de signo al que nos enfrentemos, es claro que este debe ser fuerte y lo suficientemente distintivo para el consumidor, so pena de vulgarizarse y ser cancelado, representando grandes pérdidas para el titular de la marca afectada.

---

17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Caso "SALTIN". Sociedad Industrias Alimenticias Noel. Proceso 16-IP-98. (10 de septiembre de 1998).

18 Diana Carolina Carlier González. La cancelación por vulgarización: a propósito del proceso con la marca "Cartonplast" en la Superindustria. Boletín Superintendencia de Industria y Comercio. (Noviembre 2020).

19 Resolución 75314 de 2018 [Delegatura para la Propiedad Industrial]. Por medio del cual se confirma la decisión de la Dirección de Signos Distintivos. 05 de Octubre de 2018.

20 Ibídem.

3. DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE LA MARCA A TRAVÉS DEL REGISTRO:

Como se evidenció en el capítulo anterior, las marcas *fuertes o distintivas* son susceptibles de ser registradas por su titular para ser objeto de protección. Asimismo, al registrar una marca, su titular se convierte en acreedor de derechos positivos y negativos que le permiten explotarla y utilizarla como bien desee. Si bien la discusión sobre las distintas posiciones frente a los derechos positivos se refleja a lo largo del texto, es importante tener un acercamiento preliminar sobre cuáles son los derechos conferidos al titular de una marca.

La creatividad e innovación han tomado un papel protagónico en el siglo XXI, trayendo consigo un sinnúmero de invenciones y creaciones. Aquellos que logran alcanzar la cima del éxito, o que empiezan a construir sus nuevos modelos de negocio, buscan que sus creaciones sean únicas e inigualables. En ese punto entra la propiedad industrial a cumplir un rol fundamental. Los derechos positivos conferidos al titular de una marca han sido objeto de discusión en los últimos años y se han planteado interesantes debates sobre que puede ser considerado como un derecho positivo.

Arpad Bogsch, ex Director General de la OMPI, indica que el *derecho* a utilizar la marca es el derecho positivo por excelencia que obtiene el titular de la marca al registrarla[21].

Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué significa poder *utilizar* la marca? En primer lugar, implica que el titular tiene el derecho a colocar la marca ya sea en las mercancías, empaques, embalajes, contenedores, etiquetas de los bienes y servicios, o utilizarla de cualquier otra forma para lo cual fue registrada la marca. En segundo lugar, permite que el titular introduzca los bienes y servicios en el mercado bajo la marca registrada.

Este derecho positivo tiene repercusión en el principio del *agotamiento* del derecho de marca. Este indica que, una vez se haya lanzado el producto al mercado, no puede oponerse a nuevas ventas del producto en el curso del comercio[22]. Lo anterior quiere decir que se impide al titular obstaculizar que sus productos sean puestos en el mercado, ya que una vez se coloquen y se obtenga una ganancia o beneficio de dicha negociación, pierde la posibilidad de evitar que se

21 Arpad Bogsch, Introduction to Trademark Law and Practice, World Intellectual Property Organization, Pg. 51 (1993).

22 Ibídem.

den las posteriores distribuciones y actos de comercio de sus productos[23]. Todo acto de venta y colocación de los bienes llevados a cabo por los revendedores y distribuidores posteriores sin el consentimiento del titular de la marca corresponde a las ventas paralelas, y este principio del agotamiento de marca es, precisamente, el medio legal que impide que esto sea obstaculizado por el titular[24].

De esta forma, se hace evidente que los derechos positivos conferidos al titular de la marca adquieren especial relevancia no solo en el ámbito del derecho de la propiedad industrial, sino además dentro de las dinámicas propias del comercio. Así, se protege la libre circulación de los bienes en el mercado y se garantiza el acceso adecuado a ellos para el consumidor. Sin embargo, aun cuando el titular de la marca no puede obstaculizar la posterior distribución del producto una vez ingrese al mercado, sí puede objetar cualquier acto que infrinja el derecho exclusivo del titular a colocar la marca en los envases, paquetes, etiquetas del producto. Esto también incluye la posibilidad de objetar la destrucción de su marca, alteración o re-empaque para la posterior venta de este. Finalmente, el titular de la marca cuenta con el derecho de *utilizar* su marca para publicidad[25].

Por otra parte, tenemos el derecho negativo por excelencia que adquiere el titular de una marca registrada: poder excluir a terceros de utilizar la marca de forma similar o idéntica. Este derecho negativo está estrechamente relacionado con la función de *distinguir* que tienen las marcas puesto que, al excluir a terceros de poder utilizar la marca, se protege al consumidor de la confusión que puede generar el uso similar o idéntico de una marca previamente registrada en otro producto.

Este derecho está protegido en mayor o menor medida dependiendo de la jurisdicción en que nos encontremos. Por ejemplo, el sistema legal en el Reino Unido es mucho más restrictivo frente a la transgresión de un derecho negativo. La acción por infracción de este derecho únicamente opera contra el uso de marcas de forma similar o idéntica para aquellos productos que estén especificados en el registro de una marca[26]. Ahora, esta protección opera de manera automática para todos los bienes registrados durante un "periodo de gracia", el cual esta especificado por la ley, pero, una vez este periodo culmina,

23 Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, El Agotamiento del Derecho de Marca, Sello Editorial Universidad de Medellín, Volumen 6 No. 12 (2007).

