

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero 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

POR PRIMERA VEZ EN COLOMBIA SE APLICA MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA A TRAFICANTES DE SOFTWARE ILEGAL

En la lucha contra las organizaciones de traficantes de propiedad intelectual que durante tantos años viene adelantando Colombia, y luego de haber logrado el incremento de penas para los delitos contra la propiedad industrial, los obtentores de variedades vegetales y los derechos de autor, se logró que la Fiscalía General de la Nación a través de un Fiscal de la Unidad Nacional especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual, solicitara ante un juez de control de garantías de Bogotá la aplicación de medida de aseguramiento privativa de la libertad a infractores de derechos de autor.

En efecto, esta decisión la profirió el Juez 37 Penal Municipal con funciones de control de garantías el día 23 de Enero del año en curso. El fundamento de la decisión tuvo dos componentes, uno objetivo y el otro subjetivo.

Antes de entrar a analizar estos factores objetivo y subjetivo para el caso particular, y a manera de aclaración debemos indicar, que en Colombia en el sistema penal acusatorio, las medidas de aseguramiento para los involucrados en delitos, proceden o tienen su razón de ser para que estos no obstruyan la justicia, para garantizar que comparezcan al proceso, para que cumplan las sentencias en caso de hallarlos culpables y para que no se constituyan un peligro para la víctima^[1] y para la sociedad. Nuestra legislación procesal penal, a su vez prevé varias medidas de aseguramiento, unas privativas de la libertad y otras no privativas de la libertad^[2].

PRECAUTIONARY MEASURE OF PREVENTIVE ARREST APPLIED FOR THE FIRST TIME IN COLOMBIA TO TRAFFICKERS OF ILLEGAL SOFTWARE

In the fight against organizations trafficking in intellectual property that Colombia has endured for so many years, and after accomplishing an increase in penalties for felonies against industrial property, breeders of vegetal varieties and copyrights, the National Attorney General, through a Prosecutor from the National Unit specialized in Intellectual Property offenses, requested before a Guarantee Judge the application of the precautionary measure of preventive arrest to copyright infringers.

This decision was in fact issued by the 37th Penal Municipal Judge with function of guarantee control on January 23rd of the present year. The basis for the decision had two components: One, objective and the other, subjective.

Before analyzing these objective and subjective factors for the case in particular, and as clarification, we must state that in Colombia in the accusatory penal system, precautionary measures for those involved in felonies proceed or have their basis on preventing obstruction of justice, guaranteeing that they will appear for process, having them serve their sentences in case they are found guilty and preventing them from becoming a danger to the victim^[1] and to society. Our criminal procedures legislation also contemplates various precautionary measures, some are freedom-depriving, and others are not freedom-depriving^[2].

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad a su vez son las de detención preventiva en establecimiento carcelario y la detención preventiva en el lugar de residencia de los imputados.

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad proceden cuando confluyen dos requisitos, uno objetivo o formal y uno subjetivo o sustancial, tal y como se señaló arriba. El primero de los requisitos hace referencia a una pena mínima para el delito del cual se imputa, y que no puede ser inferior a 4 años de prisión^[3]. El segundo requisito, que eminentemente es de carácter subjetivo tiene que ver con la naturaleza y la razón de ser de la medida de aseguramiento, que es precisamente para garantizar que los imputados comparezcan al proceso, que no constituyan un peligro para la sociedad, para que cumplan la sentencia y para que no se constituyan en un peligro para la víctima. En el escenario de los delitos de DEFRAUDACION A LOS DERECHOS DE AUTOR^[4], por tratarse de piratería de software, tenemos que la pena para este delito es de 4 a 8 años, gracias al aumento de pena que se implementó con la Ley 1032 de 2006. Este aumento permite hoy que el primero de los requisitos para la imposición de medida de aseguramiento se cumpla, es decir que la pena mínima sea o exceda de 4 años de prisión.

El segundo requisito, el subjetivo en el caso analizado, la Fiscalía lo presentó aduciendo que los imputados en libertad podrían constituir un peligro para la comunidad y para las víctimas; lo primero por que probablemente los imputados en libertad continuarían con el negocio ilegal de reproducción y comercialización de software pirata, es decir **“que podrían continuar delinquiriendo”** situación que pondría en peligro la convivencia pacífica de la ciudadanía, lo cual es un bien supremo de la sociedad.

