

# INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

CRA.11 No.84-42, Int.9  
PBX: (57-1) 5300936  
Tels: (57-1) 2369561/  
5310652 / 5300936  
Fax: (571) 5300958



Bogotá D.C. - Colombia

## MEMBRESIAS / MEMBERSHIPS

INTA – International Trademark Association  
ASIPI – Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial  
ACPI – Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual  
IDLO – International Development Law Organization  
CECOLDA – Centro Colombiano del Derecho de Autor  
EALAP – Effective Alliance Against Piracy  
IACC – International Anticounterfeiting Coalition

## LICENCIAS DE USO

Es sabido que como una prerrogativa del titular de un derecho, éste puede disponer del mismo, cederlo, licenciar su uso, transferirlo y ejercer cualquier acto de disposición.

En este sentido, el Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina previó en el Artículo 162 la posibilidad que tiene el titular de una marca, o incluso titular de una solicitud en curso, de licenciar los derechos que tiene sobre el registro o la solicitud a favor de un tercero para que éste pueda hacer uso de los mismos.

En este orden de ideas, para que tenga efectos la licencia frente a terceros se debe proceder con el registro ante la oficina nacional competente, en nuestro caso, la Superintendencia de Industria y Comercio.

En consecuencia, el registro de la marca se verá afectado con la licencia, y los terceros podrán determinar de esta forma, quién goza del derecho a usar la marca.

Sin embargo la norma no previó la forma como debe procederse para cancelar el registro de esta afectación, pues en el mundo de los negocios pueden surgir circunstancias que lleven a que la licencia termine en forma anticipada a lo previsto en el contrato, y debería existir el mecanismo para que los terceros igualmente conozcan de esta situación.

## LICENSES OF USE

It is known that as a prerogative, the right holder of a trademark may decide to assign, license, transfer, and exercise any act of disposition concerning it.

In this sense, Article 162 of Decision 486 issued by the Commission of the Andean Community had foreseen in Article 162 that the holder of a trademark, or even the holder of an application in progress has the possibility to license the rights he or she has over the registry or the application in favor of a third party, in order for the former to use them.

Considering this, the license to be effective before third parties, it is compulsory to record it first at the corresponding national office, in our case, the Superintendence of Industry and Commerce.

Consequently, the register of the trademark will be affected with the license, and third parties may this way determine who is holding the right to use the trademark.

However, the rule did not foresee the procedure to cancel the recordal of this license, bearing in mind that, circumstances different from the ones foreseen in the contract may arise in the business world, leading to anticipate the termination of the license, there should be a mechanism to allow third parties to acknowledge this situation.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

Sin embargo frente al silencio de la norma, actualmente contamos con afectaciones indefinidas en el tiempo porque no existe el mecanismo legal para hacerlo, desvirtuando de esta manera el principio general del derecho según el cual las cosas en derecho se deshacen como se hacen.

En consecuencia, la inscripción de la licencia a pesar de que se sujeta a los términos del contrato, o a la vigencia de la marca es indefinida en el tiempo desde el punto de vista de la afectación, y podrá hacerse una nueva inscripción, pero el mecanismo para cancelar una afectación anterior no está concebido legalmente.

Así lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio[1]:

“(…)

#### “1.4 Duración

“La inscripción de licencia de una marca se sujetará a la vigencia del registro de la marca o a la que expresamente se fije en el contrato de licencia, sin que sobre pase el término de duración del registro de la marca.” (Subrayado fuera de texto).

En el 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio[2] dejó claro que no es procedente la desanotación de la licencia

“(..)

“Que en lo relativo a los contratos de licencias de uso, la normatividad vigente en materia de Propiedad Industrial solo contempla, para efectos de oponibilidad y publicidad frente a terceros, la inscripción de estas en el Registro de la Propiedad Industrial, y no prevé la cancelación de la anotación de la inscripción de un contrato de licencia, que fue lo solicitado por el peticionario, ni tampoco la desanotación de la inscripción del contrato de licencia, que fue lo resuelto por la Administración.

“(…)

“En atención, a las consideraciones anteriores y al hecho de que las actuaciones de anotación son independientes a los contratos que justifican su inscripción, ya que –se reitera- estas solo tienen efectos de publicidad

However, facing a legal vacuum in the rule, we currently count with licenses which are timeless since there is no legal mechanism to cancel them, impairing this way the general principle by which things in Law are undone the same way they were done.

Consequently, the recordal of the license, in spite of being subject to the terms of the contract or to the enforceability of the trademark, is undefined in time from the standpoint of the recordal, and a new recordal may be made, but the mechanism to cancel a previous license has not been legally conceived.

The Superintendence of Industry and Commerce referred to this situation[1]:

“(…)

#### “1.4 Duration

“The recordal of the license of a trademark will be subject to the enforceability of the trademark or to the one expressly stated in the license contract, without exceeding the term for the trademark registration.” (The underlined is out of text).

