

PROTOCOLO DE MADRID: Experiencia de Colombia y Proyecciones de Brasil



MADRID PROTOCOL:
Colombian Experience and
Brazilian Prospectives



**Asociación Brasileira de
Propiedad Intelectual ABPI**

**Juan Carlos Cuesta Quintero
Cuesta y Asociados**

20 de Agosto de 2018

Aspectos económicos

Economic aspects



Brasil 213,755,171
Colombia: 49.500.000



Brasil : \$ 1.510,2 billones
Colombia: \$ 287,5 billones



Brasil:
3.767.000 Empresas
3% Grandes
7% Medianas
9% Pequeñas
81% Micro



Colombia
2.823.000 Empresas
0,27% Grandes
0,88% Medianas
2,90% Pequeñas
94,93% Micro



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

Agenda

Agenda

- 1. Aspectos legales para adherir Protocolo de Madrid -PM**
Legal Aspects to adopt Madrid Protocol - MP
- 2. Estadísticas de Marcas en Colombia después de 5 años PM**
TM Statistics after 5 years of MP
- 3. Experiencia económica en Colombia después de 5 años PM**
Economic results after 5 years of MP
- 4. Proyecciones de Brasil**
Estimations for Brazil
- 5. Conclusiones**
Conclusions



1. Aspectos Legales para adherir Protocolo de Madrid - PM *

Legal Aspects to adopt Madrid Protocol – MP *

1.1. Ajustes Previos / Previous Implementations

1.2. Como de aprobó PM/
How MP was approved

1.3. Inconformidades Legales/
Legal Incompatibilities

1.4. Efectos /Effects



I. Aspectos Legales para adherir Protocolo de Madrid - PM *

Legal Aspects to adopt Madrid Protocol – MP *

1.1. Ajustes Previos / Previous Implementations

- Adopción sistema multiclase
Multiclass system adoption
- Informalización de documentos
NO-legalization of documents
- Adhesión al Tratado de Derecho de Marcas y Singapur
Adoption to TLT and Singapur
- Idioma Español / Language. Spanish



I. Aspectos Legales para adherir Protocolo de Madrid - PM *

Legal Aspects to adopt Madrid Protocol – MP *

1.2. Como se aprobó PM/ How PM was approved

- Estudio de forma: OMPI excepto clasificación y reglamento SIC
Formal exam: OMPI but classification and terms and conditions SIC
- Publicación Local: SIC / Local publication: SIC
- 18 meses para informar denegaciones
18 Months to inform provisional refusal
- Tasa individual para designación y renovación
Individual fee for designation and renewals
- Aplica para RI anteriores / Apply for all IR
- No exige uso ni intención de uso ni actividad económica
Non use, non intention of use nor commercial activity required



I. Aspectos Legales para adherir Protocolo de Madrid - PM *

Legal Aspects to adopt Madrid Protocol – MP *

1.3.

Inconformidades Legales/ Legal Incompatibilities

- Causales denegación (Derechos adq, marca notoria, competencia desleal, mala fe)
Refusal grounds (previous rights, notoriousness, unfair competition, bad faith)
- Silencio Administrativo Positivo
Administrative Silence
- Término de vigencia
Registration term
- Registro Rápido
Fast-track registration
- Ataque Central
Central Attack



I. Aspectos Legales para adherir Protocolo de Madrid - PM *

Legal Aspects to adopt Madrid Protocol – MP *







1.4. **Efectos / Effects**

- Privilegio a extranjeros sobre nacionales
Privilege foreigners over nationals
 - Silencio Administrativo / Administrative Silence
 - Notoriedad / Well known tm
 - Revive términos / Revives terms
 - Mala Fe / Bath Faith
- Privilegio a nacionales sobre extranjeros
Privilege nationals over foreigners
 - Tasas / Fees
 - Competencia desleal / unfair competition
 - Registro rápido / Fast-Track Registration



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

2. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia Intellectual Property Statistics of Colombia

- 2.1.  Solicitudes de marcas realizadas por nacionales y extranjeros 2013-2017
Trademark applications filed by foreigners and nationals in Colombia 2013-2017
- 2.2.  Total anualizado de denegaciones provisionales a las solicitudes de marcas 2013- 2017
total annualized of refusals of trademark applications 2013-2017
- 2.3.  Total anualizado de renovaciones realizadas al registro de marcas 2013- 2017
Total annualized number of renewals made to trademark registration 2013-2017
- 2.4.  Total anualizado de afectaciones por cambio de nombre, de domicilio, sesiones solicitadas y presentadas respecto de las marcas 2013-2017.
Number of modifications of trademark registrations, change of name, of address, assignments, per year. 2013-2017
- 2.5.  Total anualizado de oposiciones a las solicitudes de marcas 2013-2017.
Total annualized number of oppositions filed for trademark applications 2013-2017
- 2.6.  Comparativo entre solicitudes de marcas y oposiciones
comparison trademark applications and oppositions



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

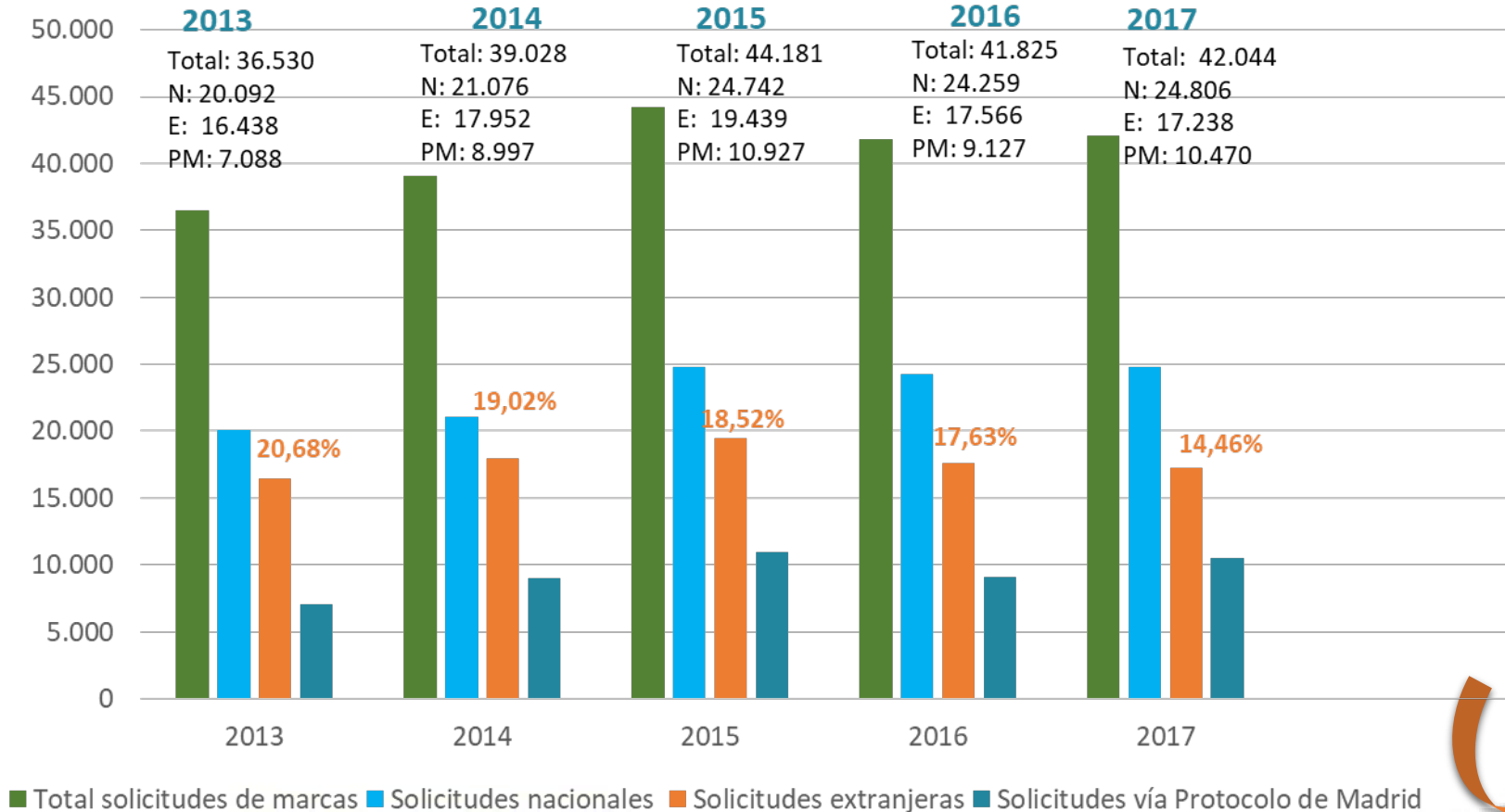
Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