El peligro para las víctimas, en este caso el fiscal lo presentó a través de la probabilidad que existe en que los imputados continúen de manera sistemática con la violación de los derechos de autor al estar en libertad dado que este era su oficio de profesión.

El Juez penal municipal con función de control de garantías aceptó los planteamientos de la Fiscalía en este sentido y profirió la medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero en el domicilio de los imputados.

Freedom-depriving precautionary measures are preventive arrest at a prison facility and preventive arrest at the place of residence of the defendant.

Freedom-depriving preventive measures proceed when two requisites converge: One is objective and formal and the other subjective or substantial, as was described above. The first of the requisites references a minimum penalty for the felony for which the defendant is being accused, and which cannot be less than 4 years of imprisonment^[3]. The second requisite, which is of a subjective nature, has to do with the nature and reason of the precautionary measure, which is precisely to guarantee that the defendant will appear for processing, that they will not constitute a danger to society, that they will serve the sentence and that they will not constitute a danger to the victim.

In the area of COPYRIGHT INFRINGEMENT felonies, since the felony is software piracy, we have that the penalty for this felony is 4 to 8 years, due to the increase in penalty implemented with Law 1032 of 2006. This increase allows today for the first of the requisites for the imposition of precautionary measures to be executed, that is, that the minimum penalty be or exceed 4 years of imprisonment.

The second requisite, the subjective in the analyzed case, was presented by the Prosecutor's Office adducing that the defendant in liberty could constitute a danger to the community and to the victims; the first because the defendant in liberty would probably continue with the illegal business of reproduction and commercialization of pirated software or, in other words, **“they might continue to commit a crime”**, a situation that would endanger the peaceful coexistence of citizens, which is a supreme asset of society.

The danger to victims was presented by the Prosecutor in this case through the probability that the defendant will systematically continue infringing copyrights while in liberty, given that this was their profession.

The municipal penal Judge with guarantee control function accepted the Prosecutor's statements in this sense and issued the precautionary measure of preventive arrest, but at the defendant's residence.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

Aunque esta decisión fue apelada y está pendiente que la instancia superior resuelva el recurso, podemos afirmar que este es un avance inmenso, en la lucha contra los piratas de la propiedad intelectual, progreso que se ha logrado gracias al aumento de penas en el país en el año 2006, y a la conciencia del. Aun nos falta mucho camino por recorrer en este sentido, pero esta decisión permite ver una luz hacia un buen camino.

[1] Artículo 308 del C. de P. Penal.

[2] Dentro de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad podemos encontrar los mecanismos de vigilancia electrónica, la prohibición de salir del domicilio entre 6 de la tarde y las 6 de la mañana la prohibición de salir del país el pago de cauciones prendarias, el compromiso de adoptar buenas conductas, las presentaciones periódicas etc. (Art. 307)

[3] Entre otras causales objetivas, que establece el Artículo 313.

[4] Previstos en los Artículos 270 y 271 del Código penal.

Although this decision was appealed and is pending resolution by the superior instance, we can state that this has been a tremendous advance in the fight against intellectual property pirates, progress that has been accomplished due to the increase in penalties in the country in 2006, and its awareness. There is still a long road ahead in this regard, but this decision allows some light down a good path forward.

[1] Article 308 of the Penal Code

[2] Among non freedom-depriving precautionary measures we have electronic surveillance mechanisms, the prohibition of leaving the place of residence between 6:00pm and 6:00am, the prohibition of leaving the country, the payment of cautionary guarantees, the commitment to adopt good conduct, periodic presentation, etc. (Art. 307)

[3] Among other objective causes established in Article 313.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE LOS TÍTULOS DE REGISTROS MARCARIOS NO CONSTITUYE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

DECLARATION OF EXPIRATION OF TRADEMARK REGISTRATION TITLES DOES NOT CONSTITUTE AN ADMINISTRATIVE SANCTION

El reciente fallo del Consejo de Estado^[1] ha señalado que la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar la caducidad de un título de una marca legalmente concedida no constituye una sanción administrativa, contrariamente a lo que el demandante había pretendido. Se citó el Decreto 117 de 1994 Artículo 25 que reza:

“ARTICULO 25. CADUCIDAD. La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de seis meses.” (Subrayado fuera de texto).

El actor pretendió solicitar la aplicación del Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”

Lo anterior aplicado al caso concreto significa que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió su decisión de declarar la caducidad después de transcurridos tres años, hecho éste que es irrelevante ya que la caducidad del título se dió desde el momento mismo en que venció el plazo de seis meses para acreditar el pago.

