

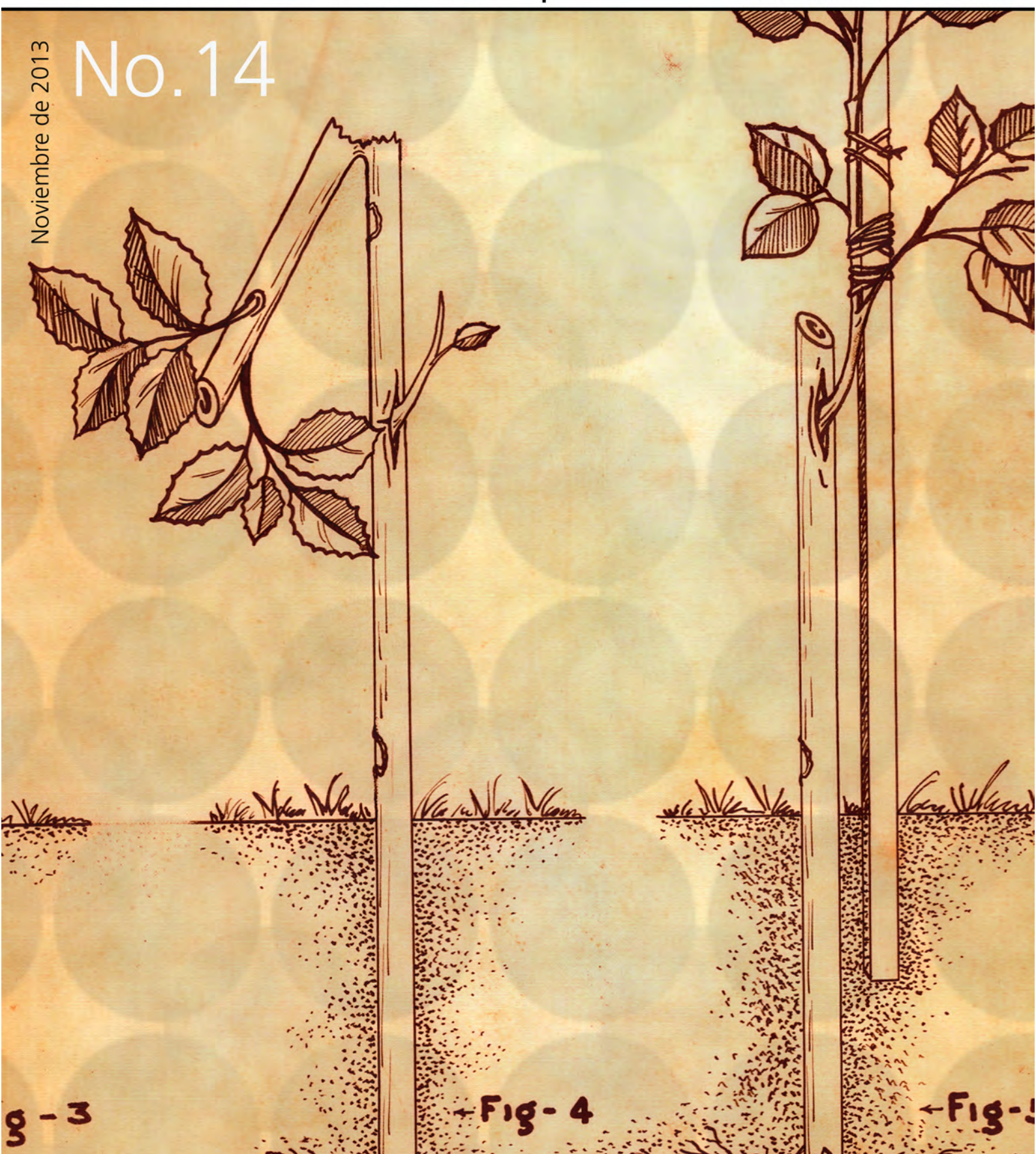
RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial

ISSN: 1563-1672

Noviembre de 2013

No.14



RENDIJA es una publicación gratuita,
con fines educativos editada por la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El Comité Editorial
de la revista Rendiya
no necesariamente
comparte, ni se hace
responsable de los
criterios e informaciones
vertidos por los autores
de los artículos publicados.

**Picota No. 15 entre Luz y
Acosta. La Habana Vieja,
La Habana. CP 10100.**

(537) 862 9771
866 0550 y 866 0557 al 59
866 5610
www.ocpi.cu

Comité Editorial

Dir. General: M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres
Vicedirector: M.Sc. Félix Bell Rodríguez

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Eva María Pérez
M.Sc. María Elena Menéndez
M.Sc. Alina Escobar
M.Sc. Arlem Perdomo

Redacción:

Lic. Sandra Rodríguez Pérez
Lic. Danae Castro de la Osa

Diseño Gráfico:

D.I. Yiliany Ontivero González

INDICE

5/13

Protección de las variedades vegetales en Cuba.
Realidades y perspectivas.

14/19

Los activos intangibles de Propiedad Industrial
como aporte al capital de empresas mixtas.

20/26

La gestión y comercialización de los resultados
científico-técnicos de las universidades cubanas y
su vínculo con la industria.

27/36

La Propiedad Industrial en los negocios de Inversión
Extranjera en Cuba.

Protección de las variedades vegetales en Cuba. Realidades y perspectivas.

» MARLENY CRUZ¹, TOMÁS SHAGARODSKY² Y ADELAIDA PÉREZ³

- 1. Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual (OCPI), CITMA
- 2. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” (INIFAT), Ministerio de la Agricultura
- 3. Dirección de Semillas, Ministerio de la Agricultura

RESUMEN

El Decreto-Ley No. 291, de 20 de noviembre de 2011, entró en vigor desde el 1 de abril de 2012 como norma jurídica que rige la protección de las variedades vegetales en Cuba. Este Decreto-Ley incorpora las flexibilidades en esta materia del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio y promueve la legitimidad del acceso, conservación y uso de los recursos fitogenéticos. Se presentan brevemente sus antecedentes, las particularidades del procedimiento de concesión de los derechos de obtentor y se comentan las principales acciones que para su implementación, se han ejecutado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y el Ministerio de la Agricultura, considerando las alternativas para el examen técnico de las variedades vegetales, las funciones generales que deberá tener el Centro de Examen, con sede en el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt y la documentación necesaria para llevar a cabo el examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad, principalmente para las especies cultivadas, cuyas variedades pueden protegerse inicialmente, en virtud de la resolución 165/2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Introducción

En el ámbito internacional, la protección de las variedades vegetales se regula mayoritariamente bajo los acuerdos auspiciados por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en lo adelante UPOV¹, de la que Cuba no es miembro, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o Acuerdo sobre los ADPIC)², enmarcado este dentro

del conjunto de tratados administrados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Acuerdo sobre los ADPIC exige a sus Estados Miembros en el artículo 27.3 b) la protección de las nuevas variedades vegetales mediante patentes, un sistema sui generis o una combinación de ambos, pero permite un margen de maniobra considerable a los Estados Miembros pues no regula que las leyes de protección de las variedades vegetales deben contener el mismo objeto, requisitos de elegibilidad, derechos exclusivos, duración de la protección ni otras disposiciones detalladas en las Actas de la UPOV. Sin embargo, a pesar de que este acuerdo no obliga a adoptar un régimen idéntico al de la UPOV, ni a adherirse al Convenio, numerosos países han instrumentado la obligación de proteger variedades vegetales sobre las bases del Derecho de Obten-

tor y la adhesión a esta Unión.

Cuba ha considerado inconveniente la adhesión a la UPOV por diversas razones de índole técnico y político, que sustentan la negativa de asumir la obligación de normas de protección que irían más allá de las normas mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC, apoyando siempre la voluntad gubernamental de conservar la autonomía para determinar su ordenamiento jurídico. Cuba debe cumplir además disposiciones o principios jurídicos significativos que imponen otros tratados y convenios que se relacionan con los derechos de obtentor, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB)³ y el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Tratado de la

1 Fue establecida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales firmado en París el 2 de diciembre de 1961, y entrado en vigor en 1968. Este fue revisado en Ginebra en 1972, 1978 y 1991, estableciéndose actas que entraron en vigor, Acta 1978 el 8 de noviembre de 1981 y Acta 1991 el 24 de abril de 1998

2 OMC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. – 1994. (Disponible en) http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.doc.

3 Convenio de Diversidad Biológica. 1992. (Disponible en:) <http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/convencion%20sobre%20diversidad%20biologica.pdf>. [Consultado: 14/06/2007]



FAO)⁴, lo que ha conllevado a cambios importantes en las legislaciones que protegen varias modalidades de la Propiedad Industrial, sin menoscabar la flexibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC y con la premisa de garantizar el debido equilibrio entre los intereses privados y públicos en el ejercicio de los derechos de propiedad industrial. En este sentido se ha considerado el impacto que tendría la protección de las variedades vegetales en la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

Finalmente para responder estas exigencias y compromisos internacionales, en el mes de abril de 2012, entró en vigor el Decreto-Ley No. 291, de 20 de noviembre de 2011, que dispone un sistema sui generis para la protección de las variedades vegetales, cuya implementación ha conllevado un trabajo aunado y sistemático, para la creación de capacidades institucionales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial como ente rector de la presentación, tramitación y concesión de las solicitudes de Derechos de Obtentor en Cuba y de representantes de varios centros de investigación del Ministerio de la Agricultura, como organismo responsable de la emisión de los dictámenes técnicos que avalan dicha protección.