Intellectual Property Statistics of Colombia



2.1 Solicitudes nacionales y extranjeros 2013-2017.

Trademark applications filed by foreigners and nationals 2013-2017



• Superintendencia de Industria y Comercio (2018)

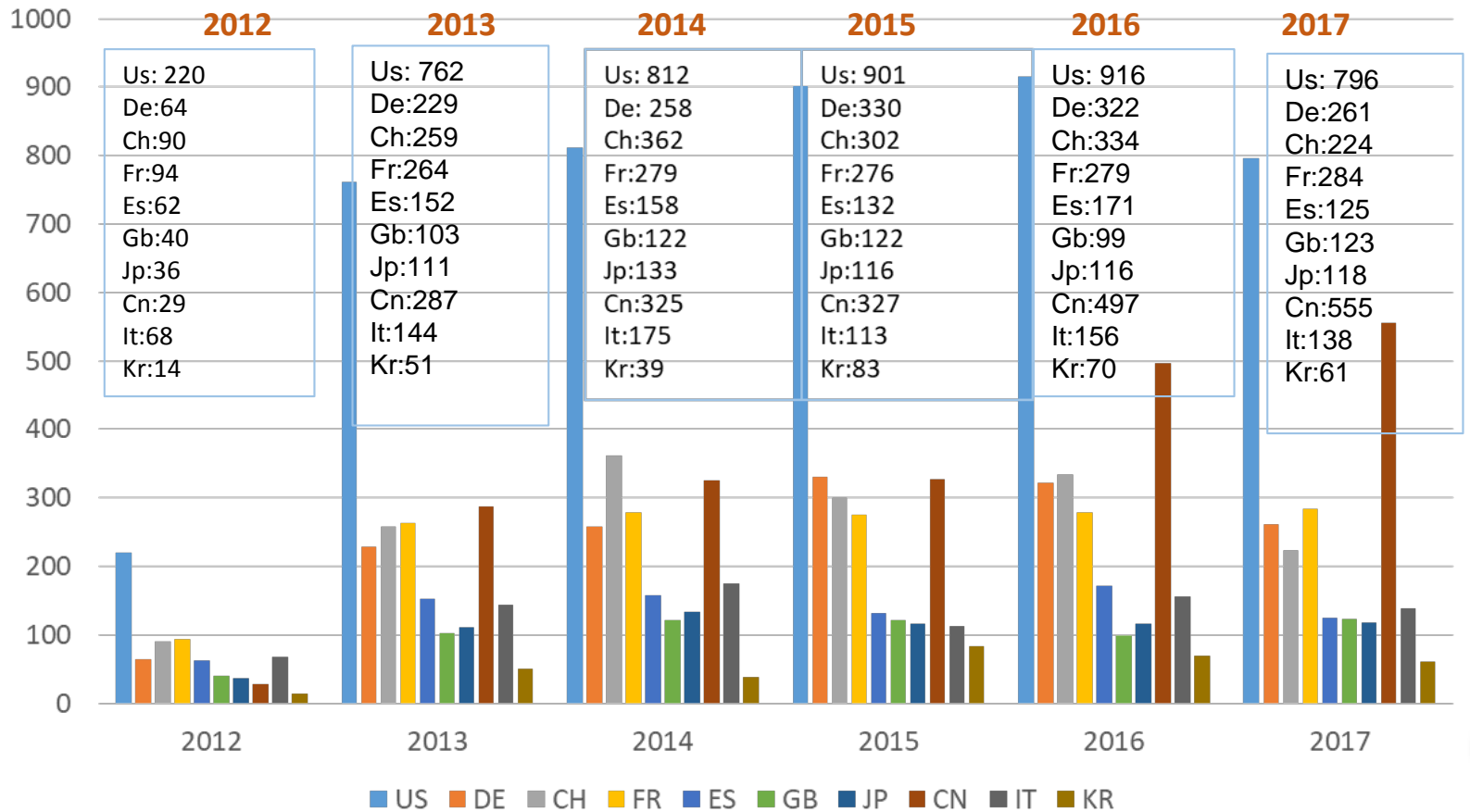


Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

Intellectual Property Statistics of Colombia

Principales países que solicitan marcas en Colombia

main countries applying for trademarks in Colombia





Estadísticas después de 5 años de PM

Statistics after 5 years of MP

Base Mundial de Datos sobre Marcas

Permite buscar información sobre marcas en múltiples fuentes, nacionales e internacionales, entre otras cosas, sobre marcas, denominaciones de origen y emblemas oficiales. V: 2017-11-20 14:38

Data from France available 2017-10-09 Over 2,600,000 records added

Data from Iceland available 2017-08-25 Over 100,000 records added

Free webinars 2017-07-24 Join us on Aug. 20 or 31 for a webinar on the Global Brand Database

Data from Thailand available 2017-07-06 Over 730,000 records added

Data from Chile available 2017-04-10 Over 430,000 records added

Data from NEWS 2017-04-10 Over 220,000 records

FILTER BY

Source Image Status Origin App. Year * Expiration *

US	5,210	EM	4,173	CN	2,281	DE	2,004	FR	2,000	CH	1,973
IT	1,167	ES	1,024	NL	898	BE	898	BX	898	LU	898
GB	840	JP	758	KR	372	TR	307	AU	269	RU	225
PT	176	DK	173	AT	147	IE	132	IL	122	BG	116
SG	114	IN	107	MX	102	DT	95	NO	86	NZ	68
PL	68	CZ	63	LI	61	SE	59	FI	53	HU	34
UA	32	VN	31	IR	21	SI	19	MC	19	GR	18

Display: List Sort: Count - desc filter

BUSCAR POR

Marca Nombres Números Fechas Clas

Origen = e.g. CH, Switzerland

CURRENT SEARCH

DS:CO

1 - 30 / 25,599

Visualizar: 30 por página opciones

Marca	Fuente	Situación	Pertinencia	Origen	Titular	Número	Fecha sol.	Cl. de imágenes	Cl. Niza	Imagen
JMF	WO TM	Pendiente	9	PT	JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS, S.A.	12195	2017-11-07		33	



Estadísticas después de 5 años de PM

Statistics after 5 years of MP

CUESTA & ASOCIADOS LTDA

Atton San Isidro Lima Per x Atton San Isidro Lima Per x WIPO Global Brand Data: x

www.wipo.int/branddb/en/

Home Knowledge Global Brand Database

searches records help

Global Brand Database

Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. V: 2018-08-16 22:18

Data from Georgia available 2018-06-12 Over 10,000 records added

Free webinars 2018-06-22 Join us for a webinar on effective searches

Data from Italy available 2018-06-12 Over 1,150,000 records added

Refresh of US Data 2018-05-22 Over 38,000 records added and 50,000 images recovered

Refresh of UAE Data 2018-05-02 Over 120,000 active records added

Free webinar NEWS Join us for a webinar on Global Brand Database

SEARCH BY Brand Names Numbers Dates Class Country

Origin = e.g. CH, Switzerland

Designation = e.g. FR, France

search

CURRENT SEARCH

OO:CO

Display: List Sort: Count - desc filter

Display: 30 per page options 1 / 5

in	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
CO	Luxury Joyería S.A.S	13215	2018-08-03		14, 35	
CO	Luxury Joyería S.A.S	13107	2018-08-02		14, 35	
CO	Luxury Joyería S.A.S	12885	2018-08-01		14, 35	
CO	Luxury Joyería S.A.S	12757	2018-07-31		14, 35	

CAROLINA ARCIERI WO TM Pending 14

TMview

Brand

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar

System tray: 06:53 a. m. 17/08/2018



Estadísticas después de 5 años de PM Statistics after 5 years of MP

- ✓ 145 RI base Colombia
145 Base applications
- ✓ 2 clases
2 classes
- ✓ 580 designaciones efectivas
580 effective designations

CHINA	53
USA	55
MEX	37
UE	31
JAPON	15
UK	13



Estadísticas después de 5 años de PM Statistics after 5 years of MP

- Designaciones : 23,572 = 46.609 (2 clases)
Designations: 23,572 = 46.609 (2 classes)
- RI Origen Colombia: 145 = 580 efectivos
IR from Colombia: 145 = 580 effective
- Salida de marcas vs Entrada de Marcas: 1,2%
Out going trademarks vs Incoming trademarks: 1,2%



