

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre 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

EL IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA REFLEJADO EN LA INEVITABLE DEVALUACIÓN DE LAS MARCAS.

La crisis actual de la banca en los Estados Unidos ha afectado de forma alarmante el valor de activos intangibles como las marcas. Signos que además de cumplir su papel de identificadores de productos y servicios en el mercado, constituyen un fiel reflejo de la situación económica de sus dueños.

Prueba de esto los constituye el hecho que, casi todas las marcas de servicios financieros cayeron vertiginosamente en valor y en posiciones en el ranking mundial, junto con los índices bursátiles de referencia en industria y tecnológica alrededor del mundo.

De acuerdo con el informe anual de Interbrand, publicado en la revista Business Week, el sector notoriamente más golpeado por la crisis, es evidentemente el financiero, el cual en cuestión de semanas a debido asumir los retiros de los ahorros de sus clientes por el orden de un billón de dólares, particularmente por parte de ahorradores en E.U., Gran Bretaña y Suiza, según datos de los bancos centrales de cada país.

THE IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS AS REFLECTED UPON THE INEVITABLE DEVALUATION OF TRADEMARKS.

The current crisis of the U.S. banks has seriously affected the value of intangible assets such as trademarks: In addition to playing their role as identifying signs for goods and services in the market, these signs are an accurate reflection of the financial situation of their holders.

The above is proven by the fact that the value of nearly all financial-service brands plummeted together with both their positions in the world ranking and the stock-exchange indexes that are a reference of worldwide industry and technology sectors.

According to the annual report by Interbrand published in Business Week Magazine, the sector most notoriously affected by the crisis was clearly the financial sector, which in only a few weeks has witnessed customer savings withdrawals in excess of one billion dollars, particularly by savings account holders in the U.S., Great Britain and Switzerland, according to information provided by each of these countries' central banks.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

Esta pérdida de confianza de los inversores y ahorradores ha generado que bancos como Citibank, que por muchos años fue la marca de banca más valiosa del mundo, ahora pasa del puesto 11 al 19, de acuerdo con informe de Interbrand.

También se han visto seriamente afectadas marcas como Morgan Stanley, Merrill Lynch, JPMorgan, Goldman Sachs y AIG, los cuales han caído estrepitosamente en paralelo con sus acciones en el mercado bursátil.

En contraste con las anteriores, las marcas American Express, ha logrado posicionarse entre las 15 marcas más valiosas del mundo y su contraparte Visa entro al grupo de las 100 marcas más valiosas.

El siguiente es un extracto de la actual posición de las marcas de banca de acuerdo con Interbrand, en donde se evidencia la devaluación de las marcas de banca en el año 2008, respecto de los indicadores del año 2007:

This loss of confidence on the part of investors and savings account holders alike has resulted in a dire situation for banks such as Citibank, which was for many years the most valuable brand in the world – and which has fallen from position No. 11 to position 19 according to Interbrand's report.

Several other brands such as Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs and AIG have also been seriously affected as they have taken a loud dive together with their stock exchange shares.

By contrast with the above-mentioned brands, the American Express brand has succeeded in positioning itself among the 15 most valuable brands in the world, while Visa –their competitor– was just included in the list of the world's most valuable brands.

The following is an extract of the current ranking of bank brands according to Interbrand, which is clear evidence of the loss of value of bank brands in 2008 as compared to 2007 indicators:

2008 Rank	2007 Rank	Brand	Country of Origin	Sector	2008 Brand Value (\$m)	Change in Brand Value
15	15		United States	Financial Services	21,940	5%
19	11		United States	Financial Services	20,174	-14%
27	23		United Kingdom	Financial Services	13,143	-3%
34	22		United States	Financial Services	11,399	-21%
37	32		United States	Financial Services	10,773	-6%
38	35		United States	Financial Services	10,331	-3%