24 Ibídem.

25 Arpad Bogsch, Introduction to Trademark Law and Practice, World Intellectual Property Organization, Pg. 51 (1993).

26 Arpad Bogsch, Introduction to Trademark Law and Practice, World Intellectual Property Organization, Pg. 52-53 (1993).

la protección únicamente se dará frente a aquellos bienes en los cuales la marca efectivamente haya sido utilizada. Esta protección para las marcas que han sido registradas, pero no utilizadas, depende de cada jurisdicción[27] como podrá verse en un capítulo posterior del presente artículo.

Los sistemas legales garantizan una serie de acciones que pueden interponer los titulares de las marcas a quienes les hayan sido vulnerados sus derechos negativos. Estas acciones están principalmente encaminadas a evitar que exista una alta probabilidad de que los consumidores se confundan con las marcas idénticas o parecidas para bienes similares. Muchas jurisdicciones cuentan con un proceso administrativo para oponerse al registro de una marca que puede ser similar o idéntica a una ya registrada previamente[28].

El núcleo del derecho negativo conferido al titular de una marca gira en torno al concepto de *similitud.* La regla general que ofrece el ex Director General de la OMPI indica que dos productos son similares si, al ofrecerlos al público bajo una marca idéntica o confusamente similar, los consumidores consideran que provienen de la misma fuente. Lo anterior no es un criterio definitivo; debe evaluarse caso por caso teniendo en cuenta el propósito para el cual es utilizado el producto, la naturaleza de este, el punto de venta usual y el origen de estos productos[29]. Es importante tener en cuenta que esta similitud entre productos que puede llevar al consumidor a confundirse se entiende bajo la perspectiva del consumidor promedio. La importancia de excluir a terceros de utilizar una marca registrada de forma similar o idéntica radica en que, primero, si el consumidor se confunde con dos productos que tienen marcas similares, la función distintiva de la marca se pierde por completo y no estaría cumpliendo su función principal. Por lo tanto, el consumidor podría equivocarse al momento de comprar el producto. Segundo, y conectado a lo anterior, el titular de la marca registrada estaría perdiendo ventas y su marca se convertiría en una débil.

4. REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el titular de una marca cuenta con derechos negativos y positivos sobre ésta. Ahora, es fundamental hacer un breve recuento sobre la regulación internacional de la propiedad industrial. El

27 *Ibídem*.

28 Ibídem.

29 Ibídem.

mundo está en su punto más alto de globalización. Las marcas que solo podían ser apreciadas por sus países de origen, las encontramos en todo el mundo y los consumidores tienen cada día más opciones para satisfacer sus necesidades. Gracias a esta interconexión, ha surgido la necesidad de proteger y regular la propiedad industrial a nivel internacional con diferentes tratados, convenios y otros acuerdos internacionales para dar el mayor alcance posible a dichos derechos. Los siguientes capítulos estarán enfocados en la OMPI, el Protocolo de Madrid y por supuesto la Decisión 486 de la CAN de la cual participa Colombia. Por último, pasaremos a analizar cuál es el rol de la OMC frente a la protección de los derechos de propiedad industrial mediante la implementación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

4.1 Organización Mundial de la Propiedad Industrial:

Para el siglo XX, los países menos desarrollados y en vía de desarrollo no garantizaban un nivel adecuado de protección para los derechos de propiedad industrial. Por el contrario, los países desarrollados sobreprotegían los derechos de propiedad industrial, creando un desbalance a nivel mundial. Es por esta razón que se llega a un consenso mundial para crear un organismo mundial que coopere tanto con los países como con las organizaciones internacionales, las empresas e individuos, en lo que atañe a la propiedad industrial.

La OMPI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado en 1967, con sede en Ginebra, el cual cuenta con 193 Estados miembros, entre esos Colombia. Este organismo se presenta como un foro mundial en lo concerniente a políticas, servicios, cooperación e información relacionada con la propiedad industrial. La OMPI es de especial importancia porque busca organizar y plasmar todas las normas con el fin de proteger y resolver las controversias en torno a los derechos de propiedad industrial y, además, es una fuente de referencia de talla mundial[30]. Este organismo se enfoca en desarrollar sistemas de fácil acceso y manejo para los países y las empresas, con el fin de facilitar la protección de las distintas invenciones.

Uno de los servicios más interesantes es la solución extrajudicial de controversias. El organismo se presenta como un foro neutral que permite resolver las controversias fuera de los tribunales judiciales, lo que supone una ventaja costo-eficiente para quienes deciden acudir a este servicio. La solución de con-

30 La OMPI por dentro. ¿Qué es la OMPI? Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Recuperado de: https://www.wipo.int/about-wipo/es/. (2021).

flictos puede darse mediante tres métodos alternativos: (i) la mediación; (ii) el arbitraje y (iii) la resolución por un experto. Esta organización se ha convertido en uno de los foros más importantes en materia de propiedad industrial.

La Organización se ha destacado por escribir e informar sobre los temas más relevantes y cautivadores en materia de marcas, y ha dejado claro cuál es su posición frente a los derechos conferidos al propietario de una marca cuando este decide registrarla. Como puede observarse a lo largo del presente artículo, los documentos escritos por la OMPI son de especial relevancia en lo referente a los derechos positivos conferidos al titular de una marca registrada.