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

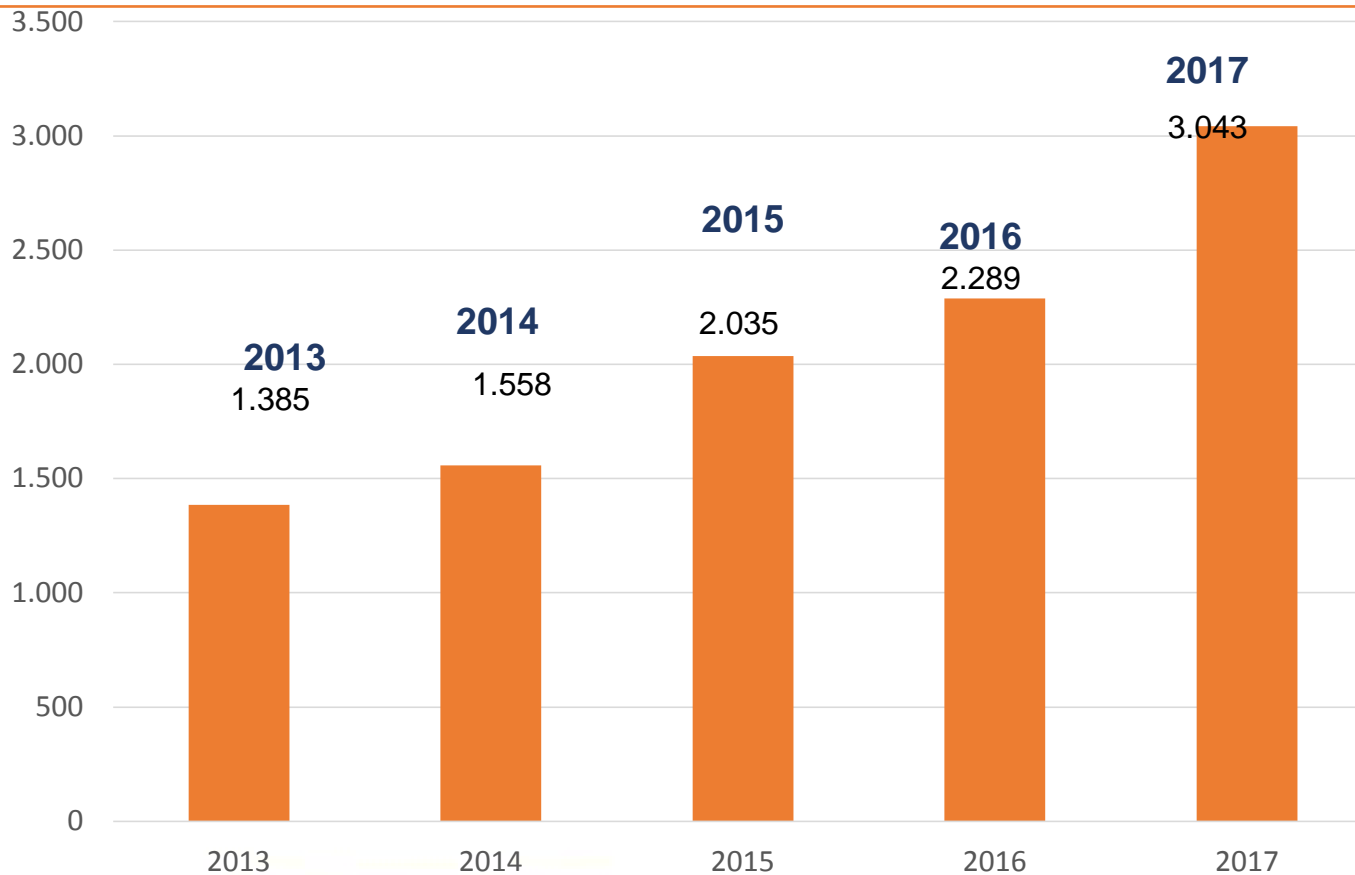
2. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

Intellectual Property Statistics of Colombia



2.2 Total denegaciones 2013-2017.

Total refusals of trademark applications 2013-2017



■ Número de denegaciones

- Superintendencia de Industria y Comercio (2018)



2. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

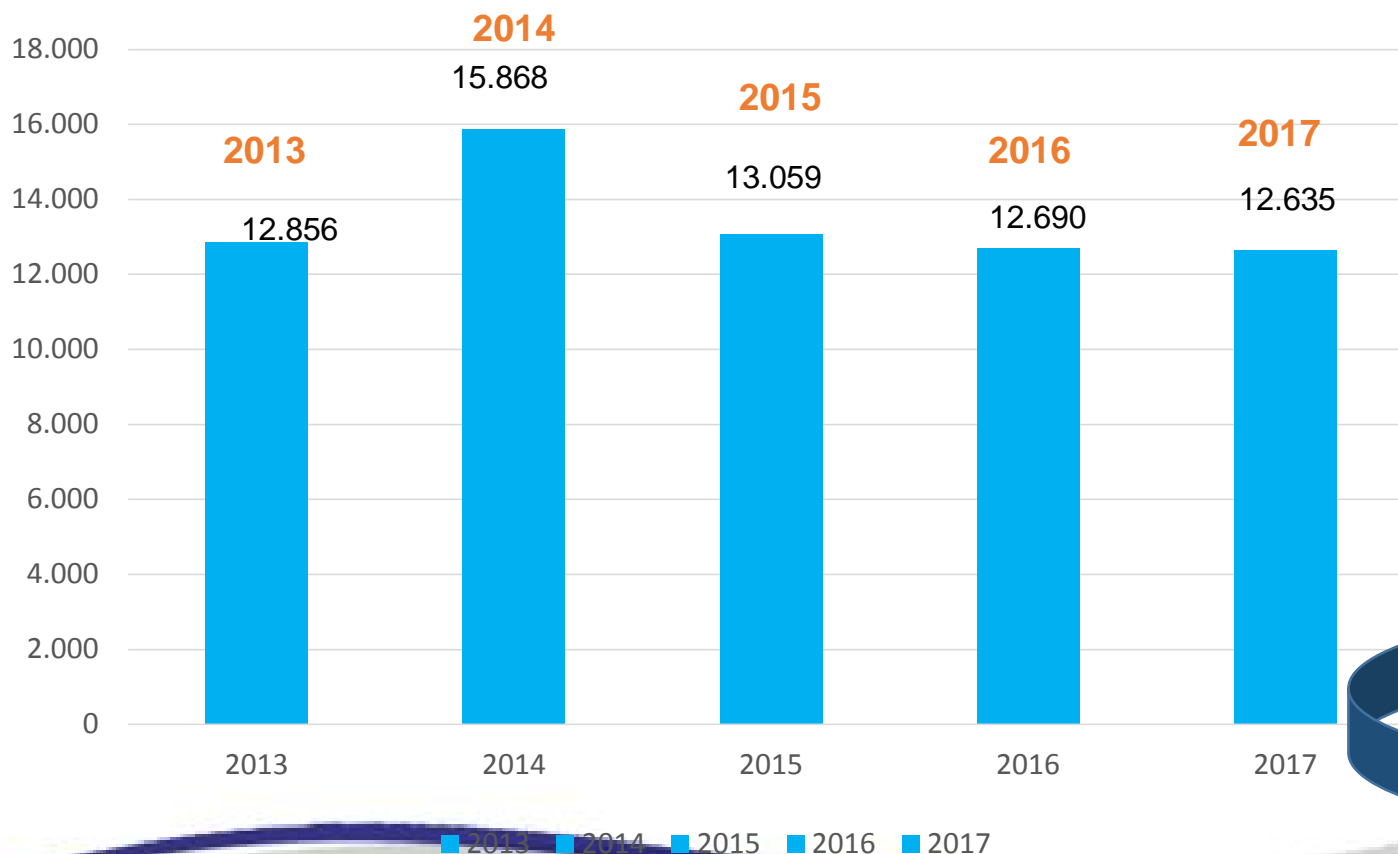
Intellectual Property Statistics of Colombia

CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW



2.3 Total renovaciones 2013-2017.

Total annualized number of renewals made to trademark registration 2013-2017



• Superintendencia de Industria y Comercio (2018)