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

2008 Rank	2007 Rank	Brand	Country of Origin	Sector	2008 Brand Value (\$m)	Change in Brand Value
41	39	 UBS	Switzerland	Financial Services	8,740	-11%
42	37	Morgan Stanley	United States	Financial Services	8,696	-16%
54	47	 AIG	United States	Financial Services	7,022	-6%
55	49	 AXA	France	Financial Services	7,001	-4%
82	80	Allianz 	Germany	Financial Services	4,033	2%
86	81	ING 	Netherlands	Financial Services	3,768	-3%
100	New	 VISA	United States	Financial Services	3,338	New

(Source: Best Global Brands - 2008 rankings - Copyright © 2008 Interbrand).

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA PÁGINA WEB.

LEGAL REQUIREMENTS FOR OPERATING A WEBSITE

A pesar de que en Colombia desde el año 2000 se exigió que para el debido funcionamiento de una página web era necesario que previamente se procediera con la inscripción en el registro mercantil, esto es, en las cámaras de comercio de Colombia, la realidad muestra que los propietarios y creadores de dichas páginas no cumplen con tal requisito, incurriendo así en la violación del deber de todo propietario de una página de Internet.

Tal situación se presenta más por el desconocimiento de la regulación que por cualquier otra causa. Es importante anotar que tal procedimiento resulta bastante sencillo, por cuanto basta con diligenciar un formulario en el que se informe el nombre completo de la página web, que este vaya firmado por el titular de la página web, o del representante legal en el caso de que se trate de una sociedad, y que se acredite el pago por dicho concepto, que equivale a cuatro salarios diarios vigentes, en consideración al smlmv. Lo anterior de conformidad con el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, según el cual: "Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas que esta entidad requiera".

Despite the fact that since 2000 Colombian legislation required the previous registration of a website in the Companies Register in order to legally operate, i.e. registration in Colombia's Chambers of Commerce, reality shows that both the owners and creators of such sites are not meeting this requirement, thereby failing to fulfill the duties of any website owner.

This situation owes more to the fact that people ignore valid regulations than to any other reason. It is important to note that the appropriate steps are quite simple as website owners only have to fill in a form stating the full name of the website in question and bearing the signature of the website's owner or representative in the case of a corporation, plus a receipt of payment of the registration fees, which is equal to 4 valid daily wages, as provided by the SMLV. The above is meant to comply with Section 91, article 91, law 633 of 2000, according to which "All Colombian web pages and websites operating on the Internet whose economic activity is of a business, financial or service-rendering nature must be registered with the Companies Register as well as provide to the Tax & Customs Bureau any information connected with financial transactions as such agency may require."

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

En concordancia con esa norma la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Externa No. 10 (Circular Única) reguló tal aspecto en el numeral 1.1 del Capítulo Primero, Título VIII, dispuso que se inscribirá “La dirección de la página web y sitios de Internet, respecto de personas naturales, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la ley 633 de 2000, para cuyo efecto bastará que el interesado, su representante o apoderado informe por escrito a la respectiva cámara de comercio la referida dirección”.

La obligación en mención recae sobre aquellas páginas de Internet de origen colombiano que efectivamente estén operando y cuya actividad sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios.

Accordingly, the Industry and Commerce Supervisors' external Circular Letter No. 10 (Sole Circular) regulated that matter through such provision under number 1.1, Chapter One, Title VIII, which provides that “Web page and website addresses managed by natural persons shall be registered in accordance with the provisions of Section 91, Law 633 of 2000, for which purpose a written report filed by the interested party or a representative or proxy thereof filing of a written report including the aforementioned address with the appropriate Chamber of Commerce shall be sufficient.”