Protección legal de las variedades vegetales. Antecedentes y particularidades.

En Cuba, la protección de las variedades vegetales, marca sus inicios desde principios del siglo pasado como patente de invención, bajo las disposiciones de la primera legislación autóctona en materia de Propiedad Industrial, que seguía el modelo de la Ley de Patentes de Plantas de Estados Unidos en lo referente a las variedades: el Decreto Ley 805, de 4 de abril de 1936⁵. En su artículo 41.3, este Decreto Ley reconocía como objeto de invención a las nuevas variedades de plantas reproducidas asexualmente, exceptuando las plantas propagadas por medio de tubérculos. Posteriormente, el Decreto- Ley No. 68, de 14 de mayo de 1983⁶, establecía la posibilidad de proteger las variedades vegetales exclusivamente como Certificado de Autor de Invención. Bajo esta normativa las variedades eran consideradas como invenciones, de modo que les eran exigidos los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y la duración de la vigencia de los derechos concedidos era ilimitada.

En la actualidad la legislación vigente, el Decreto-Ley 291/2011, dispone una protección *sui generis* que se atempera al contexto jurídico internacional, contiene disposiciones técnicas armonizadas fundamentalmente con las establecidas por el Acta de 1978 de la UPOV pero promueve la legitimidad del acceso, conservación y uso de los recursos fitogenéticos en Cuba, en consonancia con el CDB. Este sistema de protección sui generis tiene algunos elementos en común con el sistema de patentes pero tiene diferencias importantes en cuanto a sus principios y su aplicación práctica. Las diferencias de fondo obedecen al objeto de protección de uno y otro sistema; en primer lugar, mientras el sistema de patentes protege una solución que resuelve un problema técnico, siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad



anteriormente mencionados, este sistema de protección de las variedades vegetales concierne al producto como tal, es decir, el resultado concreto y tangible obtenido: la propia variedad; no se admite la protección de procedimientos ni de partes o de sustancias provenientes de plantas, posible cuando se protege por patentes siempre que entre las soluciones técnicas exista unidad de invención. Otra diferencia radica en que no se exige una “divulgación suficiente” para obtener un Certificado de Obtención Vegetal en el sentido del derecho de patentes, de manera que el solicitante no está obligado a divulgar todo el procedimiento por el que ha obtenido la variedad en todos los países: generalmente este procedimiento no es repetible ni existe necesidad de repetición una vez que se obtuvo la variedad deseada, que tiene la capacidad inherente de reproducirse de forma natural.

El Decreto-Ley 291/2011 establece que se protegerán las variedades vegetales⁷ de todos los géneros y es-

pecies, incluidos los híbridos⁸, pero de manera paulatina, sin establecer términos para adicionar nuevas especies o géneros. Hasta el momento, ha sido aprobada la protección de variedades de solamente 20 especies o géneros, establecida por la Resolución 165/2012 del CITMA⁹.

La duración de la protección será de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y para las vides, los árboles forestales, frutales y ornamentales, con inclusión, en cada caso de sus porta-injertos, será de dieciocho años a partir de dicha fecha¹⁰. El derecho de obtentor tendrá como efecto, someter a su autorización previa la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad¹¹. Al igual

que otros derechos de Propiedad Industrial, el título de obtentor no confiere un “derecho positivo” de explotar la variedad protegida, sino el derecho de impedir que terceros realicen tal explotación sin su autorización. Un elemento importante a considerar en el alcance del derecho de obtentor es que se extiende al producto de la cosecha, si se obtiene por utilización no autorizada del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material. Se extiende igualmente a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida y a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida¹². Los requisitos que debe cumplir la variedad para ser protegida, son comúnmente establecidos a nivel internacional, habida cuenta de la naturaleza del material; la variedad

4 FAO. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 2001. (Disponible en:) <http://www.fao.org/Legal/TREATIES/0335-e.htm> [Consultado: 18/07/2007]
5 Cuba. Decreto-Ley No 805 de 4 de abril de 1936. Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial. Ley de Propiedad Industrial. – La Habana. Editorial Lex, 1943.
6 Cuba. Decreto-Ley No 68. De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen. – La Habana, 1983.

7 En el Decreto- Ley 291/2011 la definición de variedad vegetal coincide con la definición que se incluye en el Acta de 1991 de la UPOV.

8 Las formas híbridas se obtienen producto del cruce entre cepas o especies distintas y contienen una combinación de caracteres superior a la presente en los parentales.
9 Publicada en la Gaceta Oficial No. 035 Ordinaria, de 5 de septiembre de 2012.
10 Artículo 14, Decreto-Ley 291/2011.
11 El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El Derecho de Obtentor se extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen como material de multiplicación con vistas a la producción de

plantas ornamentales o de flores cortadas. El alcance del derecho de obtentor se regula en el artículo 15 y su extensión en el artículo 16 del Decreto-Ley 291/2011.
12 El concepto de variedad esencialmente derivada coincide con la definición que aparece en el Acta de 1991 de la UPOV.

debe ser distinta¹³, es decir que pueda distinguirse claramente de variedades notoriamente conocidas¹⁴; debe ser homogénea y estable en sus caracteres esenciales y debe tener novedad¹⁵, que no es determinada sobre la base de la simple divulgación pública de la variedad, sino en función del ofrecimiento o distribución comercial de la variedad. El Decreto-Ley prevé un período de gracia o de inmunidad a los efectos de solicitar la protección, aún después de haberse comercializado la variedad con diferencia de término en cuanto al lugar donde se realizó y el tipo de variedad. Ese período es de un año si se comercializó dentro del país donde se solicita la protección y de cuatro años en los casos de comercialización en el extranjero, con la salvedad de seis años para los árboles y vides¹⁶. Para los efectos de su protección, el hecho de que una variedad haya sido de conocimiento público por ejemplo, porque se haya utilizado en ciertos ensayos, catálogos o exposiciones, se haya presentado su inscripción ante cualquier autoridad o haya sido inscrita en cualquier registro oficial, no perjudica la novedad de la variedad.

El examen o ensayo para la Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad (D.H.E.) se basa en ensayos de campo que permiten la comparación de la nueva variedad con variedades similares que forman parte de “colecciones de referencia”¹⁷.

Finalmente constituye otro requisito para la concesión del derecho de obtentor, que el solicitante proponga una denominación para la variedad que la designará genéricamente resultando obligatorio su uso siempre que se comercialice el material reproductivo o de propagación de la variedad, aún vencido su término de protección¹⁸.

El Decreto-ley 291/2011 establece ciertas excepciones al ejercicio del derecho de obtentor, merece considerarse la “excepción del obtentor” que permite utilizar libremente el material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida, con el fin de crear nuevas variedades; el “privilegio del agricultor” que admite reservar parte de la cosecha obtenida por el cultivo de ese material, a todo agricultor que hubiese adquirido material de reproducción o multiplicación de una variedad protegida, de manera legítima, para su explotación agrícola, con el fin de su posterior siembra y la obtención de nuevas cosechas. No se debe dejar de citar el principio del agotamiento internacional del derecho con la condición de que los actos permitidos sin infringir el derecho de obtentor no deben implicar una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión.

Procedimiento de concesión del derecho de obtentor

Para proteger una variedad vegetal, el solicitante debe presentar ante la OCPI los formularios de instancia y descripción técnica de la variedad, disponibles en su sitio web (www.ocpi.cu) y en los casos que correspondan los documentos de representación y reivindicación de prioridad, según las disposicio-

nes vigentes. A partir de la entrada de la solicitud se exige en un término de tres meses, la presentación de un documento que indique el país de origen y la región en la que se haya obtenido el material vegetal inicial y los conocimientos y prácticas asociados, así como las indicaciones establecidas sobre la variedad en cuestión. Cuando la variedad se derive de un material vegetal inicial, cuyo país de origen sea Cuba o que esté presente en especies domesticadas y cultivadas en el país, se deberá presentar la copia del documento en el que conste el consentimiento expreso para el acceso a dicho material o materiales iniciales, expedido por la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente en la materia. En caso contrario se deberá presentar una declaración expresando que el material inicial de la variedad no se ha obtenido en el territorio de la República de Cuba.

Posteriormente la Oficina efectúa un examen formal de los documentos presentados y de la tarifa de presentación de la solicitud, una vez subsanadas las omisiones o irregularidades que pudieran existir, se procede a la publicación de los datos bibliográficos de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en un término no inferior a 18 meses. A partir de este momento cualquier tercero dispone de sesenta días para presentar oposición a la concesión del derecho de obtentor o sobre la denominación de la variedad en cuestión, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que se basa dicha pretensión. Vencido el término establecido la Oficina realiza el examen preliminar donde se verifica si la variedad corresponde a una de las especies aprobadas y si la variedad es nueva y posee una denominación adecuada, oído el parecer del Centro de Examen, centro adscrito al Ministerio de la Agricultura que se encargará además del examen técnico de las variedades.