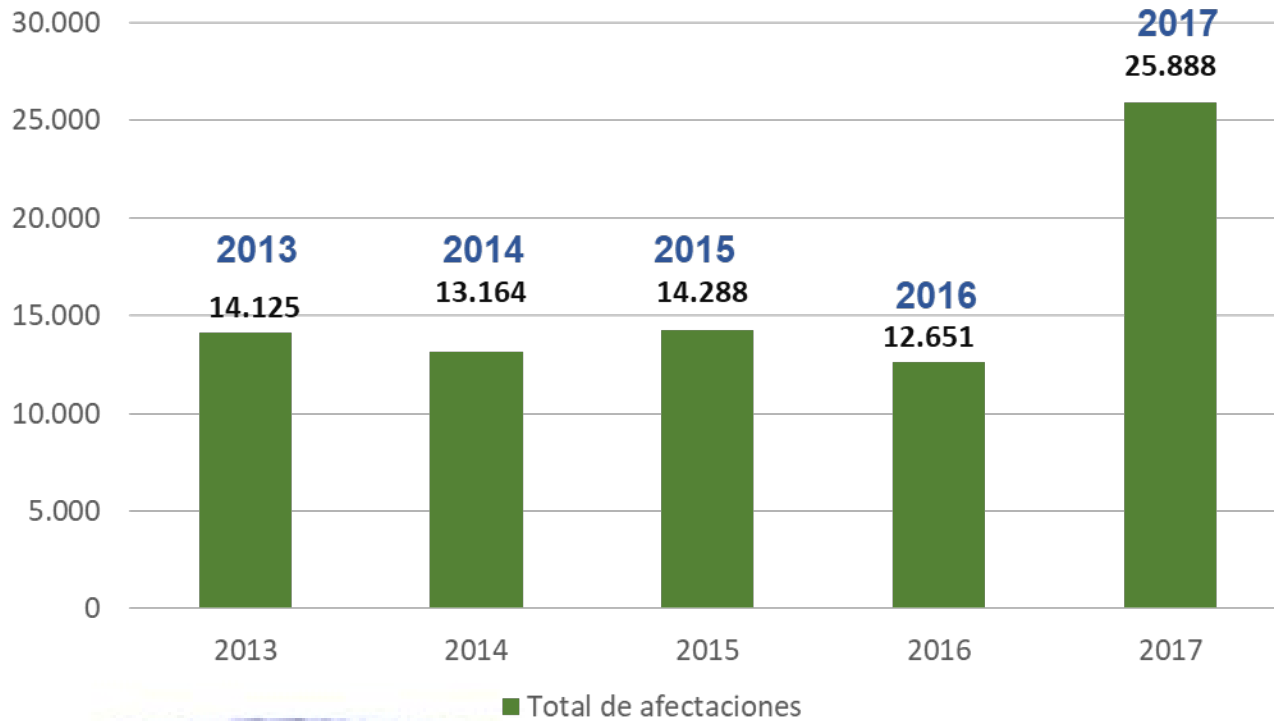


2. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

Intellectual Property Statistics of Colombia

2.4 Total afectaciones 2013-2017.

Total Modifications 2013-2017



• Superintendencia de
Industria y Comercio
(2018)