In 2006, the Superintendence for Industry and Commerce [2] clarified that the cancellation of the license recordal does not proceed.

“(..)

“That regarding licenses contracts, the current regulation over Industrial Property matters only consider, for oppositions and publicity effects before third parties their recordal in the Register of Industrial Property, and does not foresee the recordal cancellation, which was what the petitioner requested neither the to undo the inscription of the license contract, which what was solved by the Administration.

“(…)

“Following the previous considerations and bearing in mind the fact that the acts of recording are independent from the contracts justifying their inscription, since –it is to be repeated– they only have publicity effects

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

frente a terceros, encontramos que no es procedente desanotar la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca XXX – X- XXX y que, en consecuencia, se debe revocar la actuación administrativa que ordenó la desanotación.” (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, vemos que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra impedida para regular este vacío ya que la misma norma andina no lo consideró, razón por la cual se hace necesaria una modificación a la Decisión 486 y así atender las recomendaciones de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima quinta reunión de los estados miembros de la OMPI que tuvo lugar en el año 2000 donde expresamente se previó que las normas aplicables a la inscripción de licencias, son procedentes en la solicitud de cancelación de las mismas.

[1] Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01054923 del 15 de agosto de 2001

[2] Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 28135 del 25 de octubre de 2006

before third parties, we find that it does not proceed to cancel the recordal of the license contract of the brand XXX –X- XXX and that, consequently, the administrative act that ordered said cancellation must be revoked.” (The underlined is out of text).

Thus, we find that the Superintendence of Industry and Commerce is barred to regulate this legal gap, since the very same Andean regulation did not consider it, therefore a modification of the Decision 486 is required in order to follow the recommendations given by the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), in the thirty-fifth meeting of the member states of the organization in 2000, during which it was expressly stated that the rules applicable to the license recordal applies to the cancellation request.

[1] Industry and Commerce Superintendence, Concept 01054923 of August 15 2001

[2] Industry and Commerce Superintendence, Resolution 28135 of October 25 2006

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

## EL DESISTIMIENTO TÁCITO, UNA MEDIDA PARA DISMINUIR LA CONGESTIÓN JUDICIAL Y CASTIGAR LA DESIDIA DE LAS PARTES EN LOS PROCESOS CIVILES.

Una vez supere la conciliación del texto final en las dos cámaras del Congreso, con el proyecto de ley 062 de 2007 se reformará el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el mismo artículo que antes de la reforma de la Ley 794 de 2003 disponía la perención del proceso, que fuera derogada por esta ley.

Antes de que fuera proscrita la perención en materia civil el estatuto procesal civil, en sus artículos 346 y 347, contemplaba la figura de la “perención”, que facultaba al juez para poner fin a un proceso, en caso que el expediente permaneciera en la secretaría por más de seis meses.

Actualmente, el Estatuto Disciplinario del Abogado castiga la dilación procesal, pero esta nueva medida tendrá efectos procesales y sustanciales por cuanto involucrarán el derecho que se ejerce, además del propio derecho de acción.

La figura del desistimiento tácito se aplicará a todo tipo de procesos civiles, independientemente de que se trate de procesos de conocimiento, ejecutivos o de liquidación. Y se aplicará respecto de todo tipo de actuación que se promueva, inclusive incidentes o la intervención de terceros, etc. Pero dicha medida no se aplicará en aquellos casos en los que las partes sean incapaces relativos y absolutos.

El texto con el que se pretende modificar el artículo 346 del código de procedimiento civil, es del siguiente tenor:

**Desistimiento tácito.** Cuando para continuar el trámite de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquélla o

## Implied Abandonment: A measure to reduce courtroom congestion and punish the negligence of the parties in civil procedure

Once the final conciliation of the text is approved by the two chambers in Congress, Bill 062 of 2007 will modify Article 346 of the Civil Code of Procedure, the same article that before the reform of the Statue 794 of 2003 established the prescription of the process, and which was abolished by said reform.

Before having been proscribed the lapsing for civil matters, the statute for civil procedure contained the figure of “lapsing” under Articles 346 and 347, which enabled judges to end a law suit in case the file remained at the Judge’s office for more than six months.

Currently, the Attorneys Disciplinary Statute punishes dilation in civil litigation, but this new measure will bring along procedural and substantial effects, given that they will involve the right that is being exercised, besides the right of action itself.

The figure of implied abandonment will be applied to all types of civil litigation, independently from their being a declaratory, executory, or liquidation action. And will be applied respecting of all kinds of acts promoted, including incidents or third—party interventions, etc. However, the measure will not be applied in the cases in which the parties are relatively and absolutely lacking of capacity.