El examen técnico posterior tiene como finalidad: a) *comprobar que el objeto de la solicitud cons-*



tituye una variedad; b) *comprobar que la variedad pertenece al taxón botánico descrito; c) determinar la distintividad, homogeneidad y estabilidad de la variedad; y d) establecer una descripción técnica oficial de la variedad.*

Para el examen D.H.E., la OCPI y el Centro de Examen, de conjunto, determinarán que el examen se realice: a) *por encargo a una institución especializada nacional; b) por encargo a una autoridad homóloga extranjera; c) sobre la base de los resultados del examen técnico realizado por una autoridad homóloga extranjera; o d) sobre la base de los resultados de los ensayos comparativos de cultivos efectuados por el obtentor, en cuyo caso se presentan bajo declaración jurada, a solicitud del Centro de Examen que concluiría el examen con un Dictamen de Validación. En los casos de los incisos b) y c), cuando el examen se realice sobre la base de los informes realizados por otras oficinas, se debe emitir por el Centro de Examen un Dictamen de Homologación. Las cuatro alternativas presentadas obedecen a la intención del Estado de aprovechar al máximo las capacidades existentes para evitar la duplicación de esfuerzos y la cooperación en esta materia a nivel internacional.*

En este marco, existe la posibilidad de colaboración con oficinas homólogas en dos formas típicas: a) que el examen D.H.E. se realice por acuerdo con autoridades extranjeras, habida cuenta de su experiencia en las evaluaciones de determinados cultivos como una buena solución cuando se presentaran pocas solicitudes que no justifican tener un especialista e infraestructura a tal fin y/o en el caso de cultivos con poco desarrollo local de fitomejoramiento, b) la otra forma de coope-

ración futura es el intercambio de informes técnicos con otros Estados cuando se posea la capacidad para evaluar determinadas especies, a fin de acortar tiempo y de evitar la repetición de trabajo que ya fue realizado en otra Oficina, logrando un uso más eficiente de los recursos y propiciándose el incremento del número de especies bajo protección, sin que ello implique necesariamente contar con la infraestructura para realizar los ensayos.

Una vez recibido el Dictamen Técnico emitido por el Centro de Examen y la Descripción Oficial de la variedad, si fuera concedida, el Jefe del departamento encargado del examen en la OCPI dicta, en el término de treinta días, la Resolución fundada mediante la que podrá conceder o no el derecho de obtentor sobre la base de los requisitos establecidos en este Decreto-Ley y demás disposiciones complementarias.

En caso de inconformidad con la decisión anterior, una vez notificados de esta Resolución y previo pago de la tarifa correspondiente, el solicitante o los oponentes, si los hubiera, pueden interponer Recurso de Alzada mediante escrito razonado ante el Director General de la OCPI en el plazo de treinta días, quien finalmente resuelve la concesión o no de la solicitud.

Si el derecho de obtentor es concedido, el solicitante tiene que hacer efectivo el pago de la tarifa prevista en el término de treinta días, contado a partir de la notificación de la Resolución para que la Oficina expida el Certificado de Obtención Vegetal, inscriba el derecho de obtentor en el Registro y se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesión no tiene efecto y se declara abandonada.

13 Este requisito se define en el artículo 22 del Decreto-ley 291/2011.
14 Se determina con claridad qué se entiende por distinta sino también cuál es el marco de referencia y/o comparación para determinarla, las variedades notoriamente conocidas se definen en el apartado 2 del artículo 22 del Decreto-Ley 291.
15 Los requisitos de homogeneidad, estabilidad y novedad están definidos en los Artículos 23, 24 y 21 del Decreto-Ley 291, respectivamente.
16 Esta diferencia de tiempo está relacionada con el tiempo necesario para evaluar el comportamiento agroeconómico y el resultado comercial de una variedad previo a solicitar la propiedad.
17 La citada colección está formada por variedades de la misma especie, inscritas anteriormente, y otra variedad que por diversas razones se considere oportuno incluir, agrupadas en función de un reducido número de caracteres de fácil observación (generalmente no más de 4 o 5), de esta manera es posible diseñar la disposición de las parcelas en el campo, quedando sembradas las

variedades más parecidas lo más próximas posibles para facilitar la evaluación.
18 La denominación adecuada para la variedad a proteger está regulada en los artículos 25 a 30 del Decreto-Ley 291/2011.

Situación actual para el examen técnico de las variedades vegetales y perspectivas del Ministerio de la Agricultura.

El Ministerio de la Agricultura tiene entre sus funciones específicas: proponer y controlar la política nacional de los recursos fitogenéticos, la producción de semillas botánicas, agámicas y biotecnológicas, así como la importación. La Dirección de Semillas de este Ministerio tiene la responsabilidad de implementar el Lineamiento 188 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, referente a: “Desarrollar una política integral que contribuya a potenciar la producción, beneficio, conservación y comercialización de semillas”.

En el marco del perfeccionamiento de este organismo, se trabaja en la revisión y actualización del ordenamiento jurídico del Ministerio de la Agricultura, desde la actualización del Decreto Ley 75/1992, que regula lo concerniente a la producción, beneficio, transporte y almacenamiento de semillas, así como el control y Registro de Variedades Comerciales¹⁹, hasta las Normas Cubanas y Ramales para la producción de semillas en las actividades agrícolas y forestales. La Dirección de Semillas está trabajando en el perfeccionamiento del Programa de Semillas en el país con las políticas necesarias que permitan la conservación y mantenimiento de los Recursos Fitogenéticos, así como la obtención y conservación de semillas de alta calidad en las actividades agrícolas y forestales.

En lo que concierne específicamente a la implementación del Decreto-Ley 291/2011, la Dirección de Semillas de este Ministerio dirigió en conjunto con la OCPI, el trabajo para la determinación del listado inicial de especies a proteger (regulado en la Resolución 165/2012 del

CITMA), que deberá ser incrementada paulatinamente, en virtud del artículo 1 del citado Decreto-Ley. Dicho incremento paulatino debe estar amparado siempre por decisiones acertadas, según las perspectivas de desarrollo varietal en el territorio nacional y la demanda de cultivos importantes para la alimentación de la población.

Para la implementación de este cuerpo legal se ha trabajado en una comisión, constituida a tal fin, por especialistas de la OCPI y representantes de diversos centros de investigación del Ministerio de la Agricultura, para la redacción de la base documental y las normas complementarias necesarias que regularán las principales pautas para el examen D.H.E, bajo la premisa de armonizar, en la medida de lo posible, los criterios y métodos empleados en el examen con el contexto internacional. Lo anterior permitiría aprovechar la experiencia adquirida por los Estados Miembros de la UPOV, contando con que estos países han implementado un sistema sui generis armonizado, con directrices de examen para un número considerable de especies y/o géneros vegetales para lo que cuentan algunos con personal técnico capacitado y otros tienen experiencia en el establecimiento de convenios bilaterales para que otro Estado por encargo lleve a cabo los ensayos y así incorporar más especies bajo protección.

La Comisión se reúne periódicamente para impulsar la redacción de la documentación necesaria para complementar la legislación vigente. En estos momentos se encuentra en fase de aprobación un documento que contiene una intro-

ducción general a las directrices de examen para la ejecución del examen D.H.E.²⁰, que describe y detalla los principios generales del sistema de examen, que está luego particularizado en las propias directrices que se están elaborando para cada especie o género sobre la base de las Directrices UPOV²¹.

El artículo 44 del este Decreto-Ley establece que el Centro de Examen del Ministerio de la Agricultura, es la autoridad competente para realizar el examen técnico de las variedades vegetales, y se ha definido por el Ministerio de la Agricultura que este radicará en el Instituto de Investigaciones Fundamentales “Alejandro de Humboldt (INIFAT), institución muy antigua y de reconocimiento internacional, que ha custodiado a través de su historia gran cantidad de especies de hortalizas, granos, plantas oleaginosas y condimentosas. Para cumplir con este mandato, el INIFAT actualmente trabaja en la ejecución de un proyecto para crear las condiciones que permitan realizar las funciones que corresponden, conforme a lo legislado.

El INIFAT como Centro de Examen debe: a) establecer los criterios y procedimientos para la protección de las variedades vegetales en coordinación con la OCPI y b) elaborar las normas rectoras para

20 Documento elaborado tomando como punto de partida el documento UPOV.TG/1/3.Introducción general a los Directrices de examen para la ejecución del examen de distintividad, homogeneidad y estabilidad y desarrollo de descripciones armonizadas de nuevas variedades vegetales. - PVP Gazette 93. 2002

21 Las Directrices UPOV se elaboran con la intervención de técnicos de los Estados Miembros y son adoptadas por el Comité Técnico de la UPOV. Estas normas fijan una lista de caracteres para cada especie, para describir las variedades y para distinguirlas entre sí, se fijan los niveles de expresión o grados de manifestación que presente o pueda presentar el carácter, se precisa determinar y definir para cada carácter, el estado o época de desarrollo más idóneo para efectuar la observación y determinar el nivel de expresión que presente en cada variedad concreta, se fijan y se uniformizan en lo posible, las condiciones de cultivo, metodología de observación o técnica de laboratorio. En estos trabajos de descripción y caracterización varietal, se utilizan aquellos caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, bioquímicos, agronómicos, etc. que resultan adecuados para la descripción y posterior diferenciación de las variedades.



la realización del examen técnico de las especies sometidas a su consideración y aprobar la implementación de estas normas. A los efectos de estas funciones generales, se valora la creación de un grupo heterogéneo de especialistas consultantes en dependencia de la especie o género de que se trate y se analizan los procedimientos establecidos que pueden intervenir en la realización del examen, entre los que se ha identificado la gestión de los permisos de importación de la muestra viva requerida cuando se apruebe que se realizará el examen DHE en el territorio nacional.