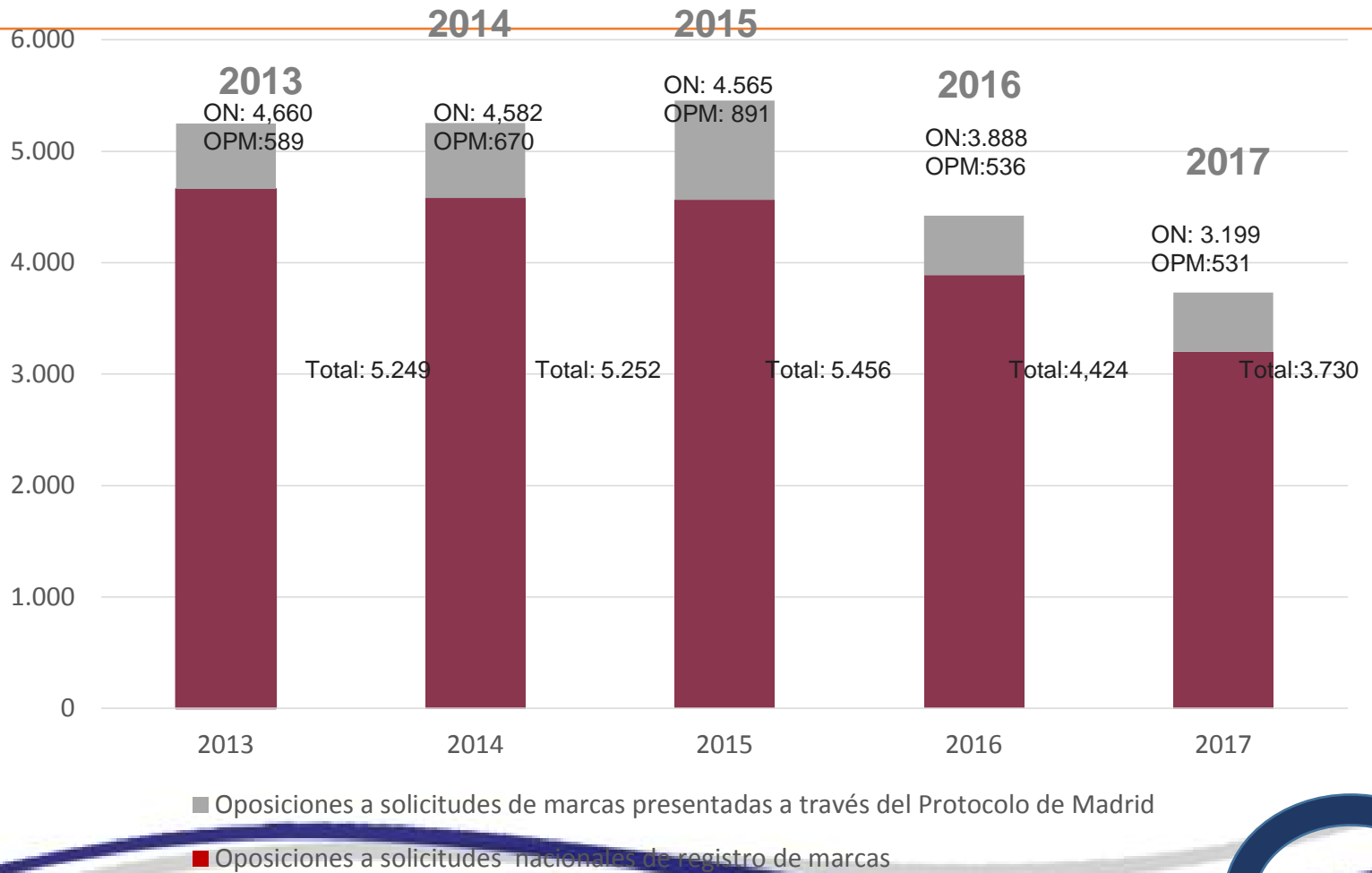


2. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

Intellectual Property Statistics of Colombia

CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

➔ **2.5 Total oposiciones 2013-2017.**
Total oppositions 2013-2017





2, Estadísticas de Propiedad Intelectual de Colombia

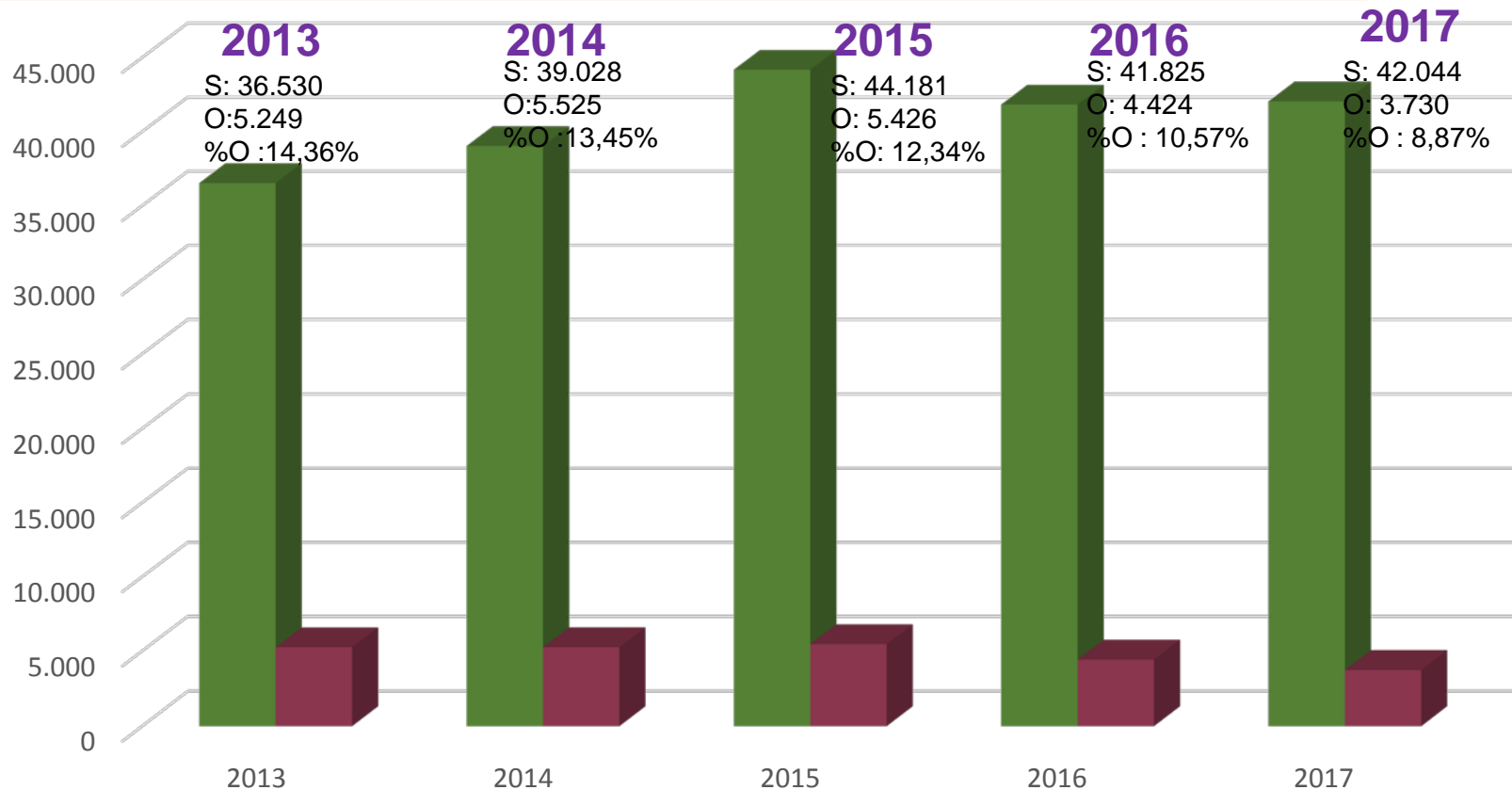
Intellectual Property Statistics of Colombia

CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW



2.6 Comparativo solicitudes y oposiciones

Trademark applications vs oppositions



■ Número de solicitudes de marcas. ■ Número de oposiciones de marcas presentadas vía Protocolo de Madrid



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

3. Experiencia Económica después de 5 años de PM Economic Experience after 5 years of MP

3.2.



Solicitud Marcas / Trademark Application

Después PM / After MP

Extranjeras / Foreign:

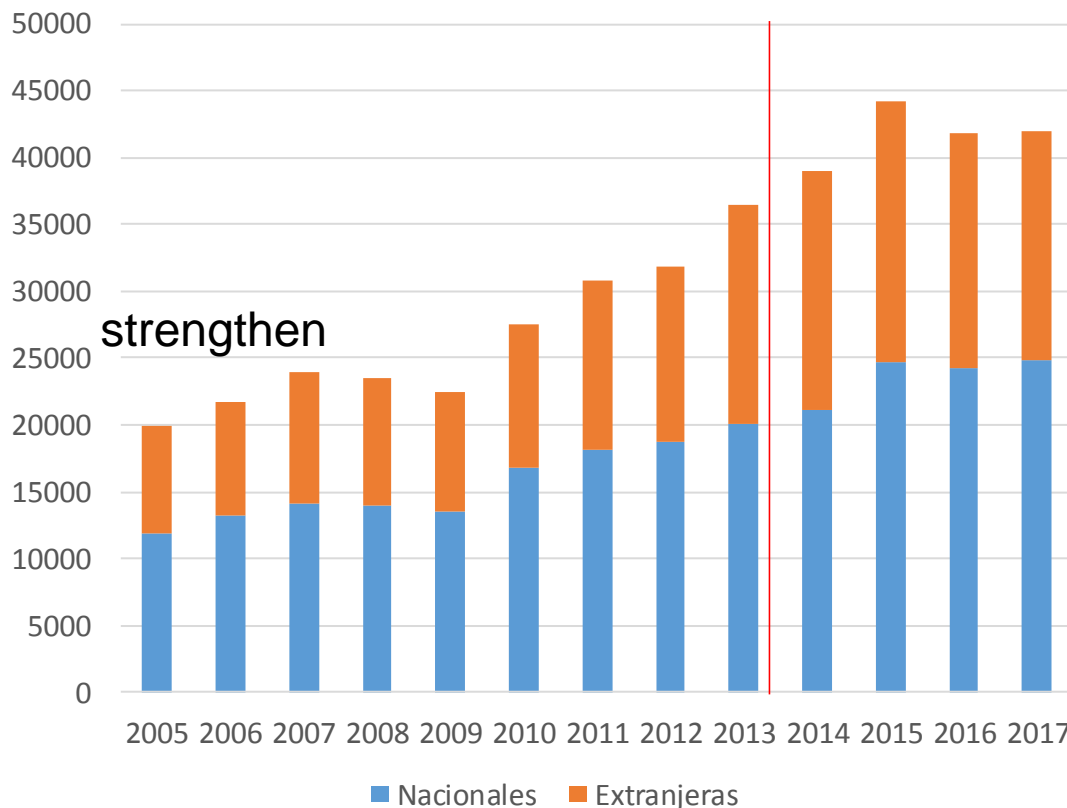


10,0%-0%

Nacionales / Domestic:



10,0%-0%



[1] Cifras tomadas Informe de Propiedad Industrial de la SIC para el año 2018.



3. Experiencia Económica después de 5 años de PM Economic Experience after 5 years of MP

3.3.



Criterios / Criteria

- El PM contribuyó al crecimiento inicial de solicitudes en 10% y luego bajó y se estabilizó con crecimiento

PM: Initially TM designation has grown at 10%.
Now no growth.

- Domestic filings: 10% crecieron y luego decrecieron al -4% y ahora estables.

Domestic applications: 10% growth; - 4,0% then 0%



3. Experiencia Económica después de 5 años de PM Economic Experience after 5 years of MP

Ingresos y no Ingresos Públicos por PM:

3.4. State Income and Loss of Income due to PM:

- Total Marcas PM (total TM app): 46.609
Media de crecimiento (average increase) 5%
Crecimiento PM – Increase PM 2.330
Tasas oficiales – gov. fees (US\$320 c/u) 745.600
- Marcas Registradas – TM Regis 400.000
Marcas PM - PM Appl 46.609
Afectaciones – Amd (25.000/400.000) 6,25%
Afectaciones PM - PM Ammd 2.913
Tasas oficiales – gov fee (US\$60 media) (175.000)
- Ingresos públicos netos – Net public Income 570.000



3. Experiencia Económica después de 5 años de PM

Economic Experience after 5 years of MP

3.5. **No Ingresos, costos y ahorros Privados por PM:** Private loss Income, costs and savings due to PM

- Total Marcas PM (total TM app PM): 46.609
Honorarios promedio/ average legal fee
(US\$400 1st class y US\$250 2nd) (US15.197.600)
- Costos: 145 RI PM – (US\$3.200) (US 464,000)
Costs: IR PM (US 3.200/registro)
- Ahorro/ Savings US 435.000
580 designaciones = 290 registros 2 clases
580 designations = 290 registrations 2 clases
(US1.500/registro)
- Ingresos Privados netos: (US15.226.600)
Private net income

MAS/PLUS: AFECTACIONES/RENOVACIONES AMMENDMENTS/RENEWALS

4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil Intellectual Property Statistics of Brazil