The text intended to modify Article 346 of the Civil Code of Procedure is as follows:

**Implied Abandonment:** Whenever in order to continue with the law suit procedure, for the accusation, the co-defendant motion, a motion, or any other action promoted by one of the parties, it would be required the fulfilment of procedure duty by one of the parties or from the part which has initiated it or promoted the aforementioned, the judge will compel to comply with it within the following twenty days. Once this term has expired, without having the plaintiff or

---

# INFOESTRATEGIA

---

promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los veinte días siguientes.

Vencido dicho término sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud y el juez dispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente y condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares.

El auto que ordene cumplir la carga o realizar el acto y el que disponga la terminación del proceso o de la actuación, se notificarán por estado.

Parágrafo 1. El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

Parágrafo 2. Cuando se decrete la terminación del proceso por desistimiento tácito de la demanda, esta podrá formularse nuevamente pasado un año desde la ejecución de la providencia que así lo haya dispuesto.

Para que el desistimiento tácito se haga efectivo en el proceso, el Juez deberá requerir a la parte para que asuma una carga procesal o realice un acto específico para lo cual le dará el término de 30 días, que de no cumplirse en dicho término dará lugar a la terminación inmediata del pleito.

Así las cosas, el efecto del desistimiento tácito será que el actor no podrá volver a presentar la demanda hasta dentro del año siguientes a la ejecución del desistimiento tácito, lo que se constituirá en un factor determinante con ocasión de que haya lugar a que tal demora de lugar a la ocurrencia de la prescripción y la caducidad.

whomever promoted the corresponding procedure complied with the duty or performed the act requested, the lawsuit or the requirement will be caused to cease, and the judge will order the termination of the process or the corresponding action, sentenced to pay costs and damages, only if as a consequence of the application of this disposition, the precautionary measures would be released.

The order to complete the duty or the performance of an act and the one providing the termination of the process or the action will be notified by publication.

Paragraph 1. The present article will not be applied against individuals with lack of legal capacity, whenever they do not have an attorney at law.

Paragraph 2. Whenever the termination of the procedure is ruled by implied abandonment of the law suit, it might be filed again after one year has lapsed from the execution of the rule that has established it.

In order for the implied abandonment to be effective in the process, the judge must request the party to assume a process duty or perform a specific act for which he will grant a 30-days term, which, if not fulfilled, will represent the immediate termination of the action.

Thus, the effect of an implied abandonment will be that the plaintiff may not be able to file the law suit until one year has lapsed after the execution of the implied abandonment, which will become a determining factor since such delay may represent the prescription and the lapsing of the action.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EXPIDE RESOLUCIÓN 0650 DE 2008, POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA.**

**THE NATIONAL MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY, AND TOURISM ISSUES RESOLUTION 0650 OF 2008, BY WHICH IT REGULATES THE USE OF THE DISTINCTION BRANDTRADEMARK FOR THE QUALITY CERTIFICATION OF QUALITY IN TOURISMBRAND CERTIFYING TOURISTC QUALITY.**

El sector turístico de Colombia tendrá una nueva herramienta para mejorar su competitividad. Se trata del "CERTIFICADO DE CALIDAD TURÍSTICA" cuyo signo distintivo reconocido internacionalmente será la MARCA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA.

Para profundizar en el concepto de una marca de certificación, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que por marca de certificación define un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca, de lo que resulta claro que, para tales efectos, se requiere que el titular de la marca se encuentre facultado legalmente para certificar la calidad u otra característica de los productos o servicios que requieran este reconocimiento, facultad que es otorgada por la acreditación respectiva, realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante acto administrativo.

MINCOMERCIO afirma que con la marca se busca promocionar los servicios y destinos turísticos. Para ello se creará una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño, se promoverá un cambio hacia el consumo de estos servicios de óptima calidad, se facilitará el acceso al mercado, se incentivará el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico.

Ahora bien, la norma regulatoria de la marca de CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA, Resolución 0650 de 2008

The tourism sector in Colombia will now have a new tool to improve its competitiveness: the "Quality Certification in Tourism" whose international distinctive sign will be the Trademark for Quality Certification in Tourism. In order to delve into the concept of a certification trademark, it is necessary to refer to the dispositions of Article 185 of Decision 486 issued by the Andean Community, which defines "certification mark" as a sign destined to be applied to products or services whose quality or other characteristics have been certified by the trademark holder. It is clear that, for such effects, the holder of the brand is required to be legally empowered to certify the quality or other characteristics of the products or services requiring such acknowledgement, power that is granted by the corresponding credential, granted by the Superintendence of Industry and Commerce through an administrative act.

The Ministry of Commerce states that the trademark intends to promote tourist services and destinies. With this in mind, an information and commercial tool will be created to differentiate among tourist services with a better comparative performance, thus promoting a change towards the consumption of these optimal-quality services, facilitating access to the market, and encouraging the use and development of quality processes, techniques, and technologies applicable to the tourism sector.