Por razones de índole práctica, se ha determinado que el Centro de Examen podrá reservarse el derecho de aceptar exámenes D.H.E. realizados en ciertos países, pues las autoridades extranjeras deben tener experiencia demostrada en este tipo de exámenes o ser firmantes de convenios de colaboración para este fin. Para que estos exámenes sean aprobados y se pueda emitir el Dictamen de Homologación se deben cumplir con todas las disposiciones indicadas para la realización de un Examen D.H.E. en campo, estipuladas en las directrices cubanas para el examen técnico, que registrarán según las especies o grupos de especies aprobados para su protección. Los exámenes deberán ser ejecutados en uno o más agro-ecosistemas que el solicitante demuestre objetivamente, mediante documentación confiable, que son similares a aquellos a los cuales la variedad se pretenda sembrar en al territorio nacional.

A medida que se vaya incrementando la lista de especies o géneros vegetales, cuyas variedades puedan protegerse, en consonancia con el desarrollo agrícola y las perspectivas de fitomejoramiento nacionales, se comenzarán a asumir los exámenes en el territorio nacional, ya sea por el propio obtentor, por encargo a una autoridad nacional, o en los campos del Centro de Examen. En estas formas de examen es imprescindible disponer de instalaciones y personal suficientes para realizar las evaluaciones. Siempre recae sobre el Centro de Examen que dichos ensayos se lleven a cabo de la mejor manera posible y la decisión final sobre el cumplimiento de los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad. En general, es posible establecer varias estaciones o fincas de ensayos diferentes debido a la obligada distribución de los cultivos en el país, habida cuenta de las variaciones agroecológicas existentes, la posible necesidad de evaluar variedades en diferentes ambientes en la búsqueda de expresiones diferenciales de algún carácter, o por tener la posibilidad de contar con una repetición del ensayo si se perdiera el principal.

Son grandes los retos que se enfrentan para la implementación del Decreto-Ley 291/2011 pero se continúa trabajando en las normas jurídicas y metodologías complementarias, así como en la capacitación de cuadros, dirigentes, funcionarios, especialistas, investigadores y grupos negociadores para la gestión y protección eficaz de las variedades vegetales.

19 Cuba. Leyes y Decretos, etc. Decreto Ley 175/1992. 22 de octubre de 1992



Conclusiones

1. La legislación para la protección de las variedades vegetales en Cuba ha asimilado las flexibilidades del Acuerdo de los ADPIC y los compromisos adquiridos por el CDB y el Tratado de la FAO, en correspondencia con los objetivos estratégicos y prioridades del país en el fitomejoramiento y la protección de los recursos fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, con la premisa de lograr el debido equilibrio entre los intereses públicos y privados.

2. El sistema nacional para la protección de las variedades vegetales para que sea un sistema eficaz debe:

- propiciar el engranaje necesario entre los actores sociales involucrados,
- mantener el rigor durante el procedimiento de concesión, verificando estrictamente el cumplimiento de los requisitos establecidos,
- facilitar el mejoramiento vegetal con vistas a la obtención de variedades superiores que cumplan con la demanda del mercado, que puedan distribuirse no solo en el ámbito nacional sino en otros países de la región del Caribe, Centro y Sur América.

3. La implementación del proceso de homologación y examen D.H.E., establecido en el Decreto-Ley 291/2011, permitirá completar las colecciones de referencia para las especies distribuidas en el territorio nacional y las nuevas especies a registrar en el país, lo que contribuirá al incremento del germoplasma destinado para la Alimentación y la Agricultura y a la mejora cualitativa de su composición.

4. La protección de los géneros y especies vegetales de manera paulatina se realizará estratégicamente, de manera que no se bloquee el desarrollo de especies de interés socio-económico para el país y que no se limite la libre utilización de variedades importantes para satisfacer la demanda nacional ni la sustentabilidad agrícola en Cuba.

5. Establecer protocolos rigurosos para dictaminar la concesión de la protección de una variedad vegetal, aportará mayor rigor al sistema de producción y certificación de semillas.

BIBLIOGRAFÍA

- CITMA. Resolución 165/2012. Gaceta Oficial No. 035 Ordinaria, de 5 de septiembre de 2012. 2p.

- Convenio de Diversidad Biológica. 1992. (Disponible en:) <http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/conven-cion%20sobre%20diversidad%20biologica.pdf>. [Consultado: 14/06/2007]

- Cruz Gibert, Marleny . Protección legal de las variedades vegetales. Lineamientos para la implementación de un eficaz sistema de protección en Cuba. Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual, OCPI, enero 2008

- Cuba. Decreto-Ley No 805 de 4 de abril de 1936. Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial. Ley de Propiedad Industrial. – La Habana. Editorial Lex, 1943.

- Cuba. Decreto-Ley No 68. De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen. – La Habana , 1983.

- Cuba. Decreto-Ley 291, de 20 de noviembre de 2011, de Protección de las Variedades Vegetales. Gaceta Oficial. 2 de febrero de 2012.

- Cuba. Leyes. Decretos. Etc. Decreto Ley 175/1992. Regulaciones sobre Calidad de las Semillas y sus Contravenciones. – La Habana . 1992.- 6p.

- FAO. Derechos de Propiedad intelectual sobre Variedades Vegetales: una visión de conjunto con opciones para los gobiernos nacionales. – 2002. (Disponible en) www.fao.org/legal/prs-ol/lpo31-s.pdf. [Consultado: 20/08/2007]

- FAO. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 2001. (Disponible en:) <http://www.fao.org/Legal/TREATIES/033s-e.htm> [Consultado: 18/07/2007]

- OMC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. – 1994. (Disponible en) http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.doc.

- UPOV. Convenio Internacional para la protección de Variedades Vegetales. 1978. (Disponible en) <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1978/act1978.pdf> [Consultado: 03/05/2007]

- UPOV. Convenio Internacional para la protección de Variedades Vegetales. 1991. (Disponible en:) <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.pdf> [Consultado: 03/05/2007]

- UPOV. Documentos TGP. (Disponible en) <http://www.upov.int/doctgp/>. (Consultado: 01.2013)

- UPOV. TG/1/3.Introducción general a los Directrices de examen para la ejecución del examen de distintividad, homogeneidad y estabilidad y desarrollo de descripciones armonizadas de nuevas variedades vegetales. - PVP Gazette 93. 2002

Los activos intangibles de propiedad industrial como aporte al capital de empresas mixtas.



ARLEM L. PERDOMO DÍAZ
Especialista en propiedad industrial OCPI, abril de 2013

Los bienes de propiedad industrial pueden ser objeto de muy variados negocios jurídicos. Ello supone la existencia de distintas alternativas para la explotación de estos bienes en el mercado, cada una con sus posibles ventajas e inconvenientes. Una de estas alternativas es su aportación al capital de una Sociedad mercantil. En el presente trabajo vamos a examinar, particularmente, la aportación al capital social de empresas mixtas.

Las empresas mixtas constituyen sociedades anónimas que actúan bajo un nombre propio, y en donde los socios responden por sus deudas sociales con su aporte a la Sociedad y no de manera personal. El capital social de una empresa mixta está constituido por la suma de los valores aportados por los socios, cuyo destino es facilitar la capacidad productiva de la asociación y permitir, periódicamente, la distribución de los resultados económicos obtenidos por la empresa, cumpliendo, además, la función de servir de garantía a terceros. Los aportes de los socios pueden ser dinerarios o no dinerarios. Sobre el tema de las aportaciones no dinerarias las legislaciones de distintos países y la doctrina en general se refieren a éstas como aquellos aportes consistentes en bienes o derechos patrimoniales distintos del dinero, susceptibles de valoración económica.

Los derechos y otros bienes intangibles de propiedad industrial, pese a su objeto inmaterial son -en principio- bienes patrimoniales susceptibles de valoración económica y podrían constituir, por consiguiente, aportes no dinerarios a una Sociedad anónima como es el caso de las empresas mixtas.

Cuando se trata de derechos de propiedad industrial, su aportación al capital podrá realizarse a título de propiedad o a título de uso. En el caso de la aportación a título de propiedad, se realiza mediante contrato de cesión, por lo que el derecho de propiedad industrial aportado deja de ser titularidad del socio aportante para pasar a ser titularidad de la nueva Sociedad creada; en este escenario donde el socio perderá sus derechos sobre el bien, y el mismo pasa a la Sociedad, en el proceso de liquidación solo tendrá derecho a recibir el por ciento que le corresponda del caudal a liquidar en dependencia del valor del derecho de propiedad industrial aportado a la Sociedad, por los cuales recibió las acciones que posee.

La aportación a título de uso se realiza mediante la concertación de un contrato de licencia. Cuando se concede una licencia a la empresa mixta, la suma global a pagar por la misma se considera como el aporte al capital; en este caso el socio aportante conserva la titularidad sobre el derecho de propiedad industrial aportado. Cabe apuntar que el contrato de licencia se suscribe de modo independiente al Convenio de Asociación que es el documento fundacional de la Sociedad, por lo general forma parte anexa y sustantiva de éste.

Es discutido doctrinalmente si el aporte de derechos de propiedad industrial a título de uso al capital de las sociedades y no a título de propiedad, se contrapone a la función de garantía para terceros que cumple el capital, debido a que el bien no pasa a ser titularidad de la Sociedad y por tanto la misma no podrá disponer de él como parte del caudal a liquidar en un proceso de liquidación, a fin de saldar las deudas contraídas ante terceros. Sin embargo, se plantea que este análisis no puede limitarse al traspaso de la titularidad del bien aportado, debe ser más amplio y entrar en el vínculo jurídico del socio con el bien. En el aporte a título de uso, si bien no se altera la titularidad del bien sí se transforma la relación jurídica de su titular con el mismo, en la medida en que sus poderes de gestión y disposición se autorizan a la Sociedad. Con independencia de las diferentes posiciones doctrinales al respecto -cuestión que no es objeto de análisis en este trabajo-, la importancia de la clarificación de los distintos títulos a los que pueden realizarse las aportaciones está dada por la determinación de las obligaciones que pueden corresponder al aportante y las que correlativamente puedan pesar sobre la Sociedad.