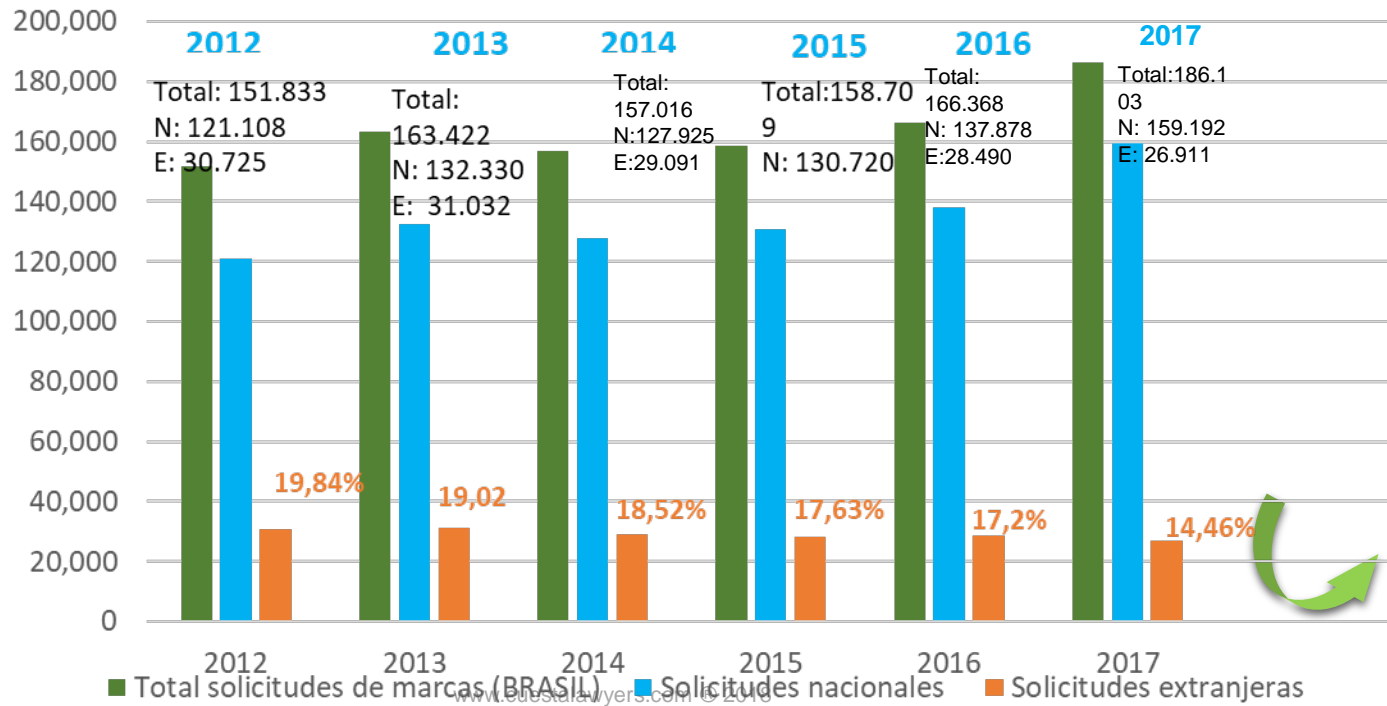
- 4.1.  Solicitudes de marcas extranjeras y nacionales en Brasil 2012-2017
Trademark applications filed by foreigners and nationals in Brasil 2012-2017
- 4.2.  Total de denegaciones 2012- 2017
Total refusals 2012-2017
- 4.3.  Total de renovaciones 2012- 2017
Total renewals 2012-2017
- 4.4.  Total de afectaciones 2012-2017.
Total modifications 2012-2017
- 4.5.  Total de oposiciones 2012-2017.
Total oppositions 2012-2017
- 4.6.  Comparativo solicitudes y oposiciones 2012-2017
Trademark applications vs oppositions 2012-2017
- 4.7.  Proyecciones Brasil 5 años PM/ Estimation Brasil 5 years after MP

4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil

4.1 Solicitudes de marcas extranjeras y nacionales en Brasil 2012-2017.

Trademark applications filed by foreigners and nationals in Brazil 2012-2017





CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil

4.1 Solicitudes de marcas nacionales y extranjeras realizadas Brasil 2012-2017.

Trademark applications filed by foreigners and nationals in Brazil 2012-2017

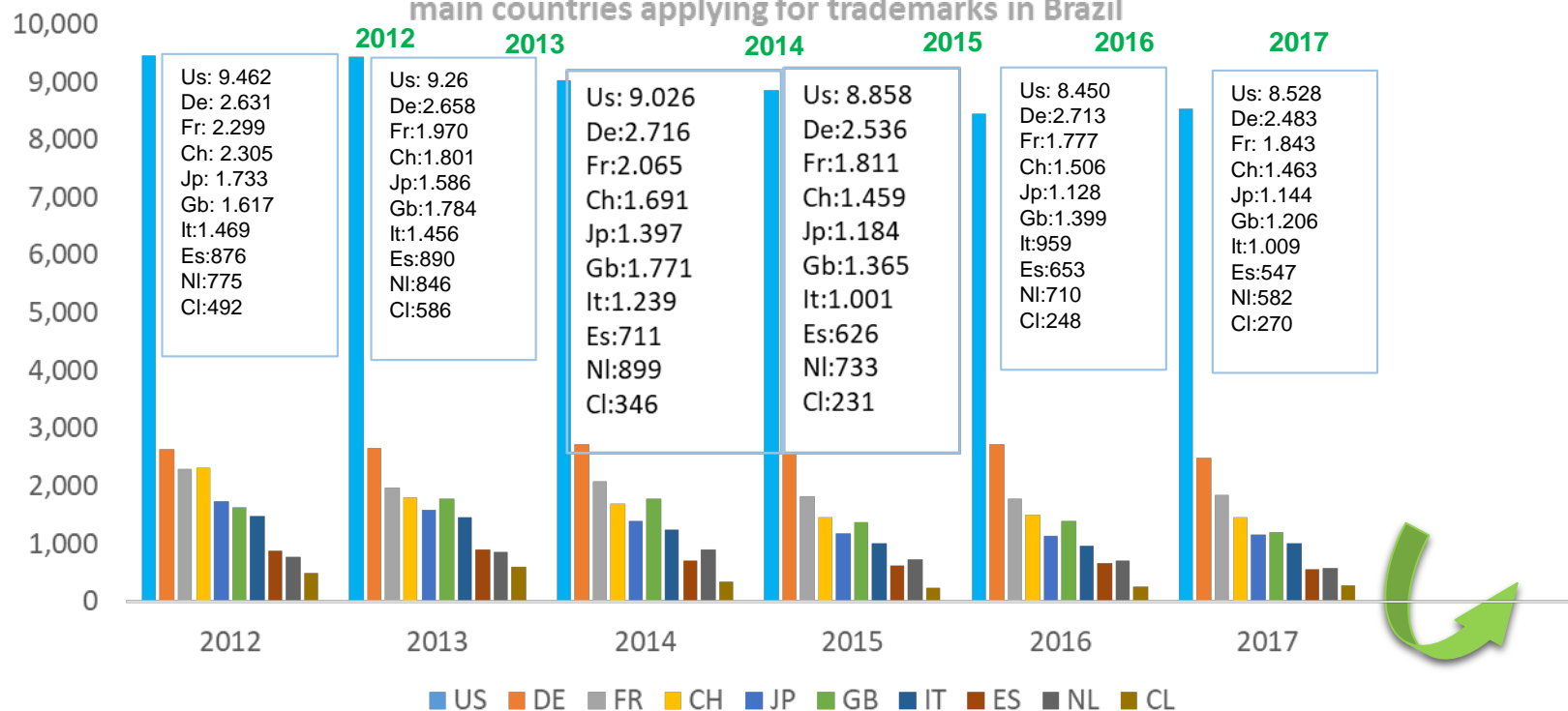
Año year	Total de solicitudes total applications	Solicitudes extranjeras foreign applications	% Solicitudes extranjeras % foreign applications
012	151.833	30.125	19,84%
2013	163.422	31.092	19,02%
2014	157.016	29.091	18,52%
2015	158.709	27.989	17,63%
2016	166.368	28.490	17,12%
2017	186.103	26.911	14,46%
Totales:	983.451	173.698	17,71%
Promedio:		28.950	