4.2 Protocolo de Madrid:

El Protocolo de Madrid tiene sus raíces en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas constituido desde 1891. Este Arreglo es administrado por la OMPI y ha tenido diferentes revisiones a lo largo de los años para garantizar la protección de las marcas en un gran conjunto de Estados. En 1989 se firma el Protocolo de Madrid el cual complementa el Arreglo, pero este debe ser firmado de forma independiente al Arreglo de Madrid. Hoy en día hay más de 70 Estados miembro que han firmado dicho Protocolo[31].

El Protocolo ha logrado facilitar el registro de marcas estableciendo una vía alternativa para el registro en varias jurisdicciones mediante una única solicitud, es decir, todo aquel interesado en registrar una marca no debe acudir a todas y cada una de las jurisdicciones, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Además, permite administrar de manera unificada el registro de la marca en todos aquellos países en donde se obtuvo el registro[32]. Para que el Protocolo pueda activarse, es necesario que quien pretenda registrar su marca por medio de una solicitud de registro internacional, haya solicitado el registro o ya esté registrado en el país desde el cual va a solicitar el registro internacional. Una vez se logre ese registro internacional, se conocerá como una *extensión* de la protección a la marca derivada desde su solicitud base[33].

En síntesis, el Protocolo de Madrid se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para los propietarios de marcas, ya que pueden expandir

31 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. World Intellectual Property Organization. Recuperado de: https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/ (2021).

32 Manual de Protocolo de Madrid. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la propiedad industrial (2013).

33 Ibídem.

el reconocimiento y aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrecen bajo un sistema unitario, esquematizado y de bajo costo. Lo anterior permite un crecimiento acelerado de la industria privada y, por ende, de la economía puesto que es el principal generador de empleos e inversión.

4.3. Comunidad Andina:

La CAN es una organización internacional que cuenta con diferentes órganos e instituciones que buscan lograr un desarrollo integral, autónomo y equilibrado entre los países de Sudamérica y Latinoamérica. Esta organización nace en 1969 bajo el Acuerdo de Cartagena y cuenta con cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), cinco países adicionados (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y dos países observadores (España y Marruecos)[34].

Gran parte del desarrollo jurisprudencial y doctrinario que se ha dado en Colombia en materia de propiedad industrial es gracias a la normativa común que ha desarrollado la CAN. Existe una amplia normatividad que rige el tema; en Colombia la Decisión 486 es la más reconocida por quienes se mueven en el mundo del derecho de propiedad industrial. Esta decisión hace referencia al régimen común de propiedad industrial; dentro de los temas que regula está el otorgamiento de marcas.

En el título I, artículos 1.º y 2.º de la Decisión mencionada anteriormente, se observan dos principios fundamentales del comercio internacional: el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. Estos principios no aplican únicamente al comercio de bienes y servicios; por el contrario, ambos principios son fundamentales y constituyen parte importante de la propiedad industrial a nivel mundial. En primer lugar, el principio de trato nacional hace referencia a que "cada país miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la CAN, la OMC y el Convenio de París (…), un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales (…)"[35]. Luego, el trato de la nación más favorecida indica que "con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la CAN, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de París (…)"[36].

---

34 ¿Quiénes somos? La Comunidad Andina (CAN). Comunidad Andina. Recuperado de: https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/. (2021).

35 Decisión 486. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Artículo 1. Diciembre del 2000.

36 Decisión 486. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Artículo 2. Diciembre del 2000.

Ambos principios buscan un trato igualitario entre los Estados Miembro y tiene una conexión especialmente relevante con los derechos positivos y negativos adquiridos por el titular de la marca. Estos derechos deben ser otorgados, sin excepción alguna y de forma igualitaria, a todos aquellos titulares que busquen registrar su marca en una jurisdicción diferente a la propia. Si un país miembro decide otorgar un privilegio en cuanto al registro o protección de marcas a otro país, ese mismo privilegio debe ser otorgado sin condición alguna a los demás países miembros. A su vez, si un país otorga derechos o privilegios a sus nacionales al registrar marcas, deben ser otorgados de igual forma para aquellos nacionales de los demás países miembros. De esta forma aplican los principios mencionados en el párrafo inmediatamente anterior.

Adicionalmente, en el titulo VI, capítulo I, se menciona todo lo relativo a las marcas. Tal y como lo mencionamos anteriormente, se indica qué signos pueden ser constitutivos de marcas para efectos de su registro y cuáles no pueden registrarse como tal[37]. También hace referencia a la imposibilidad de registrar una marca cuando sea idéntica o similar a una marca anteriormente registrada, debido a que puedan causar riesgo de confusión o asociación en el público[38]. En efecto, esto hace referencia al derecho negativo que goza el titular de una marca mencionado anteriormente.

De lo anterior se concluye que la CAN, y específicamente la Decisión 486, adoptan una posición clara en cuanto a los derechos conferidos al titular de una marca registrada. Esto es especialmente importante, pues las legislaciones de los países miembros de la CAN apuntan a una protección más completa que le permita al titular ejercer las acciones correspondientes y gozar de los derechos que le permiten el *uso* de su marca.