Por lo tanto, la declaratoria de la caducidad de un título obedece a una omisión de parte del interesado a quien se le concedió el registro, se le notificó en debida forma este acto administrativo. Además de lo anterior, se le puso en conocimiento que debía efectuar el pago correspondiente a la expedición del título. Esto no corresponde a una aplicación de una sanción administrativa en desarrollo del Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

The recent State Council^[1] ruling has stipulated that the Superintendence of Industry and Commerce, when declaring the expiration of a legally obtained trademark registration title, does not constitute an administrative sanction, contrary to what the plaintiff had intended. Article 25 of Decree 117 of 1994 was cited, which states:

“ARTICLE 25. EXPIRATION. The Superintendence of Industry and Commerce will declare the expiration of titles pertaining to concessions, renovations, transfers, extensions, licenses and title holder name and address changes granted starting on the date of publication of this Decree, when payment of which is not accredited before said entity within the three months following the execution of the corresponding administrative act. The deadline for invention patents will be six months” (Underline out of text).

The actor pretended to ask for the application of Article 38 of the Contentious Administrative Code, which stipulates the following:

“ARTICLE 38. Except under special disposition to the contrary, the faculty of administrative authorities to impose sanctions expires three (3) months after the act that may cause them has been produced.”

The preceding, applied to the specific case means that the Superintendence of Industry and Commerce rendered its decision to declare the expiration after three years, an irrelevant fact since the expiration of the title occurred at the time of the deadline of six months to receive payment transpired.

Therefore, the declaration of expiration of a title refers to an omission from the interested party to whom the registration was granted and was duly notified of this administrative act. In addition to the preceding, they were notified that they had to make the payment corresponding to the title expedition. This does not correspond to an application of an administrative sanction in development of Article 38 of the Contentious Administrative Code.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

El titular del registro y/o su representante deben cumplir con la obligación de proceder con el pago de las tasas correspondientes a la expedición del título dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación del acto administrativo que concede la marca para así hacer valer su derecho.

Adicionalmente, tiene en consideración el Consejo de Estado, que la misma norma comunitaria Decisión 313 de 1992, consagraba en su Artículo 103, inciso segundo la caducidad del título como consecuencia directa de la falta de pago de las tasas correspondientes para su expedición.

Es decir que el titular del registro contaba con tres meses para efectos de pagar y acreditar el pago de las tasas de expedición del título ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y vencido este término su derecho caducaba por no haber cumplido con los requisitos legales para que el mismo naciera a la vida jurídica.

En conclusión, el acto administrativo que declara la caducidad de un título de registro tiene carácter simplemente declarativo de una situación que ha operado por virtud de la aplicación de la norma comunitaria y no es en ningún caso una sanción administrativa.

[1] Consejo de Estado, Sentencia 00222 del 6 de Diciembre de 2007

The registration title holder and/or their representative must comply with the obligation to proceed with the payment of the fees corresponding to the expedition of the title within the six (6) months following the notification of the administrative act which grants the trademark in order to enforce their right.

Additionally, the State Council takes into consideration that the same community rule, Decision 313 of 1992, stipulated in its Article 103, Section 2 the expiration of a title as a direct consequence of the lack of payment of corresponding fees for its expedition.

In other words, the registration holder had three months to make payment and credit payment of the title expedition fees before the Superintendence of Industry and Commerce and past this deadline the right expired due to non-compliance of the legal requirements for it to be born to legal life.

In conclusion, the administrative act that declares the expiration of a registration title only has declarative character of a situation that has arisen by virtue of the application of community rule and is by no means an administrative sanction.

[1] State Council, Ruling 00222 of December 6th, 2007

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

LAS MARCAS NOTORIAS SON SUSCEPTIBLES DE CANCELACIÓN POR NO USO.

NOTORIOUS TRADEMARKS ARE SUSCEPTIBLE TO CANCELLATION DUE TO LACK OF USE

Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio profirió una resolución, en la cual dejó sentado que si una marca notoria no ha sido usada dentro de los tres años precedentes a la presentación de una acción de esta naturaleza, es susceptible de ser cancelada por no uso.

Dicho criterio fue expuesto en la Resolución 1168 de 22 de enero de 2008, mediante la cual prosperó la cancelación por no uso de la marca Bavaria de propiedad de la SAB Miller, con la que se amparaban productos de la clase tercera internacional.