4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil

Principales países que solicitan marcas en Brasil

main countries applying for trademarks in Brazil





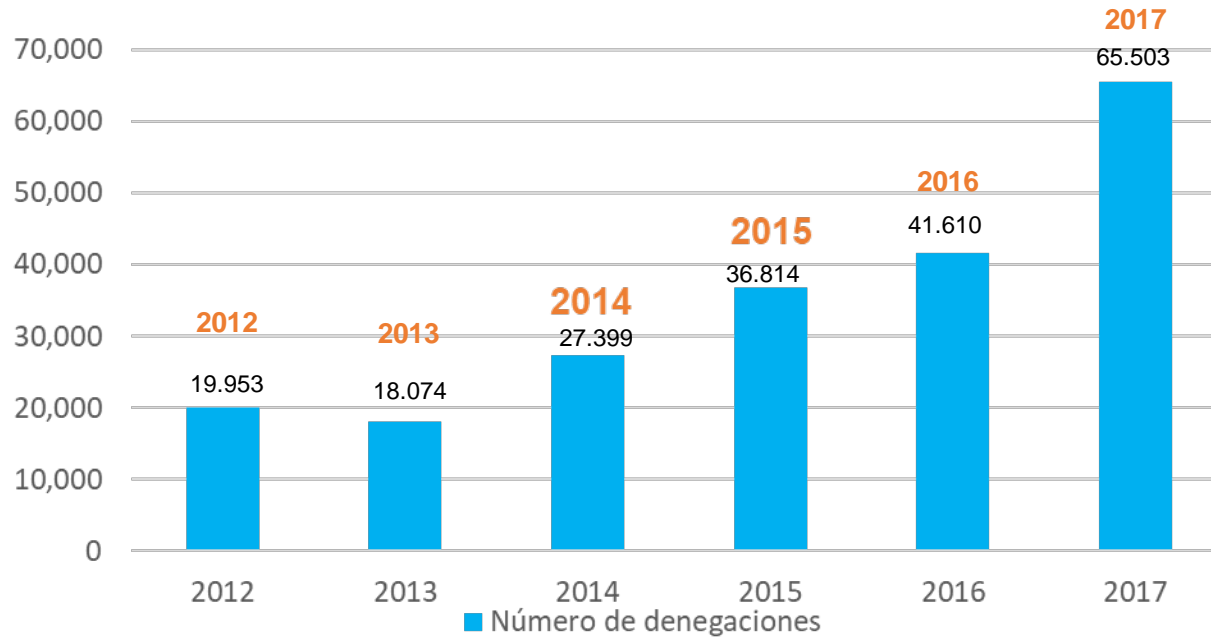
CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil

4.2 Total de denegaciones 2012-2017.

Total refusals 2012-2017



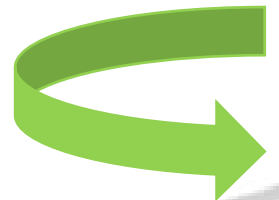
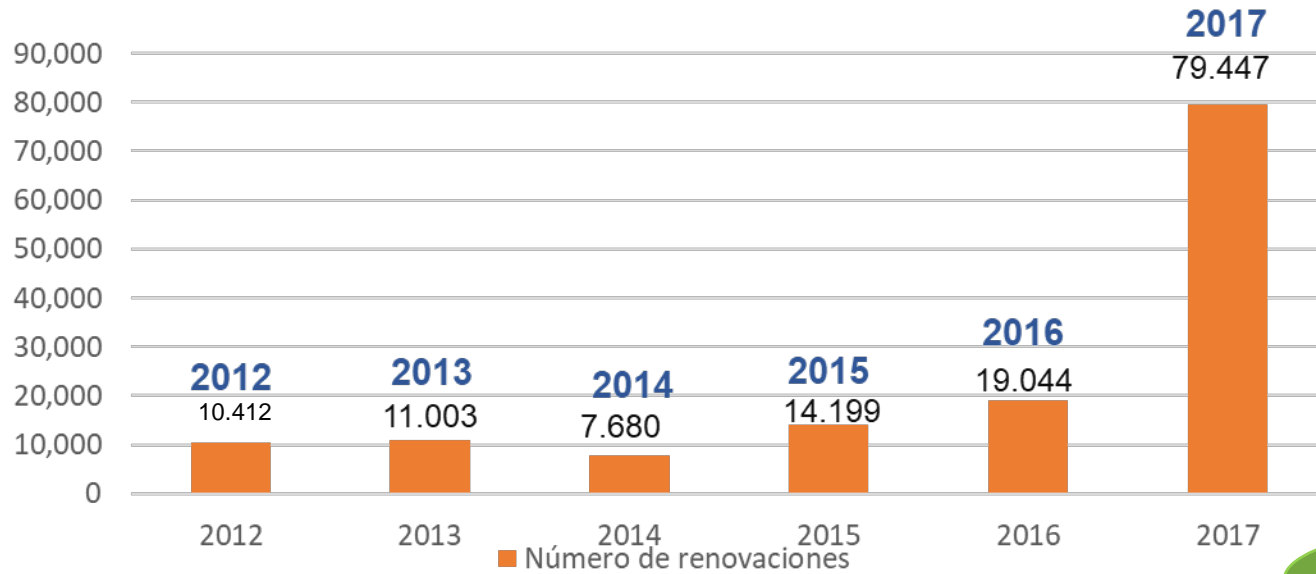


4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil Intellectual Property Statistics of Brazil



4.3 Total renovaciones 2012-2017.

Total renewals made 2012-2017





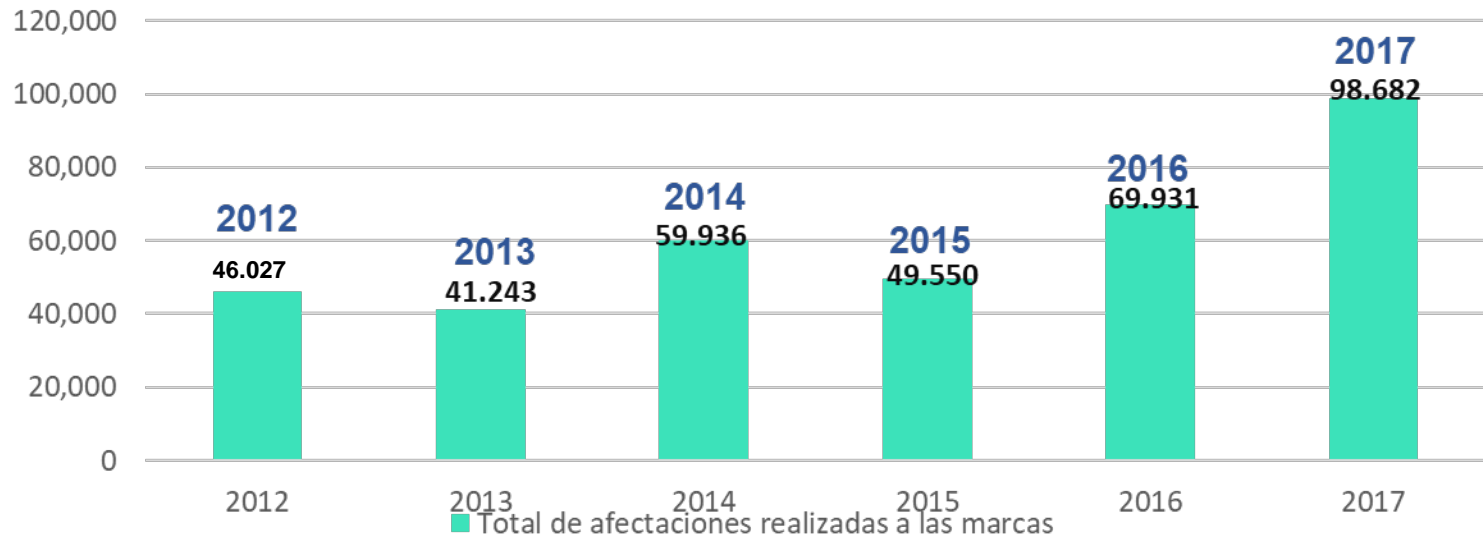
4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil



4.4 Total afectaciones 2012-2017.

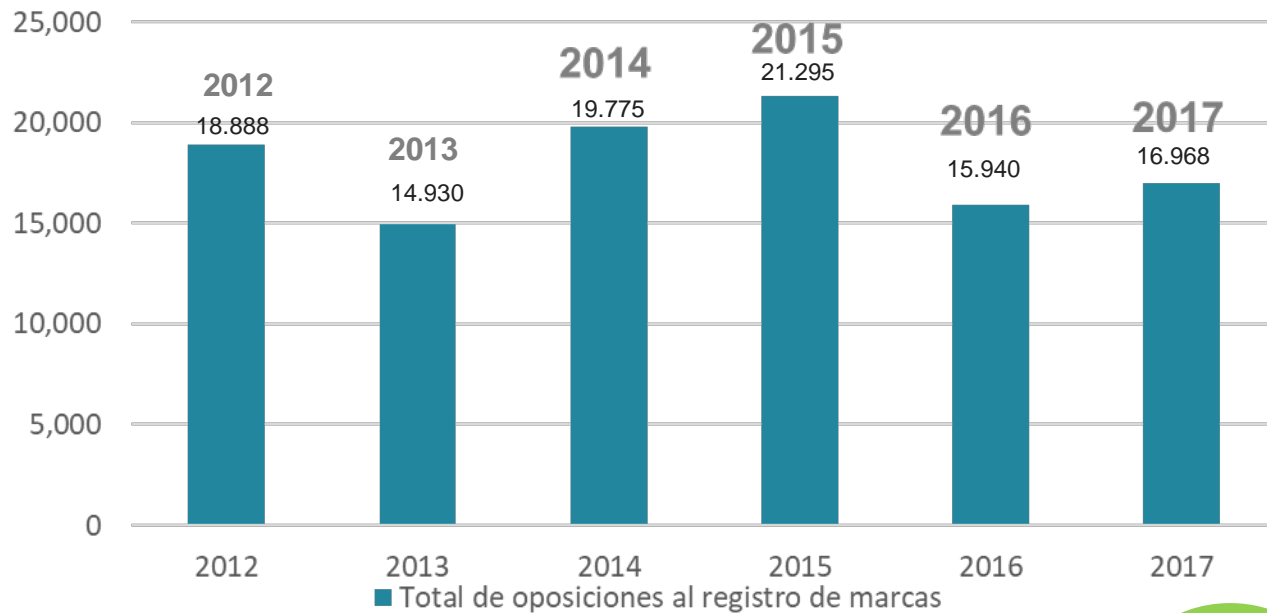
Modifications 2012-2017





4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil Intellectual Property Statistics of Brazil

4.5 Total oposiciones 2012-2017. Total oppositions 2012-2017

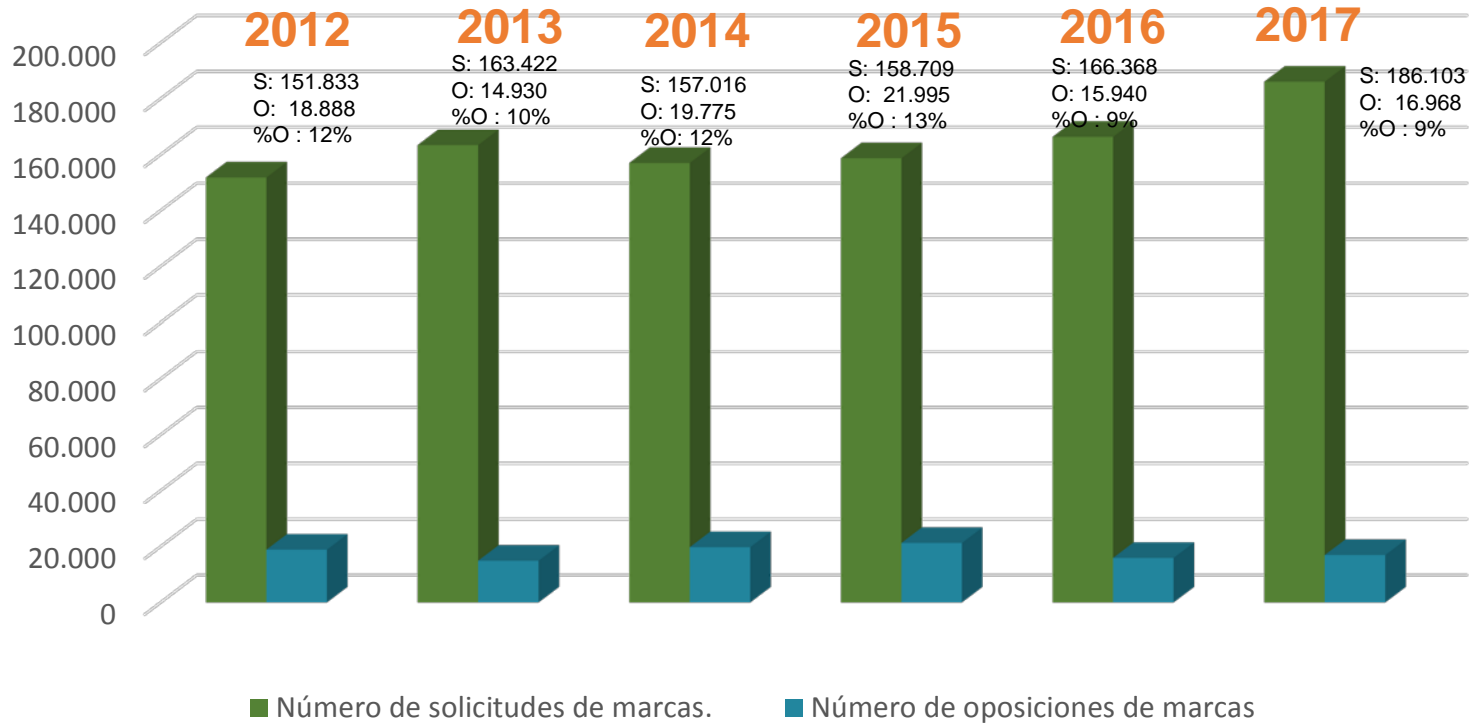


4. Estadísticas de Propiedad Intelectual de Brasil

Intellectual Property Statistics of Brazil

4.6 Comparativo entre solicitudes de marcas y oposiciones

Trademark applications vs oppositions



4.7. ? **Proyección en Brasil para 5 años de PM**
Estimated results for Brazil after 5 years MP

4.7.1. **Crterios / Criteria**

- Adhesión mínima 5 años/minimum member 5 years
- 29.000 Marcas extranjeras/año TM appl/year
- 50% PM = 14.500 X 5años/year = 72.500
- 10% afectaciones año/amend.
10% PM appl = 7.250



4.7. ? Proyección en Brasil para 5 años de PM

Estimated results for Brasil after 5 years MP

4.7.2..

Ingresos y no Ingresos Públicos por PM: State Income and Loss of Income due to PM:

- Registro: 3% de crecimiento de extranjeras 29.000/año
870/año x 5 años=4.350 (US\$125+225 tasas) US1.522.500
- Afectaciones PM - PM Ammd 7.250
Tasas oficiales – gov fee (US\$20 media) (US.145.000)
- Ingresos públicos netos – Net public Income US1.377.500

4.7. ? Proyección en Brasil para 5 años de PM

Estimated results for Brazil after for 5 years MP

4.7.3.

No Ingresos, costos y ahorros Privados por PM: Private loss Income, costs and savings due to PM

- Total Marcas PM (total TM app PM): 72.500
Honorarios promedio/ average legal fee
(US\$750 1st class y US\$500 2nd) **(US45.312.500)**
- Costos: 879 RI PM – (US\$3.200) **(US 2.884.000)**
Costs: IR PM (US 3.200/registro)
- Ahorro/ Savings **US 2.637.000**
3,516 designaciones = 1.758 registros 2 clases
3.516 designations = 1.758 registrations 2 clases
(US1.500/registro)
- Pérdida Ingresos Privados: **(US45.559.500)**
Private net los

MAS/PLUS:AFECTACIONES/RENOVACIONES AMMENDMENTS/RENEWALS



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

5. Conclusiones / Conclusions.



PM no es compatible con la Ley colombiana y andina; con la brasilera?
MP is not compatible with Colombian and Andean Law; is it with Brazilian?

Ajustes Previos / Previous Implementations



Aspectos Formales / Formal Matters
Publicación / Publication



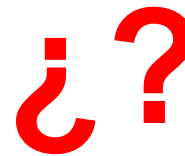
Inconformidad legal / Legal
Incompatibilities



Efectos Económicos / Economic results



Beneficios / benefits



AUTOPISTA DEL PROTOCOLO EN COLOMBIA

PROTOCOL HIGHWAY IN COLOMBIA

EXTRANJEROS ENTRANDO
FOREIGNERS ENTERING



COLOMBIA



www.russtalawyers.com (c) 20



NACIONALES SALIENDO
NATIONALS LEAVING



DESEA UD SU PROPIA AUTOPISTA?

DO YOU WISH YOUR OWN HIGHWAY?



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

¡ GRACIAS !
THANKS!

Juan Carlos Cuesta Quintero

juancuesta@cuestalawyers.com

www.cuestalawyers.com