4.4 Organización Mundial del Comercio:

La OMC es especialmente importante para el tema a tratar en este artículo, pues es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países, y su objetivo principal es la apertura del comercio. En octubre de 1947 se firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), el cual aplicó durante 47 años de forma provisional. Desde 1986 hasta 1994 se llevaron a cabo una serie de negociaciones en las que participaron 123 países para reformar el comercio creando una

37 Decisión 486. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Articulo 134 y 135. Diciembre del 2000.

38 Decisión 486. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Artículo 136. Diciembre del 2000.

serie de acuerdos para sustituir el GATT, creando la OMC como organización internacional[39]. Ciertamente, la Ronda de Uruguay fue la más importante de las negociaciones comerciales llevadas a cabo por los países contratantes. Ésta tuvo una duración de 7 años y medio los cuales dieron como fruto el Acuerdo de Marrakech en el cual se establece la OMC y los principios generales de la organización.

Por otro lado, una de las contribuciones más importantes que trajo la Ronda de Uruguay fue el procedimiento de solución de diferencias, el cual es la piedra angular del sistema multilateral de comercio. Este sistema se basa en normas claramente definidas brindando mayor seguridad y previsibilidad al sistema de comercio. Ahora, ¿cómo se resuelven las diferencias? En una primera etapa, los países involucrados realizan una serie de consultas para ver si pueden dirimir sus diferencias por sí solos. Luego de esto, si los países fracasan en su intento, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial (panel), lo cual puede ser obstruido por el país demandado una sola vez. Una vez el grupo especial dicte la resolución o las recomendaciones, este informe es puesto a disposición del Órgano de Solución de Diferencias (conocido también como Consejo General) el cual está integrado por todos los países miembro de la OMC. Dicho Órgano tiene la facultad exclusiva para aceptar o rechazar las resoluciones por consenso, lo cual dificulta la revocación de dichas conclusiones. Las partes involucradas en el conflicto puede apelar en contra de la decisión del grupo especial y esta solo puede estar basada en cuestiones de derecho frente al Órgano Permanente de Apelación, establecido por el Órgano de Solución de Diferencias y conocido como la "joya de la corona"[40].

Con el fin de garantizar una participación equilibrada entre países en el comercio internacional, los acuerdos que forman parte de la OMC incluyen una serie de principios que deben ser cumplidos por todos los miembros. Entre ellos los ya mencionados en la Decisión 486 de la CAN, el trato nacional y el trato de la nación más favorecida (buscan el comercio sin discriminaciones), libertad en el comercio, transparencia, competencia leal, promoción del desarrollo económico, entre otros[41].

---

39 Entender la OMC: Información básica. La Ronda de Uruguay. Organización Mundial del Comercio. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm. (2021).

40 El Órgano Permanente de Apelación está integrado por 7 personas y puede confirmar, modificar, o revocar la decisión del grupo especial. Actualmente, este Órgano no está en condiciones de examinar apelaciones a causa de las vacantes sin cubrir. El último mandato expiro en noviembre del 2020.

41 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm (2021).

4.4.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio:

El ADPIC fue negociado en la Ronda de Uruguay y fue el primer acuerdo que incorporó normas sobre la propiedad intelectual en un sistema multilateral de comercio. El grado de protección y observancia de los derechos conferidos variaba considerablemente en los distintos países del mundo, y a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor relevancia en el comercio, esas diferencias se tornaban en conflictos y tensiones en las relaciones económicas[42]. Una característica que diferencia este acuerdo de los demás negociados en la Ronda de Uruguay es que establece unos niveles mínimos de protección que cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC; es decir, los países pueden elegir si quieren brindar un grado de protección más alto a los derechos de propiedad intelectual siempre y cuando cumplan con ese mínimo de protección. En este, se abarcan cinco cuestiones: (i) cómo deben aplicarse los principios básicos de la OMC y los otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual; (ii) cómo proteger adecuadamente a los derechos de propiedad intelectual; (iii) cómo deben los países hacer respetar esos derechos en sus territorios; (iv) cómo resolver diferencias entre los miembros de la OMC en cuanto a propiedad intelectual y (v) las disposiciones transitorias especiales durante el establecimiento del nuevo sistema[43].

Este acuerdo regula todo lo concerniente a los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada, y el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. A partir del artículo 15 del acuerdo se regulan las marcas, y en el artículo 16 se hace referencia a los derechos conferidos al titular de una marca registrada.

En el artículo 16 se evidencia la posición que toma la OMC a través del ADPIC sobre los derechos conferidos al titular de una marca, puesto que solo se reconocen los derechos negativos en éste. Dicha discusión se dio en dos casos emblemáticos en donde se ve involucrada la propiedad intelectual: (i) Comunidades Europeas-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios (CE-Marcas comerciales e indicaciones geográficas) y (ii) Austra-

42 Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. Organización Mundial del Comercio. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. (2021).

43 Ibídem.

lia-Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (Australia-Empaquetado genérico de tabaco). En los siguientes capítulos se llevará a cabo una discusión más profunda al respecto.