Dentro de las consideraciones de la Superintendencia, se señaló que la normativa andina, al precisar los requisitos para que prospere una acción de naturaleza no tiene excepción alguna. En efecto precisó esa entidad, que: "(...) el artículo 165, refiriéndose a la cancelación de cualquier registro marcarío, al enunciar que 'el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito', consagra tácitamente la obligación de uso de la marca notoria a fin de mantener su notoriedad. Así las cosas, aunque la notoriedad se constituya en un status superior para las marcas, la marca notoriamente conocida no puede pasar por encima del requisito de uso, de modo que el principio de la cancelación por no uso puede lógicamente operar contra ella. Por tanto, la falta de uso sólo podrá ser excusada por fuerza mayor o caso fortuito, conforme a la Decisión 486 de la CAN".

En la misma resolución enfatizó la Superintendencia, que una acción de cancelación por no uso, no es la oportunidad para promover la notoriedad de una marca. Situación que suscita como interrogante, si una vez cancelada una marca notoria, y luego de ejercerse el derecho preferente en tiempo, el solicitante puede acceder a dicho registro.

Para dar respuesta a lo anterior, hay que tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de dicho trámite señaló que "(...) se puede negar una solicitud de registro que busque aprovecharse injustamente del good will que ostenta una marca notoriamente conocida o diluirla, ya que la misma legislación andina

The Superintendence of Industry and Commerce recently issued a resolution that clearly stated that if a notorious trademark has not been used within the three years preceding an action of this nature, it is susceptible to cancellation due to lack of use.

Said criterion was implemented through Resolution 1168 of January 22nd, 2008, through which the cancellation of the Bavaria trademark, property of SAB Miller and spanning products of third international class, was executed.

It was noted that, within Superintendence considerations, the Andean rule, as it presents requirements for the execution of an action of said nature, has no exceptions. In fact said entity stated that "(...) article 165, referring to the cancellation of any trademark registration, that 'the registration will not be canceled when the owner demonstrates that the lack of use was due, among others, to force majeure or fortuitous case', implying the obligation of using the notorious brand in order to maintain its notoriety. Even though notoriety constitutes a superior status to trademarks, the trademark notoriously known cannot avoid the use requirement, such that the principle of cancellation due to lack of use can logically operate against it. Thus, the lack of use may only be excused by force majeure or fortuitous case, as per CAN Decision 486.

The Superintendence emphasized in the same resolution that a cancellation action due to lack of use is not an opportunity to promote the notoriety of a trademark. This situation raises the question of whether after cancellation of a notorious mark, and after exercising the right of preference in time, the petitioner may access said registration.

To answer the preceding question, one must take into consideration that the Superintendence of Industry and Commerce, referring to said procedure, stated that "(...) it is possible to deny a request for registration that seeks to gain unfair advantage of the good will held by a notoriously known trademark or to dilute it, since the same Andean legislation

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 8 - Febrero de 2008

Newsletter

consagra la prohibición de registrar signos confundibles con marcas notorias”, pero si no se presenta dilución o aprovechamiento injusto del good will, es posible que se conceda el registro de una marca similar o idéntica a una notoria en una clase distinta y que no guarde conexidad con el mercado relevante.

Tal consideración se deduce del cambio de paradigma que se ha presentado recientemente y que tiene por precedente la resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la que si bien declaró la notoriedad de la marca Tutto, conocida en Colombia por identificar productos de las clase 18 y 25 internacional, permitió en el mismo trámite la concesión de la marca Toto, para identificar productos de la clase 30 internacional, y por tanto la coexistencia con la primera, bajo el raciocinio de que la notoriedad de una marca no tiene siempre como efecto la ruptura del principio de especialidad.

stipulates the prohibition of registering signs confusable with notorious trademarks”, but if there is no dilution or taking unfair advantage of good will, it is possible to concede the registration of a trademark similar or identical to a notorious one in a different class and which has no connection to the relevant market.

This consideration is inferred from the change in paradigm presented recently and which has as precedent the resolution issued by the Superintendence of Industry and Commerce in which, even though it declared the notoriety of the Tutto trademark, known in Colombia for identifying products of international class 18 and 25, it allowed in the same resolution the concession of the Toto trademark, to identify products of international class 30, and thus the coexistence with the first, under the rationale that the notoriety of a brand not always has the effect of rupturing the principle of specialty.