

## MINUTA DE CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

[§ 3840] Entre los suscritos a saber: ..... mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° ..... de ....., domiciliado y residente en ....., actuando en nombre y representación de ..... con domicilio en ..... e identificado con NIT: ....., y quien en adelante se denominará el LICENCIANTE, por una parte y, por la otra ....., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° ..... de ....., domiciliado y residente en ....., actuando en nombre y representación de ..... con domicilio en ..... e identificado con NIT: ....., quien para los efectos del presente documento se denominará el LICENCIATARIO, han acordado celebrar un CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. Objeto.**—El presente contrato tiene por objeto que EL LICENCIANTE conceda licencia de uso de marca exclusiva (1) e intransferible en favor del LICENCIATARIO, obligándose el primero a no otorgar más licencias a terceros sobre el mismo signo dentro del territorio concedido en el presente contrato.

**SEGUNDA. Titularidad de la marca.**—EL LICENCIANTE es titular de la marca objeto del presente contrato, la cual se encuentra inscrita ante el registro de la Propiedad Industrial de Colombia y que se describe a continuación: Marca: .....Clase: .....Expediente: .....Certificado: .....

**TERCERA. Remuneración.**—Por la licencia de uso (2) que se otorga en el presente contrato el LICENCIATARIO pagará al LICENCIANTE la suma de ..... (...) moneda corriente, el cual será cancelado.....

**CUARTA. Concesión de derechos.**—EL LICENCIANTE autoriza el uso exclusivo de los derechos comerciales sobre la marca al LICENCIATARIO, incluyendo entre otros los siguientes: .....

**QUINTA. Uso de la marca.**—EL LICENCIATARIO usará la marca según la forma en que originalmente fue registrada, sin lugar a modificación alguna, y no podrá utilizar la misma para identificar productos y servicios diferentes a los distinguidos en el registro de marca. Los productos y servicios identificados con la marca objeto de licenciamiento son los siguientes: Clase: .....Descripción: .....

**SEXTA. Ámbito de aplicación.**—El territorio establecido para que el LICENCIATARIO pueda hacer uso de la marca será en.....

**SÉPTIMA. Cesión de derechos y sublicenciamiento.**—El LICENCIATARIO no podrá ceder ni sublicenciar parcial ni totalmente el presente contrato a terceros sin autorización previa y escrita del LICENCIANTE.

**OCTAVA. Obligaciones del licenciente.**—a) Autorizar al LICENCIATARIO el uso de la marca según las condiciones expuestas en el presente contrato; b) mantener la vigencia de la misma solicitando oportunamente la renovación del registro marcario; c) interponer las oposiciones correspondientes en defensa del registro marcario; d) responder a las acciones de cancelación que se pudiesen presentar; e) inscribir ante la entidad respectiva los actos que sean requeridos de conformidad con las normas de propiedad industrial aplicables; f) interponer las acciones en defensa del derecho de marca frente a terceros infractores; g) no conceder otras licencias a terceros que coincidan con el territorio del presente contrato; h) garantizar al LICENCIATARIO el goce pacífico de la marca licenciada (3).

**NOVENA. Obligaciones del licenciatario.**—a) Pagar el precio por el derecho de uso de la marca; b) utilizar la marca objeto del presente contrato tal y como fue registrada; c) informar al LICENCIANTE sobre posibles infracciones al derecho de marca; d) prestar su asistencia para que el LICENCIANTE conserve la vigencia de la marca; e) interponer oposiciones para la defensa del registro marcario; f) dar respuesta a eventuales acciones de cancelación que se llegasen a presentar en contra de la marca; g) ejercitar las acciones legales para proteger los derechos sobre la marca; h) no otorgar autorización a terceros para usar la marca; i) realizar los actos necesarios para mantener los efectos de la marca de acuerdo con las normas requeridas (4).

**DÉCIMA. Vigencia.**—La duración del presente contrato será de ..... años, prorrogables por ..... años más, si alguna de las dos partes no informa a la otra con antelación no inferior a ..... meses, su intención de no prorrogarlo.

**DECIMAPRIMERA. Terminación anticipada.**—Podrá darse por terminado de forma anticipada el presente contrato por las siguientes causas: Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas; o por decisión unilateral de cualquiera de las partes mediante aviso escrito a la otra parte, con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de terminación, sin que la misma genere obligación alguna para indemnizar a la otra parte (5).

**DECIMASEGUNDA. Resolución de conflictos.**—Toda controversia o diferencia que pueda presentarse con motivo de la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente contrato, será resuelta por las partes intervinientes de forma directa dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación que por escrito realice la parte insatisfecha a la otra parte. En caso de imposibilidad de llegar a un acuerdo de forma directa, las partes acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la normatividad colombiana o ante la jurisdicción ordinaria (6).

**DECIMATERCERA. Efectos.**—El presente contrato sustituye y reemplaza íntegramente y deja sin efecto alguno cualquiera otro verbal o escrito celebrado entre las mismas partes con anterioridad. Las partes en forma libre y espontánea hacen constar expresamente que las condiciones estipuladas en este documento han venido rigiendo sus relaciones comerciales y que por tanto las declaran pactadas y vigentes desde la iniciación de las mismas.

Licenciante: \_\_\_\_\_

Licenciatario: \_\_\_\_\_

## NOTAS GENERALES

[§ 3841] **Descripción.**—Este contrato, al igual que muchos otros es atípico, pues no se encuentra consagrado expresamente en la ley, sin embargo es uno de los negocios que se efectúan con mayor frecuencia en el tráfico jurídico comercial. Se puede entender por contrato de licencia de uso de marca aquel acuerdo por el cual el titular de una marca (licenciante) le cede o concede a un tercero (licenciataria) el uso de una marca, reteniendo el titular la propiedad de la misma.

[§ 3842] **Formalidades.**—Deberá constar por escrito y registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

## [§ 3843] LLAMADAS

(1) **Exclusividad.**—El titular de la marca puede (i) otorgar una licencia exclusiva, renunciando a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión, o (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, el titular conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas usen la marca.

(2) **Remuneración.**—Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito.

(3) (4) **Obligaciones del licenciante y licenciado (aplica para ambas partes).**—Pueden incluirse otras obligaciones que beneficien o afecten a ambas partes contratantes.

(5) **Terminación anticipada.**—Las partes podrán adicionar otras causales que consideren convenientes de acuerdo a las necesidades del contrato.

(6) **Resolución de conflictos.**—Esta cláusula es opcional, las partes de común acuerdo pueden acudir ante los mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo con lo pactado en el contrato o acudir ante la justicia ordinaria en caso de surgir controversia.