4.4.2. Comunidad Europea-Marcas comerciales e indicaciones geográficas:

El caso que se evalúa a continuación es uno de los más importantes para el centro de discusión de este articulo —los derechos positivos conferidos al titular de una marca registrada—, y sentó las bases para otros casos emblemáticos de la OMC. El 17 de abril de 2003, Australia como demandante, solicitó iniciar consultas con la Comunidad Europea (CE), —ahora conocida como Unión Europea—[44], "en relación con la protección de las marcas y el registro y la protección de las indicaciones geográficas de los productos alimenticios y agrícolas en la Comunidad Europea"[45]. La medida en litigito fue el Reglamento (CEE) N.º 2081/92 de la CE, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios, además de todas las modificaciones posteriores del citado reglamento.

El demandante inició una acción contra cerca de 18 artículos del ADPIC, entre esos el artículo 16 referido a los derechos conferidos por el titular de una marca de comercio y el artículo 17 referido a las excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca. Este caso estuvo sometido a la evaluación de un grupo especial conformado el 18 de agosto de 2003, el informe fue distribuido el 15 de marzo de 2005 y no fue apelado por ninguna de las partes[46].

En lo concerniente a este artículo, nos centraremos en el examen que realizó el grupo especial sobre el artículo 17 del ADPIC[47], el cual establece excepciones

---

44 Desde el 1º de diciembre de 2009, el nombre oficial en la OMC y en todo el mundo es "Unión Europea". Antes, por razones jurídicas, el nombre oficial en el ámbito de la OMC era "Comunidades Europeas", que sigue apareciendo en el material antiguo. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_union_or_communities_popup.htm

45 Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Comunidades Europeas-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. (Australia vs. Comunidad Europea). 15 de marzo de 2005.

46 Ibídem.

47 "Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición

limitadas a los derechos conferidos por una marca. Australia indicó que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas permite el registro de éstas incluso cuando están en conflicto con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente y por lo tanto iría en contra del artículo 24 párrafo 3.º del ADPIC, el cual indica que "ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC"[48]. Lo anterior quiere decir que al permitir el registro de una indicación geográfica que puede estar en conflicto con una marca ya registrada anteriormente, se estaría reduciendo la protección que brinda el ADPIC. Frente a esto, la CE defendió su posición utilizando el artículo 17. La discusión que se llevó a cabo por el grupo especial es relevante para la discusión del presente artículo, ya que antes de decidir si hubo o no un incumplimiento de dicha disposición legal frente a las limitaciones impuestas por la CE, se decidió cuáles eran aquellos derechos que pueden llegar a limitarse por un Miembro de la OMC y bajo qué supuestos podría hacerlo.

En ese orden de ideas, el grupo especial comenzó analizando dos factores dentro del artículo 17: (i) las excepciones deben ser limitadas y (ii) deben tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros[49]. Frente al primer factor, el grupo especial fue claro al indicar que dichas excepciones deben ser estrictas y permitir solo una "pequeña reducción de los derechos"[50]. En este punto comenzó entonces a evaluar cuáles eran los derechos conferidos por una marca teniendo en cuenta el artículo 16 del ADPIC que, como mencionamos anteriormente, únicamente reconoce los derechos negativos para el titular de una marca registrada. En efecto, teniendo en cuenta la literalidad del artículo 16, el grupo especial indicó que "sólo hay un derecho conferido por una marca de fábrica o de comercio en litigio en la presente diferencia, a saber, el derecho exclusivo a impedir determinados usos de un signo establecido en el párrafo 1 del artículo 16"[51]. El grupo especial decidió que la marca podía seguir utilizándose aún con la entrada en vigencia del Reglamento de la CE y, además,

---

de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros". Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio. Artículo 17. Abril de 1994.

48 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio. Artículo 24 párrafo 3. Abril de 1994.

49 Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Comunidades Europeas-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. (Australia vs. Comunidad Europea). Pg. 176-179. 15 de marzo de 2005.

50 Ibídem.

51 Ibídem.

el único derecho conferido al titular de una marca no se veía afectado, por lo tanto, la excepción era limitada y cumplía el primer factor.

En cuanto al segundo factor, el grupo especial comenzó por recalcar que hay una gran diferencia entre un interés legítimo y los derechos conferidos al titular de una marca. Por interés legítimo entendemos aquel que tiene el titular de una marca y terceros –entendidos como los consumidores–, de que esta sea distintiva frente a los demás bienes y servicios. De igual forma, el grupo especial también reconoció que, además de haber un interés legítimo en que la marca sea distintiva, debe tenerse en cuenta el interés del titular en mantener el valor económico de ésta derivado del renombre y calidad que denota[52]. Apelando a la literalidad del artículo 17, el grupo especial llegó a la conclusión de que, bajo las excepciones, solo se "tiene en cuenta"[53] los intereses legítimos del titular de la marca, lo que quiere decir que la consideración de dichos intereses está sujeta a un criterio menos estricto. El grupo especial concluyó que el Reglamento no sólo "tiene en cuenta" este interés legítimo, sino que también confiere derechos cuya observancia se puede exigir legalmente[54]. De esta forma, el Reglamento de la CE era incompatible con lo dispuesto en el artículo 16 del ADPIC, pero se encontraba justificado por el artículo 17.

El 21 de abril de 2006 la CE notificó a Australia sobre la implementación de las recomendaciones dadas por el grupo especial, adoptando una nueva regulación que cumpliera con la reglamentación de la OMC. Este caso fue citado por el grupo especial establecido para el caso Australia-Empaquetado genérico de tabaco en lo que se refiere a los derechos conferidos al titular de una marca registrada. Como se verá a continuación, este caso confirma la posición tomada por los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la OMC bajo los postulados del ADPIC.