Now, the regulation of the mark for the QUALITY CERTIFICATION IN TOURISM, Resolution 0650 of 2008,

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

establece entre otros parámetros, que una vez concedido **el registro de la Marca de Certificación** por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, **la Marca de Certificación de Calidad Turística** será de ámbito nacional y de propiedad exclusiva de la Nación bajo la administración del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adicionalmente el Ministerio podrá ejercer directamente o a través de terceros todas aquellas acciones pertinentes para proteger la Marca de Certificación de utilidades indebidas, abusivas, fraudulentas, engañosas o no autorizadas.

Según la resolución en comento, sólo los organismos de certificación debidamente acreditados tales como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y los gremios del sector turístico tales como: (el Fondo de Promoción Turística de Colombia, COTELCO, ANATO, ACODRES y el Programa CYGA (Calidad y Gestión Ambiental para pequeñas y medianas empresas), serán los únicos facultados para que otorguen el derecho de uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística, previa verificación por parte de estos organismos de la conformidad respectiva.

Por otra parte los empresarios del sector turístico, podrán presentar ante los organismos de acreditación (previamente certificados por la Superintendencia de Industria y Comercio) la solicitud de autorización de uso de la marca de certificación turística. El otorgamiento del derecho de uso de la Marca de Certificación se formaliza mediante la firma de un acuerdo de voluntades suscrito entre el Organismo de Certificación y el usuario de la Marca de Certificación.

Por último se debe tener en cuenta que el período de validez del derecho de uso de la Marca de Certificación será de tres (3) años siempre y cuando se mantenga la autorización. Adicionalmente se podrá renovar

establece among other things that once **The Register of the Certification Mark** has been granted by the Superintendencia for Industry and Commerce, the **Quality Certification in Tourism** will be valid nationwide and will be of exclusive property of the State, under administration of the National Ministry of Commerce, Industry, and Tourism. In addition to this, the Ministry will be able to exercise directly or through third parties all actions related to the protection of the Certification Mark from improper, abusive, fraudulent, deceiving, or unauthorized use.

According to the aforementioned resolution, only the certifying entities duly credited such as the Colombian Institute for Technical Regulations and Certification (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC) and the guilds of the tourist sector such as the Colombian Tourist Promotion Fund (Fondo de Promoción Turística de Colombia) COTELCO, ANATO, ACODRES, and the CYGA Program (Quality and Environmental Management for small and medium-sized companies - Calidad y Gestión Ambiental para Pequeñas y Medianas Empresas) will be the only ones allowed to grant the right to use the certification mark for Quality Certification in Tourism, prior verification of the mentioned entities.

On the other hand, entrepreneurs from the tourism sector may file before the crediting organisms (previously certified by the Superintendencia for Industry and Commerce) the request for the authorization to use the Quality Certification in Tourism trademark. The granting of the right to use the Certification Mark will be formalized through the signature of an agreement signed between the certifying entity and the users of the Certification Mark.

Finally, it must be considered that the enforceability of the right to use the Certification mark will be three (3) years, only if the authorization is retained. Additionally, the right to use the Certification Mark may be renewed,

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 9 - Abril de 2008

Newsletter

---

el derecho de uso de la Marca de Certificación siempre y cuando el usuario siga cumpliendo con las disposiciones del reglamento suscrito con la entidad de certificación y de la conformidad con las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo o Normas Técnicas Colombianas.

En cuanto al diseño oficial de la marca MINCOMERCIO resolvió que la imagen central de la Marca de Certificación consiste en la abstracción del tricolor nacional en forma de espiral, usando la gama cromática propia de la bandera nacional (amarillo, azul y rojo). El trazo comienza con la inicial de Colombia, dibujada en color rojo a partir del centro de la imagen. Todo este concepto está inspirado en los cuatro elementos más directamente relacionados con Colombia: la inicial de su nombre, el tricolor nacional, los elementos gráficos indígenas parte fundamental de nuestra cultura y de nuestro ancestro y el Sol, común a todo el territorio nacional.

provided that the user continues complying with the dispositions of the rules agreed with the Certifying entity and continues to conform with the Technical Regulations for the Tourist Sector or with the Colombian Technical Regulations.

Concerning the official design of the mark, the Ministry of Commerce has established that the central image of the Certification mark will be the abstraction of the colors and chromatic gamut of the national flag in spiral shape (yellow, blue and red). The trace begins with the initial letter of Colombia, drawn in red from the center of the image. This concept is inspired in whole on the four elements more closely related to Colombia: the initial of its name, the national colors, indigenous graphic elements which are considered a fundamental part of our culture and ancestors, and the Sun, which shines over all the national territory.