Diferencias, ventajas y riesgos de los dos tipos de aportación

Como consideración general en relación a la aportación de derechos de propiedad industrial cabe resaltar que, a diferencia de las aportaciones dinerarias, este tipo de aportes se hará de forma íntegra y no por plazos como se establece para el dinero, ya que resulta imposible fraccionar una marca o una patente.

Partiendo de la diferencia fundamental ya citada entre las dos modalidades de aportación -a título de uso y a título de propiedad- existen también algunas diferencias en cuanto a la transmisión de riesgos. En tal sentido señalamos que en la aportación de uso no hay transmisión del riesgo a la Sociedad por la pérdida del objeto de la aportación, pues la titularidad del derecho la conserva el aportante; en cambio cuando se aporta el derecho a título de propiedad, la Sociedad asume riesgos tales como una posible nulidad del derecho de

propiedad industrial, que el aportante resulte no ser el legítimo titular, o que el aportante previamente haya concedido licencias, en cuyo caso la Sociedad deberá soportar tales licencias al asumir la posición de nuevo licenciante frente a los antiguos licenciarios.

Las ventajas principales de la aportación a título de uso son que el aportante continúa siendo el titular de su derecho a la par que dicha titularidad, como ya hemos dicho, queda desvinculada de la suerte de la Sociedad. El aportante puede, asimismo, reservarse facultades de uso o explotación sobre el derecho de propiedad industrial. En esta modalidad de aportación a la Sociedad le incumben, por el contrario, ciertas obligaciones que no tiene frente al aportante en el caso de aportación a título de propiedad, por ejemplo el uso y explotación para evitar la caducidad

del derecho u obligaciones relacionadas con el mantenimiento del goodwill cuando se trata del aporte de una marca.



Sobre la aportación de conocimientos técnicos secretos o Know How

Hasta aquí solo hemos hecho referencia al aporte de derechos de propiedad industrial, sin embargo otros bienes intangibles de propiedad industrial podrían constituir también aporte al capital de estas sociedades mercantiles. Se trata de los conocimientos técnicos secretos o *Know How*, cuya naturaleza no es la de un título legal, sino la de un monopolio de facto, es decir, se trata de un monopolio 'de hecho' y no 'de derecho', donde el poseedor legítimo de este tipo de bien inmaterial cuenta con la facultad de explotarlo comercialmente y de impedir a terceros su explotación, en el caso de aquellos que accedan a la información técnica secreta de forma desleal o ilícita, según la

normativa de competencia desleal, laboral o penal vigente en el territorio en cuestión.

Los conocimientos técnicos secretos o *Know how* dado el considerable valor económico que le reporta su carácter confidencial, devienen en competitivos bienes inmateriales que cumplen con los requisitos exigibles para que este tipo de bien pueda ser aportado al capital de empresas mixtas, que consisten, en lo fundamental, que el bien sea patrimonial, es decir, susceptible de valoración económica.

En general, los requisitos a cumplir cuando el objeto de la aportación a la Sociedad recae en un bien

inmaterial es que éste tiene que ser transmisible, susceptible de valoración económica, poder figurar en el balance de la Sociedad y ser adecuado al objeto social de ésta, aspectos que se encuentran íntimamente relacionados y que, en principio, pueden cumplir los bienes de propiedad industrial en todas sus modalidades.

Para que los bienes de propiedad industrial puedan ser aportados al capital, tienen que ser susceptibles de valoración económica, es decir tienen que pasar de la categoría 'bien' a 'activo' intangible. Conviene entonces en este punto hacer una breve referencia conceptual a dichos términos.

Apuntes sobre la valuación de los intangibles de propiedad industrial que se aportan al capital de empresas mixtas. Distinción de los términos 'bien' y 'activo' intangible.

En el concepto de 'bien' confluyen tanto el Derecho como la Economía para aceptar, tanto juristas como economistas, que se trata de todas aquellas cosas que bajo un título particular (propiedad, posesión, usufructo, etc.), forman parte del patrimonio de una persona, ya sea jurídica o natural. Tenemos entonces que, una marca, una patente, un registro de dibujo o modelo industrial, un nombre de dominio, una denominación de origen, un *Know how*, etc., ostentan doctrinal y legalmente la categoría de bienes, y están específicamente clasificados como bienes intangibles, es decir, bienes que no tienen corporeidad, que no pueden ser tocados físicamente pues están basados en la información y el conocimiento.

Por su parte, el concepto de 'activo' es una categoría económica, contable. Representa todos los bienes de una persona capaces de ser valuados, o sea, de tener valor económico. Vista desde un modo práctico, es la virtud que tiene una cosa o un bien, de llegar a tener un precio cierto.

El concepto de 'bien intangible' solo repercute en la concepción del derecho que tiene el individuo sobre la cosa. Sin embargo, no tiene alcance alguno sobre el valor económico de esa cosa o bien intangible. A tenor de ello se distingue la existencia de los términos 'bienes intangibles' y 'activos intangibles'. Ello nos pone ante la realidad de que podemos ser plenos titulares o poseedores legítimos de un bien intangible sin ningún valor económico, como también podemos ser plenos titulares o poseedores legítimos de un bien intangible con altísimo valor económico.

Visualicemos entonces que todos los activos intangibles son bienes intangibles; pero no todos los bienes intangibles tienen capacidad,

llegan a ser, o pueden ser, activos intangibles. Tenemos pues, que un bien intangible adquiere la condición de activo intangible, cuando tiene la capacidad de ser valuado económicamente, de llegar a tener un precio cierto. Cabe aquí hacer la distinción que tener capacidad por su naturaleza, de ser valuados económicamente, no significa que tengan siempre las condiciones objetivas para gozarlo. En el caso particular de la propiedad industrial disímiles ejemplos pudiéramos referir, particularmente aquellos vinculados a ciertas circunstancias, como un *know how* sin utilidad práctica en una determinada región geográfica; una patente de invención registrada, superada tecnológicamente por otra concedida en corto espacio de tiempo respecto a la primera; una marca que tutela un producto con mala calidad, entre otros.

Por tanto, no es necesario justificar más allá de lo expresado, la necesidad de que los bienes intangibles de propiedad industrial tendrán que tener la capacidad objetiva de alcanzar un precio cierto como objeto de una valuación económica, para poder constituir un aporte al capital de empresas mixtas.

Por la importancia que reviste el capital social para la empresa mixta constituida como Sociedad anónima, es sin dudas vital que la cifra que compone dicho capital esté conformada correctamente, y que en ella se refleje la realidad de los valores que han sido aportados por los socios; cuando estos aportes se refieren a no dinerarios, como las marcas, patentes, *know how* u otra modalidad de la propiedad industrial, entonces el tema de su valuación reviste una doble importancia, por lo difícil que resulta obtener un valor que se corresponda con la realidad e incluirlo correctamente en los estados contables.

Esta cuestión no resulta nada sencilla, pues, precisamente, su valuación económica es el primer problema que hay que afrontar cuando se trata de determinar la aportabilidad o no, de un bien de propiedad industrial en concreto. Es conocido que este tema de la valuación es un problema común a otros bienes, inclusive los de naturaleza tangible; más, todo se torna aún más complejo si a ello se une que el valor de la aportación se imputa a un capital social que debe quedar efectivamente integrado, que se trata, en este sentido, de una valuación objetiva que no puede resolverse según le interese a las partes en detrimento de la efectividad del capital.

Se conocen internacionalmente, distintos métodos de valuación económica para estimar el precio de un activo intangible. Entre los más reconocidos están: *los métodos basados en el mercado*, con los cuales se buscan transacciones de mercado comparables a la que se pretende valorar (que indefectiblemente nunca serán iguales); *los métodos basados en el costo*, con el cual se parte del principio de que existe una relación entre el costo y el valor, constituyéndose éste por el costo con que se ha adquirido el bien, más los gastos asociados; y, métodos basados en los ingresos, que se centran en cálculos aproximados de los beneficios económicos pasados y futuros que reporta la explotación del bien.

Sin importar que los métodos antes mencionados se emplean por la comunidad financiera, es oportuno en este punto hacer una advertencia suspicaz, y es que la valuación es más un arte que una ciencia, y además, supone un estudio interdisciplinario en el que entran en juego el Derecho, la economía, las finanzas, la contabilidad y las inversiones.



Volvamos al análisis de los métodos de valuación existentes y su aplicación al tema que nos ocupa. Si, como sucede con otros bienes (tangibles, por ejemplo), existiera un valor conocido y objetivo de mercado, o al menos un volumen significativo de transacciones análogas, no habría inconveniente en admitir como valuación objetiva la que estableciera un valor equivalente en condiciones normales, usando el método basado en el mercado. Pero no existe un 'mercado' de derechos de propiedad industrial, ni una estadística de transacciones comparables, pues se trata de bienes únicos e insustituibles, y, por tanto, difícil de confrontar un valor comparable.

La aplicación de un método basado en el costo de adquisición que, por lo general, es el criterio de valuación inicial de los elementos patrimoniales susceptibles de contabilizarse, tampoco en este caso, a nuestro juicio, resuelve adecuadamente la cuestión. El costo de adquisición, que aparentemente parecería un criterio prudente, podría revelarse como muy desacertado en el caso de los derechos de propiedad industrial, pues, teniendo en cuenta los altísimos costos que suele tener generar un derecho de propiedad industrial, presenta el riesgo de que pudiera asignarse un valor muy alto por algo que luego puede valer muy poco o nada, por carecer de interés práctico en la esfera comercial.

