

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-149982- -00001-0000	Fecha: 2013-07-30 08:11:23
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora  
**VIVIANA GARCIA VARGAS**  
info@markcalo.com

Asunto: Radicación: 13-149982- -00001-0000  
Trámite: 113  
Evento: 0  
Actuación: 440  
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

#### 1. Objeto de la consulta

La peticionaria formula la siguiente consulta:

“¿Es posible efectuar contratos de franquicia o de licencia de uso de una marca que se encuentra con medida cautelar de embargo? Cual (sic) es el fundamento legal?”

#### 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.
2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.
3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las

siguientes funciones:

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a su consulta.

## 2.1 El embargo.

Nuestras normas procesales no prevén una definición de la figura del embargo. Es así como se debe tener en consideración la descripción que de la misma ha presentado la doctrina:

“Constituye el embargo un acto jurisdiccional por excelencia, encaminado a colocar el bien fuera del comercio en forma tal que una vez practicado se logra su inmovilización en el mundo del negocio, por cuanto existirá objeto ilícito en la enajenación o gravamen del bien embargado mientras esté afectado por la medida. El artículo 1521 del C.C así lo dispone.” (1)

Dado el carácter de bien sujeto a registro de las marcas el embargo se realiza según lo dispuesto en numeral 1 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil:

“1. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un periodo de veinte años, si fuere posible. Una vez inscrito, el oficio de embargo se remitirá por el registrador directamente al juez junto con dicho certificado. (...)” (2)

De acuerdo con lo anterior, el embargo de una marca se lleva a cabo con la inscripción de dicha medida en el registro nacional de la propiedad industrial, el cual es administrado por esta Superintendencia.

Ahora bien, el artículo 1521 del Código Civil establece:

“ENAJENACIONES CON OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilícito en la enajenación:

1o.) De las cosas que no están en el comercio.

2o.) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona.

3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.” (3)

Así mismo, el artículo 1741 del Código Civil establece la consecuencia para los contratos que tengan objeto ilícito:

“NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.” (4)

El efecto del embargo es sacar los bienes del mercado y, en consecuencia, los contratos a través de los cuales se enajene un bien embargado estarán viciados de nulidad absoluta por tener objeto ilícito.

## 2.2 Las licencias de uso de las marcas.

En relación con esta materia el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

“El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. (...)” (5)

El registro de las licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario, ya que el mismo sólo tiene como finalidad dar publicidad, sin que se constituya en un requisito para hacerlo oponible frente a terceros. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 literal h de la Decisión 689 de 2008, la cual fue reglamentada en Colombia a través del Decreto 729 de 2012.

El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone:

“Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente.

Cuando el licenciante y el licenciario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se

trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (...)" (6)

En relación con el contrato de licencia de marca la doctrina ha considerado:

"De ordinario, la licencia de marca es un contrato oneroso (...). En efecto, la licencia de la marca presupone, la más de las veces, un intercambio de prestaciones entre el licenciante y el licenciataria: la regalía pagadera por el licenciataria constituye la contrapartida de las prestaciones que debe efectuar el licenciante de la marca. No hay que excluir, sin embargo, la posibilidad de que la licencia de marca sea gratuita; así puede ocurrir, por ejemplo, en la hipótesis de que la sociedad titular de la marca otorgue una licencia a favor de una sociedad perteneciente al mismo grupo.

La licencia de marca es un contrato que genera obligaciones duraderas. (...)

La licencia de marca es un contrato que implica una relación de confianza entre el licenciante y el licenciataria. Para el licenciante de la marca es esencial la organización empresarial de que dispone el licenciataria a fin de fabricar y distribuir en el mercado los productos diferenciados por la marca licenciada. La elección meditada del licenciataria en atención a la estructura de su empresa está relacionada con el control que el licenciante debe ejercer sobre el nivel de calidad de los productos portadores de la marca licenciada. (...)"(7)

Específicamente en relación con las obligaciones del licenciante se ha considerado:

"La principal obligación del licenciante es autorizar al licenciataria para que use la marca licenciada en la distribución y publicidad de los correspondientes productos o servicios. Tradicionalmente se mantenía que la obligación básica del licenciante es una obligación negativa: no ejercitar frente al licenciataria el ius prohibendi inherente al derecho exclusivo sobre la marca. Pero lo cierto es que además de esta prohibición negativa, el licenciante asume una serie de obligaciones positivas.

Entre las mismas figura, en primer término, la de mantener en vigor la marca licenciada, procediendo, en su caso, a efectuar las renovaciones pertinentes. En segundo término, cabe citar la obligación de entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el derecho sobre la marca licenciada. (...) El licenciante deberá velar, además, por la conservación del valor competitivo de la marca. (...) En términos generales, cabe afirmar que el licenciante está obligado a proporcionar al licenciataria el uso de la marca y a mantenerlo en el uso pacífico de la misma." (8)

En relación con las obligaciones del licenciataria la doctrina ha expresado:

"Entre las obligaciones del licenciataria ocupa un lugar preponderante la de pagar un canon o regalía (royalty). La regalía, que constituye la contrapartida de las obligaciones asumidas por el licenciante, puede revestir diversas modalidades. (...)

En el contrato de licencia, el licenciataria asume, por regla general, ciertas obligaciones en relación con el uso de la marca: tanto en lo concerniente a la intensidad o nivel del uso, como en lo que se refiere a la forma bajo la cual debe ser usada la marca. La

intensidad del uso de la marca por parte del licenciatarlo repercute sobre la obligación legal de usar la marca. (...)

Incumben también al licenciatarlo obligaciones relacionadas con el mantenimiento e incremento del goodwill de la marca licenciada. (...) Una ulterior obligación del licenciatarlo puede constituir en desarrollar actividades publicitarias con respecto a los productos o servicios cubiertos por la marca licenciada. (...)”(9)

Con fundamento en lo anterior, del análisis de las características y obligaciones del contrato de licencia de uso de una marca encontramos que las mismas no implican la transferencia o disposición de la marca, por lo cual no encuadra dentro de la prohibición de enajenación que establece nuestro ordenamiento jurídico para los bienes embargados. En este sentido, sería viable el registro de una licencia de uso de una marca sobre una marca que sea objeto de la medida de embargo.

Se insiste, la inscripción de un embargo sobre el registro de una marca, no impide el uso por parte de su titular o de terceros – licenciatarlos- en el mercado, como se dijo anteriormente, el embargo sobre el citado signo sólo impide su enajenación.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

Notas de referencia:

- (1) López Blanco, Hernán Fabio, Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General Tomo I, Dupré Editores, Séptima edición, página 1035.
- (2) Numeral 1 artículo 681 Código de Procedimiento Civil.
- (3) Artículo 1521 Código Civil.
- (4) Artículo 1741 Código Civil.
- (5) Artículo 162 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina.
- (6) Numeral 1.2.6.3 Título décimo Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- (7) Fernández-Novoa Carlos y otros, Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2009, Madrid, página 695.
- (8) Ibídem, páginas 696 y 697.
- (9) Ibídem, páginas 697 y 698.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango  
Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**

Jefe Oficina Asesora Jurídica  
radicación consignado en el sticker