4.4.3. Australia-Empaquetado genérico de tabaco:

El caso que se expondrá a continuación involucra una serie de medidas que fueron controversiales para los titulares de marcas de cigarrillos que circulan en el mercado y, sin duda, marcó un precedente en cuanto a los etiquetados frontales y las medidas que pueden tomar los países apelando a su soberanía e intereses

52 Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Comunidades Europeas-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. (Australia vs. Comunidad Europea). Pg. 180. 15 de marzo de 2005.

53 Ibídem.

54 Ibídem.

legítimos. Varios países se involucraron en el caso y pidieron que se iniciaran consultas con el país demandado, Australia. Para este artículo, tomaremos como referencia el reporte del grupo especial y el del Órgano de Apelaciones que involucró como demandantes a Honduras, República Dominicana, Cuba e Indonesia.

Las medidas en litigo fueron (i) la Ley y el Reglamento relativos al Empaquetado Genérico del Tabaco de 2011 y (ii) la Ley Modificadora a las Marcas de Fábrica o de Comercio de 2011. Frente a estas medidas, fueron demandados nueve artículos del ADPIC, entre esos el artículo 16 y 20 que son relevantes para la presente discusión. Con las medidas citadas anteriormente sobre el Empaquetado Genérico (TPP por sus siglas en inglés), Australia tenía un objetivo en mente: reducir el atractivo de los productos de tabaco para los consumidores, aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias que figuran en los empaques y reducir la capacidad del empaquetado de inducir en error a los consumidores acerca de los efectos nocivos de los productos de tabaco. Lo anterior para desalentar el consumo de estos productos[55].

El artículo 20 del ADPIC busca evitar que se complique de manera injustificada el uso de una marca en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como el uso en una forma que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa frente a otra[56]. Los países demandantes sostuvieron que las exigencias del TPP incumplían dicho artículo. Para poder demostrar lo anterior, el grupo especial indicó que debía determinarse lo siguiente: (i) el alcance de las exigencias especiales; (ii) si esas exigencias especiales complican el *uso* de la marca en el curso de las operaciones comerciales y (iii) si las medidas del TPP imponen esta complicación de manera injustificada. Para resolver el tercer punto debía establecerse: (i) la naturaleza y magnitud de la complicación resultante de las exigencias especiales; (ii) las razones por las que se aplican dichas exigencias, y (iii) si esas razones proporcionan un apoyo suficiente para la complicación resultante[57].

---

55 Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Australia-Determinadas medidas relativas a marcas comerciales, indicaciones geográficas y otros requisitos de empaquetado genérico aplicables a los productos y empaques del tabaco. (Honduras, República Dominicana, Cuba, Indonesia vs. Australia). Pg. 88. Junio 28 de 2018.

56 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio. Artículo 20. Abril de 1994.

57 Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Australia-Determinadas medidas relativas a marcas comerciales, indicaciones geográficas y otros requisitos de empaquetado genérico aplicables a los productos y empaques del tabaco. (Honduras, República Dominicana, Cuba, Indonesia vs. Australia). Pg.90. Junio 28 de 2018.

Siguiendo el examen establecido, el grupo especial decidió frente al primer punto que, al estar prohibido el uso de marcas verbales estilizadas de cualquier forma que no estuviera previamente establecido en el TPP, estas exigencias sí equivalen a exigencias especiales que complican el uso de la marca en el curso de operaciones comerciales. Lo anterior precisamente porque la medida restringe la forma en que las marcas pueden ser expuestas en los productos de tabaco por sus productores de la forma que mejor les convenga.

Frente al segundo punto, el grupo especial no se limitó a evaluar los efectos del TPP sobre las marcas en el punto de venta frente a los consumidores; por el contrario, fue más allá e hizo un análisis sobre cómo estas medidas afectan otras actividades comerciales, como la publicidad, la cual continúa teniendo un rol decisivo para el producto luego de que este sea adquirido en el punto de venta. Lo anterior porque la marca de un producto no se limita únicamente a ser utilizada para *distinguir* un producto de otro similar, sino que cumple una gran cantidad de funciones comerciales. La venta, suministro, compra, envasado o fabricación de productos que no cumplan con el TPP está rotundamente prohibida, y por esa razón la medida complica el uso de las marcas en el curso de las operaciones comerciales.

Finalmente, el tercer punto fue el más discutido y dio un giro al caso en cuestión. El grupo especial comenzó por el primer paso para resolver este tercer punto y decidió enfocar su argumento únicamente en las implicaciones que tiene el TPP frente a la habilidad de las marcas de poder seguir siendo *distintivas.* Recordemos que esta medida prohíbe el uso de marcas verbales y figurativas (colores, figuras) de forma distinta a la establecida por el TPP, lo cual llevó a concluir al grupo especial que estas prohibiciones sí deben ser consideradas de largo alcance. Sin embargo, estas prohibiciones están parcialmente mitigadas por el hecho de que el TPP permite el uso de la marca (nombre) del producto cumpliendo las exigencias establecidas para que pueda ser distinguido por los consumidores. Frente al segundo paso, el grupo especial mencionó un sinnúmero de evidencia compuesta por investigaciones, documentos y testimonios de expertos sobre las consecuencias negativas del consumo de cigarrillo y productos de tabaco. El TPP ataca desde distintos frentes el consumo de cigarrillo y productos de tabaco para proteger la salud pública, razón principal para la aplicación de ésta.