Lo que hemos analizado lleva, en definitiva, a considerar la rentabilidad futura que se espera obtener por su explotación como criterio

más apropiado para una objetiva valuación de los bienes de propiedad industrial. O sea, que tratándose de bienes dependientes de su uso o explotación en el mercado para alcanzar su valía en términos económicos, entonces los criterios para determinar el valor objetivo de estos bienes a los efectos de su aportación serán todos aquellos que contemplen los flujos o ganancias previsibles derivadas de su explotación (métodos basados en los ingresos).

El análisis realizado impone reconocer que el valor de los bienes de propiedad industrial, en el marco de su aporte a una Sociedad mercantil como las empresas mixtas, está ligado a factores extremadamente complejos, pues al tratarse de bienes supeditados a su uso o explotación, no pueden desvincularse del entorno comercial donde esta explotación tiene lugar. Así que, además de las circunstancias propias relativas a estos activos (ámbito, duración, explotación previa, licencias concedidas, naturaleza del bien), habrán de considerarse, entre otros, elementos externos tales como los restantes activos que existan o vayan a aportarse a la Sociedad -se trata de derechos que alcanzan su mejor uso en combinación con otros activos, especialmente en el caso de las marcas-, así como la situación económica del sector tecnológico al que se circunscriban.

Referencia al tratamiento del tema en Cuba

El Estado cubano otorga protección constitucional a la inversión extranjera, reconociéndola como una forma de propiedad. Así se constata en el texto de la Constitución de la República de Cuba, nuestra carta magna, cuyo artículo 23, contenido en su Capítulo I "Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado" expresa:

"El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley".

En Cuba las empresas mixtas son

creadas en virtud del interés estatal, con una participación accionaria generalmente mayoritaria de la parte cubana, y el Estado coordina y participa en su creación. Una vez creadas con el cumplimiento de las formalidades requeridas para dicho acto, actúan bajo un nombre propio y responden con su capital ante sus deudas sociales.

La Ley 77 de 1995 'Ley de la Inversión Extranjera en Cuba' es la norma legal especial de mayor rango concebida para regir la entrada al territorio cubano de negocios de inversión extranjera directa. Esta Ley reconoce la posibilidad de que los socios puedan aportar derechos de propiedad intelectual al capital para la creación de una empresa mixta. Así lo muestra el Capítulo VII "De los aportes y su valuación", de cuyo artículo 19 tomamos lo siguiente:

"Artículo 19.- A los fines de esta Ley, son aportes los siguientes: (...)

19.1. c) derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles; (...).

19.6. Los aportes consistentes en derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles, se valoran por los métodos que libremente acuerden de conjunto los inversionistas nacionales y extranjeros".

Estos son los pronunciamientos en el texto de la ley respecto al tema que nos concierne, en los cuales se inicia fijando a los derechos de propiedad intelectual como una de las formas de aporte en la inversión. La otra determinación corresponde a la decisión acerca de que los métodos de valuación a aplicar a los bienes intangibles objeto de aportación, se dejen al libre albedrío de los inversionistas.

Esta postura legal, facilita a los participantes directos del negocio de inversión extranjera dos aspectos decisivos: (i) potestad sobre el método de valuación a utilizar, y (ii) la no obligatoriedad

de justificar o presentar el método utilizado, pues tampoco esto aparece como exigencia legal.

Respecto a ello hemos visto que la práctica ha sido implacable al mostrar que, cuando es el socio extranjero el aportante, el valor contable con que llegan al territorio cubano los activos intangibles de propiedad industrial nos deja en posición de desconcierto dada su cuantía (a juzgar por los porcentajes de regalías pagaderos), la penumbra en cuanto al método de valuación, y las circunstancias en que se hizo tal valuación.

A juicio personal estimo que podría normarse legalmente la obligatoriedad para la parte extranjera de presentar, al menos, pruebas de valuación en relación con el método, circunstancias y demás términos de valoración, eliminando con ello el nivel de inseguridad e indefensión comercial en que nos pone la circunstancia actual.

En este punto se impone examinar también las "Normas cubanas de información financiera" contenidas en la Resolución 235 del 2005 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). En este texto legal se dictan las pautas a seguir en Cuba de, entre otras, la valoración de los activos, o sea, cuáles son los métodos nacionales de valoración de activos. De esa normativa hemos extraído el segmento que concierne al tema que nos ocupa, el relacionado con las normas para la valoración de activos intangibles en Cuba:

"Activos Fijos Intangibles. Valoración"

83. Se valoran a su costo de adquisición; por la estimación que se efectúe por peritos, cuando no exista contrapartida monetaria, o a su costo real de desarrollo o producción. Se considerarán dentro del costo todos los gastos en que se incurra en su obtención."

El escrutinio de ese apartado nos hace suponer que se pueden utilizar algunos de los métodos de valuación conocidos internacionalmente, como el "método basado en los costos". En lo que respecta a la segunda opción, realmente no existe en ella la indicación de un método, sino que se deja a libre decisión del perito valuador cual método utilizar.

Cabe aquí destacar, que sea cual fuere el método de valoración utilizado, el valor emitido por los peritos valuadores autorizados contará con la debida certificación gubernamental, por mandato establecido en la recién estrenada norma contenida en la Resolución 83 del 2012 del MFP, cuyo apartado Quinto dispone que:

"Corresponde al Director (a) de la Dirección de este Ministerio que atiende la organización de la valuación del Patrimonio Estatal certificar el valor de los bienes del Patrimonio Estatal y otros bienes o derechos, valuados por las entidades autorizadas, emitiendo los certificados correspondientes, cuando la valuación de los bienes obedezcan a:

a) Aportes destinados al capital social de empresas mixtas y de empresas de capital totalmente extranjero." (...)

Podemos considerar que las comentadas normativas permiten contar con un instrumento legal que, en calidad de elemento objetivo, sirve de sostén a los inversionistas cubanos que al proyectar ser parte de una empresa mixta, ostentan bienes intangibles de propiedad industrial que deben ser objeto de valoración económica para servir como su aporte al capital social.

Conclusiones

Los bienes de propiedad industrial, están sumados hoy a la gama de instrumentos comercializables en los conocidos negocios de inversión extranjera; constituyéndose en muchas ocasiones como la aportación que realiza alguna de las partes al negocio que se pretende constituir, revelando con ello el alto valor económico con que pueden ser cotizados.

Tanto su aporte a título de uso como a título de propiedad, requiere de estos bienes cumplimentar el requisito de tener la capacidad objetiva de ser valuados económicamente, de ser elevados a la condición de activos intangibles.

No existe ningún método de valuación de bienes intangibles que sea infalible y exacto, o que proporcione un criterio de valor matemático. Todos ellos tienen un gran margen de aceptación al elemento subjetivo, el cual incorporan al valor que conceden al bien.

Un análisis integral del tema en el territorio cubano arroja que contamos con un grupo de normas jurídicas, las cuales, aun cuando sean susceptibles de mejora como toda obra humana, constituyen la materialización de una voluntad gubernativa respecto al tema, aun cuando su uso sea muy escaso en el territorio cubano. A juicio personal, la legislación existente, requiere completar discretos vacíos como son la exigencia de prueba a la parte extranjera sobre los métodos, circunstancias y vigencia de la valuación del activo intangible de propiedad industrial aportado en el negocio.

BIBLIOGRAFÍA

- Bercovitz Rodríguez-Cane, Alberto. "Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la competencia y Propiedad industrial", quinta edición, Pamplona, 2004.
- Cardona Suarez, Maira. "Producto registrado. Valoración de intangibles". <http://www.producto.com.ve/productor/valoracion.html>, en línea.
- Cañedo Tápanes, Ivette Isabel. "La aportación del derecho de patente al capital social: Luces y sombras en el sector Biotecnológico", Tesis Maestría 2007, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- King, Kelvin. "The Valuation and Exploitation of Intangible Assets", www.emis.org, en línea.
- Lara Díaz, Emilia. "Derechos de Propiedad Intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles como aportes a Empresas mixtas", Presentación de power point, presentado en el III Taller sobre 'Transferencia Tecnológica de los Derechos de Propiedad Intelectual para la toma de decisiones', 2011, Caracas, Venezuela.
- Morán Martínez, Liudmila; Odriozola Guitart, Johana y Romero Suárez, Pedro L. "La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba", Revista de Derecho no.36, Barranquilla, July/Dec., 2011.
- Pérez Troya, Adoración. "La transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Consideración de su aportación a la empresa". Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, 2008.
- Perera Noa, Tania de las Mercedes. "Gestión de derechos de propiedad industrial en negocios de inversión extranjera en Cuba", Tesis de maestría 2006, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- Legislación: Constitución de la República de Cuba, Ley de Inversión extranjera en Cuba, Resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios, del Ministerio de Economía y Planificación y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La gestión y comercialización de los resultados científico-técnicos de las universidades cubanas y su vínculo con la industria.

DRA MARTA MORENO CRUZ.
Profesora Titular Facultad de Derecho de la UH.

Introducción

Las universidades, así como los centros públicos de investigación, disponen de un alto potencial innovador.