The above-mentioned requirement must be met by all Colombian-based websites that are effectively operating and whose activity is of a commercial, financial or service provision nature.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

LA CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA NOTORIA: BREVE ANALISIS A LA LUZ DE LOS CASOS BAVARIA Y WAL-MART

CANCELLATION OF A NOTORIOUS TRADEMARK FOR NON-USE - BRIEF ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE BAVARIA AND WAL-MART CASES

El pasado 30 de mayo, La Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar la cancelación por no uso promovida contra la marca WAL-MART, presentada por un interesado en su registro en Colombia, en la clase 35 Internacional. El sustento principal del pronunciamiento de la entidad es que si bien la marca no es usada en nuestro país ni en la Comunidad Andina, cumple por si misma los presupuestos de publicidad, reputación, indicación del origen empresarial y calidad, inherentes a la calidad de marca; adicionalmente se cuenta con el hecho de que se trata de una marca notoria por su reconocimiento en el comercio nacional e internacional.

Frente a esta decisión, es importante realizar una análisis del alcance de la cancelación por no uso de una marca notoria, usando como punto de comparación, la cancelación por no uso de la marca Bavaria en clase 3ª que fue resuelta con base en el hecho de que dicha marca no es usada por el Grupo Empresarial Bavaria, para la clase en la cual se promovió la cancelación. (Resolución No. 22373 del 28 de agosto de 2006) .

Dentro de los argumentos esbozados por la Superindustria para el caso Wal-Mart, se establece que no es viable la cancelación de la marca notoria por no uso, como un mecanismo de protección al consumidor y al empresario para evitar no solo el aprovechamiento de la reputación adquirida sino evitar el riesgo de confusión o asociación.

On last may 30 the Industry and Commerce Supervisors decided to reject the cancellation non-use action filed by a party against the WAL-MART from its Colombian register in International Class 35. The main grounds of the agency's decision was that while the brand is not used in our country or in the Andean Community, it does in itself meet the advertising, reputation, corporate source indication and quality requirements inherent in the brand's quality. Moreover, there is the fact that this is a notorious trademark given its recognition in both the domestic and international markets.

Give tn this decision, it is important to conduct an analysis of the scope of the cancellation of a notorious trademark for non-use, for which purpose we wish to refer to the cancellation of the notorious trademark Bavaria in Class 3 as a comparison, which action was settled based on the fact that said brand is not currently being used by the Bavaria Corporate Group under the Class for which the cancellation was filed (Resolution No. 22373 of 28 August 2006).

One of the arguments employed by the Supervisors in the Wal-Mart case is that a notorious brand's cancellation for non-use is not feasible because it is a tool designed to protect both consumers and corporations not only in order to prevent the use of the reputation acquired thereby but also in order to prevent the risk of confusion or association.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

Así las cosas, se pretende de alguna manera impedir que suceda lo que en el pasado fue un auge de registros de marca internacionalmente reconocidas que no habían llegado al país y que fueron registradas en Colombia, sacando provecho de alguna manera de ese reconocimiento internacional.

Sin embargo Bavaria es una marca local, que fácilmente puede ser una de las marcas mas reconocidas de nuestro país, entonces no queda claro bajo que supuestos que sean lo suficientemente válidos se fundamenta la cancelación en clase 3ª de esa marca, dado que es precisamente su notoriedad, la principal defensa al momento de evitar acciones como la de la cancelación. Queda entonces visible la contradicción en cuanto a la posibilidad de cancelar la marca notoria, puesto que los argumentos expuestos en cada una de las resoluciones para cada caso, son abiertamente contradictorios y no son congruentes con las ideas de protección al consumidor, al empresario y en si al derecho mismo que se otorga con el registro de una marca.

Se abre entonces un debate de cuales son realmente los supuestos de hecho para evitar la cancelación de una marca notoria, y cual es la posición de la superintendencia frente a dicho trámite, pues si bien en su pronunciamiento mas reciente -Wal-Mart- reivindica la imposibilidad de cancelación de la marca notoria, por no uso (que tiene su sustento en el rompimiento del Principio de especialidad de la marca notoria), dichos argumentos arrojan sombra de duda acerca de la cancelación de Bavaria, más aun cuando el interesado en ésta, no intentó en su momento el registro de la marca en clase 3ª, haciendo uso de su derecho preferente seguramente por la misma notoriedad de Bavaria.