Evidentemente, este objetivo es legítimo para la OMC y el ADPIC, el cual en su artículo 8.º es claro al indicar que "Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública (…)"[58].

58 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio. Artículo 8. Abril de 1994.

Finalmente, en cuanto al tercer paso, el grupo especial consideró que la uniformidad que el TPP pretende aplicar al empaquetado de los productos de tabaco y sus marcas, es una característica esencial del mismo y hace parte integral de este. Por las razones expuestas, el TPP persigue un objetivo legítimo y, por lo tanto, se justifica cualquier traba en el uso de las marcas en el curso de las operaciones comerciales.

De esta manera, el grupo especial llegó a la conclusión de que los demandantes no lograron demostrar que Australia incumplió sus obligaciones bajo el artículo 20 del ADPIC y, por lo tanto, la medida no era inconsistente con dicho artículo. El órgano de apelaciones sostuvo la decisión del grupo especial e hizo especial énfasis en el segundo punto de la evaluación, el "uso" de la marca en el curso de las operaciones comerciales.

Los demandantes apelaron la decisión del grupo especial y la decisión fue circulada el 9 de junio de 2020. Uno de los argumentos de la parte demandante se enfocó en que el artículo 20 del ADPIC confiere un derecho de "uso" a los titulares de la marca. El órgano de apelaciones, citando el caso de Comunidad Europea-Marcas comerciales e indicaciones geográficas (desarrollado anteriormente), refuta esta teoría y dice que no hay nada en el artículo 20 que sugiera lo dicho por los demandantes. En otras palabras, dice que no existe un derecho positivo de uso de la marca por su titular, y tampoco se impone a los Miembros una obligación de proteger tal derecho positivo[59]. Para sustentar lo dicho anteriormente, hace referencia al artículo 16, tal y como lo hace el grupo especial en el caso de la CE, mencionando que dicho artículo no confiere al titular un derecho positivo a utilizar su marca ni un derecho a proteger el carácter distintivo de la marca por medio del uso[60].

Nuevamente, en este caso se evidencia que (contrario a lo desarrollado por la OMPI y la CAN) la OMC no considera que exista un derecho positivo otorgado al titular de una marca registrada, y esta posición posiblemente se verá reflejada en los próximos casos donde se vea involucrado un artículo del ADPIC. Esto implica una protección mucho más limitada de los derechos a nivel internacional cuando se presenta un caso ante la OMC, puesto que, al reconocer únicamente la existencia de un derecho negativo, se deja por fuera todas las

59 Organización Mundial del Comercio. Informe del Órgano de Apelación. Australia-Determinadas medidas relativas a marcas comerciales, indicaciones geográficas y otros requisitos de empaquetado genérico aplicables a los productos y empaques del tabaco. (Honduras, República Dominicana, Cuba, Indonesia vs. Australia). Pg. 235. Junio 9 de 2020.

60 Ibídem.

implicaciones que conllevan el uso de la marca, tales como la posibilidad de utilizar la marca para lo cual fue registrada.

En el próximo capítulo se explicará cómo esta posición deja a un lado un aspecto fundamental: la obligación de utilizar las marcas registradas y su relación con los derechos positivos conferidos al titular. Así, se demostrará que la posición defendida por la OMC deja a un lado aspectos fundamentales y se concluirá que, evidentemente, el registro de la marca confiere tanto derechos negativos como positivos.

5. LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR LAS MARCAS QUE HAN SIDO REGISTRADAS:

La protección de la marca registrada no es un fin en sí mismo. La razón última por la cual se busca tal protección es para lograr la función de distinguir los bienes y servicios en los que se utiliza la marca frente a otros similares. Esta protección alcanzada con el registro de la marca, en muchas ocasiones viene acompañada de una obligación de utilizar la marca para poder acceder a dicho registro. Si bien no es una obligación en todos los países, sí tiene una implicación económica que explica porque debería serlo. Las marcas que se registran y entran en desuso luego de un tiempo o nunca son utilizadas por sus titulares, crean una especie de barrera de acceso para quienes deseen registrar nuevas marcas. Lo anterior sumado a los requisitos establecidos en cada jurisdicción para poder registrar una marca generan gran dificultad y un desincentivo para los emprendedores al momento de registrar su marca, ya que se ve limitada la posibilidad de acceder a dicha protección por la gran cantidad de marcas en desuso que no permiten nuevos registros.

Para 1990, de acuerdo con las estadísticas de 83 países que reportaban información a la OMPI, la cantidad de marcas registradas estaba cerca de los 6.5 millones[61]. Para 2018, teniendo en cuenta los indicadores mundiales de propiedad intelectual, el registro de marcas ascendió a 14.3 millones a nivel mundial[62]. Teniendo en cuenta estos indicadores, se hace completamente necesario que el uso de la marca sea obligatorio una vez sea registrada, puesto que esos indicadores también pueden llegar a reflejar un gran porcentaje de marcas en desuso que representan una barrera para el registro de nuevas marcas.