Este potencial se manifiesta a través de los tradicionales descubrimientos y conocimientos teóricos básicos, que son transmitidos a la sociedad con la formación de profesionales en sus diferentes formas y niveles y con las publicaciones científicas que elevan el estado del arte como fuente del desarrollo, así como, cada día más, a través de resultados científicos aplicados (productos, nuevos usos, equipos y procedimientos) novedosos y útiles para las economías locales, nacionales e internacionales, que como invenciones técnicas e intelectuales, pueden gozar de protección a través del Sistema de la Propiedad Intelectual (Derecho de Patentes de invenciones o de modelo de utilidad, los secretos empresariales, derechos sobre software, entre otras modalidades).

Así, la potenciación de la función innovadora de las universidades y centros de investigación, se ha fundamentado en el paradigma global, de la “economía del conocimiento”, que significa construir y lograr la prosperidad de las economías por medio del conocimiento; generar ideas nuevas para convertirlas en productos y servicios que

los consumidores desean¹. Expresión de este paradigma es el paso de la producción de bienes materiales a los servicios inmateriales; valorar los productos materiales fundamentalmente por las técnicas especializadas empleadas para su producción, lo que demanda de trabajadores altamente cualificados y en encontrar el éxito empresarial en las habilidades y conocimientos de la fuerza de trabajo, la que hoy se conceptualiza como “capital humano”.

Las universidades y centros de investigación de hoy, generadoras permanentes de conocimientos por sus profesores, investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado, responden al llamado de la sociedad, de contribuir directamente al desarrollo socioeconómico, a la creación de riquezas y a la necesidad de recuperar gastos de la actividad científica, para financiar nuevas investigaciones.

El sector universitario en todo el mundo ha tenido fuertes transformaciones, con beneficios y riesgos, donde se ha generalizado la convicción de la necesidad de encontrar fuentes de I+D+I y de que un adecuado sistema de protección legal de sus innovaciones crea un valioso patrimonio que les asegura interactuar con la industria interesada, nacional o extranjera.

1 Ver: Alex Callinicos. “Las universidades en un mundo neoliberal” Traducido de Universities in a neoliberal world. Bookmarks Publications. London. 2006

Con ese pensamiento a largo plazo, en los años 60 el Comandante en Jefe, Fidel, planteó como un anhelo que el futuro de nuestra patria tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento y señaló “....nuestro país vivirá un día, fundamentalmente de sus producciones intelectuales...”²

La política educacional trazada por la Revolución desde sus inicios conducía a situar el conocimiento y las investigaciones en función del desarrollo socioeconómico del país. Las experiencias contemporáneas de los países más exitosos en este aspecto muestran que las universidades son actores claves en la consecución de este objetivo.

Con la aprobación de los lineamientos del VI Congreso del PCC, se dirige a un nivel superior el avance de la investigación y el desarrollo en el sistema económico del país. En el lineamiento 129 se plantea: Diseñar una política integral de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente que tome en consideración la aceleración de sus procesos de cambio y creciente interrelación a fin de responder a las necesidades del desarrollo de la economía y la sociedad a corto, mediano y largo plazo; orientada a elevar la eficiencia económica, am-

2 Ver “Contribución de las Producciones Intelectuales al desarrollo de la economía y de la Sociedad Cubanas”. Asamblea Nacional del Poder Popular, Comisión de Educación Cultural, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Enero 2006.

pliar las exportaciones de alto valor agregado, sustituir importaciones, satisfacer las necesidades de la población e incentivar su participación en la construcción socialista, protegiendo el entorno, el patrimonio y la cultura nacionales.

La necesidad de brindar un enfoque de gestión económica empresarial a la organización del ciclo de investigación, producción y comercialización, se refleja en el lineamiento 132 cuando se indica perfeccionar las condiciones organizativas, jurídicas e institucionales para establecer tipos de organización económica que garanticen la combinación de investigación científica e innovación tecnológica, desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos y servicios, su producción eficiente con estándares de calidad apropiados y la gestión comercializadora interna y exportadora, que se revierta en un aporte a la sociedad y en estimular la reproducción del ciclo. Extender estos conceptos a la actividad científica de las universidades.

Normativas de protección tecnológica en Cuba. Especial referencia a las universidades.

En nuestro país rige actualmente el Decreto-Ley 290 de noviembre de 2011 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” Esta disposición se establece a partir de la necesidad de atemperar nuestra normativa interna a las imperativas del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas de la Organización Mundial del Comercio, adoptado en 1995, así como a la exigencia de ofrecer una protección legal a nuestras creaciones intelectuales, acorde con los requerimientos del desarrollo económico, científico y tecnológico.

Las principales disposiciones de esta nueva norma legal son:

- Universalidad de la patente como forma de proteger las innovaciones tecnológicas. Al eliminarse el certificado de autor que definía al Estado como titular de las invenciones, las universidades cubanas ostentan la patente como forma de protección de sus resultados innovadores y por ello pueden transferirlos o licenciarlos a otras entidades de la economía nacional o a empresas extranjeras.
- Se reconocen a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales como modalidades de la propiedad industrial.
- Se regulan las invenciones laborales y de forma especial el derecho de los inventores a percibir estímulos morales por la creación, que haya derivado de una patente y a participar en los beneficios económicos que se obtengan por la explotación de dicha creación.

- Se establece como plazo de duración de las invenciones, el de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y en el caso de los modelos de utilidad 10 años.
- Se definen de forma precisa los derechos exclusivos del titular tanto para las invenciones de producto como para las de procedimiento.
- Se establecen las principales limitaciones de los derechos exclusivos.
- Se define por vez primera en la norma el procedimiento de concesión de las patentes.
- Se regulan las licencias obligatorias en correspondencia con las prescripciones del Acuerdo ADPIC en relación con los otros usos sin autorización del titular.
- Se determina la actuación de los tribunales y las principales medidas a adoptar por la infracción de los derechos.

En el caso de Cuba en esta materia no existe una política definida por el Ministerio de Educación Superior, a partir del Sistema Nacional de Propiedad Industrial refrendado legalmente y por ende se carece de normativas propias de las universidades para definir de forma especial la política de protección de las creaciones intelectuales que se producen en estas instituciones, la manera de garantizar la obtención de fuentes de financiamiento derivadas de la comercialización de los resultados científicos y los mecanismos que faciliten que los inventores reciban una estimulación económica derivada de la explotación económica de los mismos. Sin embargo consideramos que nos encontramos en el momento oportuno para dar pasos certeros y sólidos en esta dirección.

La protección legal de las innovaciones requiere de una estrategia comercial que no es propia de las universidades y centros de investigación, por ello han de tener presente que tal protección se pierde para los científicos y las universidades cuando aquellos dan a conocer los resultados de sus investigaciones a través de publicaciones, intercambios científicos y otras formas propias de la academia o cuando realizan la protección sin esa estrategia comercial ante la ausencia de asesoría especializada.

Los científicos tienden a publicar y comunicar sus resultados lo más rápidamente posible porque la publicación significa reconocimiento y prioridad científica, pero el concepto de novedad absoluta que exige la protección por patente implica que las publicaciones previas a la presentación de la solicitud de patente van a impedir la posterior patentabilidad de las reglas divulgadas y entonces esos resultados no patentables difícilmente interesan a la industria.

Existe un conjunto de requerimientos o acciones necesarias para la protección y comercialización de los resultados de las universidades, para lo cual éstas no están preparadas, a saber:

- La definición del momento oportuno de realizar las publicaciones científicas para no perder la novedad de las investigaciones.
- Recibir el asesoramiento especializado para definir las vías de protección de los resultados: patente, secreto empresarial, vínculo de ambas, publicación o revelación de los resultados sino se aspira a obtener derechos exclusivos sobre ellos.
- Definir las formas adecuadas para vincularse con las empresas nacionales y extranjeras para la producción y comercialización de los resultados, definición de los tipos de contratos a utilizar y la determinación acertada de las cláusulas, de forma particular la concesión de exclusividades cuando es procedente. Determinar cuándo son convenientes las asociaciones conjuntas y los aportes por derechos de propiedad industrial.
- Diseñar una correcta estrategia de comercialización de los resultados.
- El control que debe existir de los registros necesarios y las licencias que estipulan las legislaciones de los diferentes países para la adquisición de los derechos, la producción y la comercialización de los resultados.
- El control del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.
- Contar con mecanismos que garanticen la permanencia de los derechos exclusivos adquiridos en las diferentes modalidades: marcas, patentes. De acuerdo a la estrategia de comercialización a adoptar, definir cuándo es procedente el abandono, o la renuncia de los derechos adquiridos, o no realizar las prórogas o renovaciones estipuladas para las diferentes modalidades.
- Consultar la información de patentes y realizar las búsquedas de otras modalidades de la propiedad industrial, incluso antes de iniciar las investigaciones científicas.
- Tener un sistema de vigilancia tecnológica, que permita darle seguimiento a los derechos adquiridos en los diferentes países, para evitar las violaciones de éstos por terceros y otros propósitos.

El vínculo universidad – empresa en las universidades cubanas

Los diferentes objetivos y finalidades de las universidades y del sector productivo, complejizan el proceso de la explotación de los resultados científicos de las universidades y centros de investigación y en particular se torna riesgoso para los creadores cuando el vínculo se plantea directamente entre la universidad y la empresa. Por ello desde hace décadas se ha planteado con tal fin la necesidad de la creación en las universidades y centros de investigación de instituciones de gestión, con sentido empresarial, surgiendo los más diversos sistemas de organización de esta actividad en todo el mundo.

La mayoría de los países avanzados, crean unos vínculos entre sus empresas más importantes y las mejores universidades del país que, con el tiempo, se convierten en el germen de nuevas investigaciones, nuevos materiales, nuevas tecnologías y, en definitiva, claves del desarrollo sostenido del país³.