Thus, this decision is somehow designed prevent past events from happening, such as the boom of registrations of world-renowned brands that had not yet arrived in Colombia and still were registered in this country, thereby benefiting from such international recognition in one way or another.

Bavaria, however, is a local brand that may easily be one of the most recognized brands in Colombia. It is therefore not clear why under sufficiently valid assumptions the aforementioned brand has been cancelled in Class 3, since its protection lies precisely in its notoriety where cancellation actions are filed against it. There is therefore a clear contradiction concerning the grounds for canceling a notorious trademark as the allegations set out in each of these resolutions are clearly contradictory and are not consistent with the principles of consumer and/or corporate protection, as well as with the very rights that that go hand in hand with a trademark's registration.

A debate has the just been opened concerning the actual factual assumptions required to prevent the cancellation of a notorious trademark, as well as concerning the stance of the Industry and Commerce Supervisors regarding such a procedure given that although in their most recent decision Wal-Mart claims that it is not possible to cancel a notorious trademark for non-use (which claim is grounded on the infringement of the specialty principle of notorious trademarks), such allegations cast a shadow of doubt over the cancellation of the Bavaria brand, more so when the interested party in that claim did not attempt to register that brand in Class 3 in the past because such interested party was merely exercising their preferential right – perhaps because of the brand's notoriety itself.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

Más allá del razonamiento jurídico, al parecer lo que la Superintendencia castiga con la cancelación de la marca es la deficiencia en las pruebas aportadas por Bavaria dentro del proceso en cuestión. Si bien el registro de una marca concede el derecho y la obligación del uso de la misma, también pone en manos de su titular la defensa férrea de sus derechos como tal.

Beyond any legal reasons, what the Supervisors are apparently punishing through the cancellation of the brand is the deficiency of the evidence submitted by Bavaria in the proceedings in question. While a trademark's registration confers to the right in and the obligation of using such trademark, it also puts the unwavering protection of such trademark in the hands of its holder.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

NUEVAS FACULTADES PARA LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE COLOMBIA

NEW POWERS FOR COLOMBIA'S TAX & CUSTOMS POLICE

El día 22 de octubre de 2008, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 4048 "Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales", 4049 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan otras disposiciones", 4050 "Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales." y 4051 "Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales", cobrando especial atención para la dinámica de protección marcaría, el Decreto 4048, toda vez que crea siete (7) direcciones y genera una serie de responsabilidades a la Policía Fiscal y Aduanera que se describen a continuación:

1. Se le otorga la facultad de Aprehensión de mercancías en Zona Secundaria Aduanera y en establecimientos de comercio abiertos al público. Anteriormente la Policía Fiscal y Aduanera dentro de su misionalidad solo realizaba acompañamientos como apoyo a los procedimientos que desarrollaban los funcionarios civiles de la DIAN, con esta reforma tienen la posibilidad directamente de realizar las Aprehensiones aduaneras sin necesidad de contar con el funcionario civil de la DIAN para esta actividad.

On 22 October 2008 the Nation's Government issued Decree No. 4048 "Whereby the structure of the Special Administrative Unit of the National Tax and Customs Agency is modified"; Decree 4049 "Whereby a nomenclature and job classification at the Special Administrative Unit of the National Tax and Customs Agency is established while new provisions are issued"; Decree 4050 "Whereby a number of salary-related provisions are issued concerning the Special Administrative Unit of the National Tax and Customs Agency"; and Decree 4051 "Whereby the staff of the Special Administrative Unit of the National Tax and Customs Agency is established", thereby putting special emphasis on trademark protection dynamics through Decree No. 4048, as it creates seven (7) new bureaus while establishes a number of responsibilities for the Tax and Custom Police, which are described below.