61 Arpad Bogsch, Introduction to Trademark Law and Practice, World Intellectual Property Organization, Pg. 45 (1993).

62 World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2019. Pg. 7. (2019).

En Colombia no existe dicha obligación de utilizar la marca para poder acceder al registro de ella. Sin embargo, si existe una figura que lleva a cabo la SIC denominada "cancelación del registro de marcas". Es un procedimiento mediante el cual una persona puede solicitar la cancelación de un registro de una marca por tres causales diferentes; entre esas, el no uso de la misma. El registro puede ser cancelado de forma parcial o total. A su vez, el artículo 154 de la Decisión 486 hace referencia explícita al derecho de *uso exclusivo* de la marca que se adquiere por el registro de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la obligación de utilizar las marcas responde a los derechos positivos y negativos concedidos a los titulares de las marcas registradas. Si se exige el uso de la marca para poder mantener vigente el registro de la marca, es natural que se proteja la posibilidad de *utilizarla* en los términos previstos en la sección 3 del presente artículo, y no únicamente la posibilidad de excluir a terceros de utilizar la marca de forma igual o similar.

6. CONCLUSIONES:

El presente artículo expuso cómo se materializa la protección de las marcas a nivel nacional e internacional para explicar al lector cuales son los derechos que adquiere el titular de las marcas registradas. Efectivamente el registro se ha convertido en el arma más importante para aquel que desee proteger su marca contra terceros y también para poder utilizarla de la forma que mejor le convenga.

La OMC ha cumplido un papel importante en materia de propiedad industrial ya que busca a través del ADPIC brindar una serie de normas que apliquen a todos los países por igual y un marco de actuación para la utilización de la propiedad industrial que se acople a las nuevas realidades económicas que se desarrollan a raíz de la globalización. Los casos citados en el presente escrito traen a colación interesantes conclusiones, pero dejan por fuera puntos de gran importancia como la obligación de utilizar las marcas. Contrario a la OMC, la OMPI como la CAN, y a nivel nacional la SIC, mantienen una posición fuerte frente a la garantía de los derechos positivos y negativos basados en el uso de la marca que le es garantizado al titular de esta.

Evidentemente, los matices económicos que implican la utilización de la marca bajo el entendido de no crear barreras de acceso para quienes buscan una protección integral de la misma, es uno de los puntos más importantes que explican los derechos positivos conferidos. Si existe la obligación de utilizarla –en una importante cantidad de jurisdicciones– es claro que debe protegerse la po-

sibilidad de utilizarla de la forma que mejor le convenga al comerciante o titular de la marca para explotar la comercialización de los bienes o productos tanto en beneficio de él como en beneficio del consumidor. Es así como se concluye en el presente artículo la tesis inicial sobre la garantía de los derechos positivos conferidos al titular de la marca.

7. BIBLIOGRAFÍA:

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Abril 1994.
- Arpad Bogsch, Introduction to Trademark Law and Practice, World Intellectual Property Organization. (1993).
- Decisión 486. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Diciembre del 2000.
- Diana Carolina Carlier González. La cancelación por vulgarización: a propósito del proceso con la marca "Cartonplast" en la Superindustria. Boletín Superintendencia de Industria y Comercio. (Noviembre 2020).
- ¿Quiénes somos? La Comunidad Andina (CAN). Comunidad Andina. Recuperado de: https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/. (2021).
- ¿Qué es una marca? Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/node/77. (2021).
- ¿Qué se puede registrar como una marca? Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/node/78. (2021).
- Nuestra entidad. Objetivos y Funciones. Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones. (2021).
- Strong Trademarks. United States Patent and Trademark Office (uspto). Recuperado de: https://www.uspto.gov/trademarks/basics/strong-trademarks. (2021).
- La OMPI por dentro. ¿Qué es la OMPI? Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Recuperado de: https://www.wipo.int/about-wipo/es/. (2021).
- Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. World Intellectual Property Organization. Recuperado de: https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/ (2021).
- Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. Organización Mundial del Comercio. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. (2021).
- Entender la OMC: Información básica. La Ronda de Uruguay. Organización Mundial del Comercio. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm. (2021).
- Instituto Mexicano de la propiedad industrial. Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: http://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf. (2021).

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Recuperado de: https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-1771_marcas_pdf.pdf (2021).
- Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, El Agotamiento del Derecho de Marca, Sello Editorial Universidad de Medellín, Volumen 6 No. 12 (2007).
- Manual de Protocolo de Madrid. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la propiedad industrial (2013).
- Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Australia-Determinadas medidas relativas a marcas comerciales, indicaciones geográficas y otros requisitos de empaquetado genérico aplicables a los productos y empaques del tabaco. (Honduras, República Dominicana, Cuba, Indonesia vs. Australia). Junio 28 de 2018.
- Organización Mundial del Comercio. Informe del grupo especial. Comunidades Europeas-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. (Australia vs. Comunidad Europea). 15 de marzo de 2005.
- Resolución 75314 de 2018 [Delegatura para la Propiedad Industrial]. Por medio del cual se confirma la decisión de la Dirección de Signos Distintivos. 05 de Octubre de 2018.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Caso “SALTIN”. Sociedad Industrias Alimenticias Noel. Proceso 16-IP-98. (10 de septiembre de 1998).
- World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators (2019).