1. The Tax & Customs Police is now empowered to seize goods at the Secondary Customs Zone as well as at any business establishments that are open to the general public. In the past the Tax & Customs Police was only empowered to provide support to the procedures conducted by civilian DIAN officials. This amendment enables them to directly conduct search and seizure customs operations without the need to have a DIAN civilian official present at the raid.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

2. La presencia de la Policía Fiscal y Aduanera en Zona Primaria está condicionada a la autorización expresa y transitoria de la Dirección General, cuando las circunstancias así lo ameriten. De esta manera, la participación en actuaciones aduaneras se circunscriben exclusivamente a sitios como carreteras, locales y sectores comerciales abiertos al público, esporádicamente y previa autorización del Director de la DIAN, podrán hacer presencia en sitios como puertos, aeropuertos y Depósitos aduaneros, actividad que con la anterior normatividad tenían permanentemente acceso a estos sitios.

3. Se crean divisiones de Policía Fiscal y Aduanera para integrar la estructura de algunas Direcciones Seccionales de la DIAN. Estaban creados como Grupos Operativos de las diferentes administraciones de aduanas y con esta nueva legislación, los comandantes de cada unidad de Policía Fiscal Aduanera harán parte de la estructura orgánica de las Administraciones Locales y Delegadas.

Las siete Direcciones creadas mediante este Decreto y dentro de su estructura por procesos, las cuales dependen jerárquicamente de la Dirección General de la DIAN son las siguientes:

- Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
- Dirección de Gestión Organizacional
- Dirección de Gestión Jurídica
- Dirección de Gestión de Ingresos
- Dirección de Gestión de Aduanas
- Dirección de Gestión de Fiscalización
- Dirección de Policía Fiscal y Aduanera;

Como orientación en la terminología Aduanera utilizada en este artículo, a continuación se dan a conocer las definiciones establecidas dentro del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) y que fueron incluidas así:

2. The presence of the Tax & Customs Police at the Primary Zone is dependent on the express, transient authorization of the General Director when the circumstances so require. Thus, the involvement of this agency in customs procedures is exclusively restricted to locations such as highways and business areas open too the public. From now on the may be present at locations such as ports, airports and customs warehouses only through the prior authorization of the DIAN's Director as in the past they had unrestricted access to these locations under the old legislation.

3. These Tax & Customs Police divisions have been created in order to integrate the current structure of some DIAN Regional Offices. While in the past they operated as Operating Teams for the various customs bureaus, under the new legislation the leaders of each unit of the Tax & Customs Police will make part of the organic structure of both the Local and Deputy Offices.

All seven Bureaus created by the above-mentioned Decree have their own process structure and will hierarchically operate under the DIAN General Director:

- Resource Management and Financial Administration Bureau
- Organizational Management Bureau
- Legal Management Bureau
- Revenue Management Bureau
- Customs Management Bureau
- Auditing Management Bureau
- Tax & Customs Bureau

As a reference to the Customs-related terms used in this article, a number of definitions set out in the Customs Act (Decree No. 2685 of 1999), which were included as follows:

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 20 - Octubre de 2008

Newsletter

APREHENSIÓN:

Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 del Decreto 2685.

ZONA PRIMARIA ADUANERA.

Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia.

ZONA SECUNDARIA ADUANERA.

Es la parte del territorio aduanero nacional que no constituye Zona Primaria Aduanera.

SEIZURE:

This is a precautionary measure consisting in the attachment of goods that are suspected of falling within any of the categories provided for in Section 502, Decree 2685.

PRIMARY CUSTOMS ZONE

Means any location within the nation's custom territory that is empowered by the Customs Bureau to conduct essential reception, storage and moving operations involving any goods that come into or go out of the country and where customs authorities perform the duties incumbent thereon without any restrictions to their monitoring and surveillance powers.

SECONDARY CUSTOMS ZONE

This is the part of the nation's customs territory that is not ranked as a Primary Customs Zone.