Estas han utilizado tres formas diferentes de organización para la transferencia de tecnología: la creación de oficinas internas universitarias; fundaciones surgidas en el seno de las propias universidades y organizaciones externas con las que las universidades tienen establecidos convenios.

En el caso de Cuba la forma que se ha utilizado es la creación de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) en las universidades con un potencial investigativo superior.

³ Ver : Sofía Fernández de Córdoba, Derecho de patentes e investigación científica. Biblioteca Jurídica Cuatrecasas. TIRANT LO BLANCH, Valencia 1996. Págs. 412 a 441. ; Ver digital. La relación universidad - empresa funciona... en EEUU Redacción de Baquia 10/11/2004.

La OTRI es el interlocutor de las universidades en sus relaciones con la empresa y otros agentes socioeconómicos; tiene la misión de dinamizar las relaciones entre el mundo



científico universitario y el de las empresas, para el aprovechamiento por éstas de las capacidades de I+D y los resultados de la actividad investigadora universitaria. Esta Oficina facilita el contacto del mundo empresarial con los investigadores y expertos y el establecimiento de contratos entre la universidad y la empresa, ayuda a buscar fuentes de financiación pública para los contratos de colaboración, difunde el catálogo de conocimientos y capacidades disponibles en las universidades para ser transferidos a la empresa y tiene como función principal gestionar la propiedad intelectual y su explotación por empresas interesadas, a través de la promoción de los productos, servicios y procesos innovadores producidos por las universidades, con la finalidad de fomentar el progreso tecnológico nacional e incluso internacional, así como ayudar en la identificación de demandas específicas de tecnologías.

Las universidades cubanas han tenido una larga experiencia desde el triunfo mismo de la Revolución en el vínculo con la empresa nacional sobre todo en la formación de profesionales y en la solución

de necesidades concretas de la producción, resultados transferidos y generalizados entre otras formas mediante el movimiento de innovadores y racionalizados y de los fórum de ciencia y técnica⁴.

La experiencia descentralizada de la comercialización de sus resultados científicos como patrimonio universitario, protegidos o no legalmente, data de años más recientes.

En la década de los 90 para fortalecer esta actividad de transferencia, sobre todo hacia la industria extranjera ante las nuevas exigencias del período especial para el país y para las universidades de ingresar en divisas, se desarrollan diversas experiencias de interfases en varias universidades, como en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Hecheverría con el Centro de Estudios Avanzados (CETA); la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de La Habana y la Oficina de Cooperación Universidad-Empresa del Ministerio de Educación Superior en el Instituto Minero Metalúrgico de Moa, entre otras estructuras éstas de impulso, asesoría e interlocutoras con la empresa, pero sin personalidad independiente de la universidad, adscriptas a sus vicerrectorías de investigación fundamentalmente. En general las universidades se han relacionado directamente con la industria nacional y con la industria extranjera, sin tener toda la preparación necesaria para ello y en las últimas décadas han sido asesoradas y representadas por empresas externas a ellas, como es el caso de MERCADU S.A. del Ministerio de la Educación Superior, otras empresas con capacidad exportadora de otros sistemas empresariales y hoy día a través del Centro Internacional de La Habana CIH. S.A. del Ministerio de la Educación Superior.

Las siguientes limitaciones han sido identificadas para accionar sobre ellas y lograr un salto cualitativo en la incidencia de los resultados científicos de la UH en la sociedad y economía del país:

- Falta de una identidad organizativa única para la actividad I+D+i de la UH que permita su identificación por parte de los decisores y actores externos.

⁴ A partir del año 1976 con la creación del Ministerio de Educación Superior se consolida todo el sistema de centros universitarios a lo largo y ancho de todo el país, a través del surgimiento de la Red Nacional de Centros de Educación Superior. Se comienza a aplicar los Planes de Estudio Integrados con los diferentes organismos nacionales y la investigación sobre la utilización de egresados. Dando un salto cualitativo en la utilización de la ciencia y la técnica en función del desarrollo social y económico del país se implanta la planificación y dirección de la actividad de I+D en el Ministerio de Educación Superior. Ya en el año 1986 se conforma el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y la instauración de los Programas de Ciencia y Técnica Nacionales, Ramales y Territoriales, los que contemplaban el ciclo completo, es decir desde la investigación hasta la introducción del resultado en la producción. Se da inicio a la descentralización del sistema, dando a los CES la posibilidad de establecer convenios de investigación con las empresas, organizaciones y entidades de los territorios en los que están enclavados. En esta etapa los servicios científico-técnicos, investigaciones contratadas con empresas, etc.; eran presupuestadas, incluyendo los gastos en MLC (Ver en investigación del MES)

- Ausencia de una estructura empresarial dinámica efectiva que represente los intereses y necesidades de la universidad ante el resto del sistema empresarial e instituciones del país.
- Deterioro de la infraestructura instrumental y civil.
- Insuficiente cultura de gestión de la propiedad intelectual.
- No existe la autonomía económica financiera necesaria para el desarrollo de la I+D+i.
- No existe la compensación monetaria para el personal vinculado a la I+D+i en correspondencia con el impacto económico de los resultados.
- Falta de capacidad ingeniera para el desarrollo de proyectos tecnológicos.
- Insuficiencia de los marcos legales para la interrelación contractual entre los proyectos de I+D+I de la UH y el resto de las entidades empresariales y científicas del país.

Propuesta de perfeccionamiento.

Los retos actuales imponen la necesidad de definir los principios generales para establecer la política de protección, gestión y comercialización de las creaciones tecnológicas en las universidades cubanas. A continuación nuestras consideraciones en este sentido:

1. Toda acción de investigación que se realice de forma conjunta por facultades y centros de investigación de las universidades con entidades cubanas o extranjeras, debe estar precedida de la negociación y firma de contratos de colaboración o investigación científica en el que se incluyan como elementos básicos los siguientes:

- Aportes de cada una de las partes al proceso de investigación: financiera, humano, equipos, tecnologías y demás. Destacar si son investigaciones por encargo.
- Obligaciones fundamentales de cada una de las partes.
- Forma de protección de los logros obtenidos.
- Protección de las creaciones preexistentes.
- Titularidad de las creaciones obtenidas. Derechos fundamentales de las partes.
- Confidencialidad de los resultados.

2. Evaluar a nivel de un grupo negociador de la estructura interna de las universidades creadas para estos fines y no a título individual de los investigadores, toda vez que son invenciones laborales, la forma de proteger los resultados científicos y la estrategia a adoptar:

- Patente.
- Diseño industrial
- Secreto empresarial.
- Derecho de Autor en el caso del software.
- Marcas en el caso de productos y servicios a comercializar.

- Formas conjuntas: patente y secreto.
- Difusión de los resultados obtenidos.

La forma de protección a emplear debe estar en consonancia con la estrategia de comercialización de los resultados que incluye: análisis de la competencia, recursos monetarios para enfrentar la solicitud, concesión y mantención de los derechos intelectuales adquiridos, vigilancia tecnológica, cómo enfrentar los litigios derivados de los incumplimientos, entre otros elementos.

3. En el caso de utilizar una vía de protección en materia de propiedad industrial, de forma especial evaluar:

- Territorios en los cuales es procedente realizar la protección.
- Evaluar vigencia de los derechos.
- Evaluar en caso de necesidad el abandono de los derechos.
- Estudio de las leyes de propiedad industrial en los lugares donde pretendamos proteger nuestros derechos para evaluar exigencias requeridas.
- Momento de renovar los derechos marcarios.
- Exigencias definidas en las legislaciones de los diferentes países para que no caduquen los derechos: explotación de las creaciones, vigencia de los derechos, pago de las tasas requeridas.
- Conocimiento de los registros exigidos, entre ellos fitosanitarios, licencias medioambientales para lograr la explotación y comercialización de las creaciones obtenidas.

4. Todas las creaciones obtenidas por profesores e investigadores como resultado del trabajo realizado en las universidades se consideran laborales y por ende la titularidad corresponde a las universidades.

5. Ningún investigador o profesor de la UH podrá ser titular de un derecho de propiedad industrial en el extranjero, como resultado de investigaciones conjuntas realizadas entre universidades cubanas y extranjeras; la titularidad del derecho deberá quedar definido en el contrato de investigación suscrito de forma preliminar.

6. Cada centro de investigación o facultad en la que se generen de forma significativa creaciones intelectuales susceptibles de protección por la vía de la PI deberá tener definido en representante legal ante la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) para todo lo relacionado con la solicitud y tramitación de los derechos, el que deberá ser designado por resolución del jefe del centro o decano de la Facultad. Pueden contratarse los servicios de bufetes especializados (agentes de propiedad industrial).

7. Cada Universidad deberá tener una interfase en sus vínculos con el ámbito empresarial, comúnmente las OTRIS (Oficinas de Transferencia de los resultados de la investigación científica). Deberá quedar establecido la estructura organizativa y funciones de estas ofi-

cinas encargadas fundamentalmente de garantizar la debida gestión de la protección y comercialización de los resultados científicos de las universidades.

8. Se deberá estimular la aplicación de las investigaciones realizadas en las universidades y su comercialización, previamente en la economía nacional.

9. Como principios básicos para la transferencia de la tecnología, titularidad de las universidades, se deben evaluar los siguientes elementos:

- Evaluar la vía idónea a utilizar.
- Ser flexible en la forma contractual a emplear y que se atempere a las intenciones objeto del negocio a regular.
- Previo a cada contrato pactar acuerdos de confidencialidad, independientemente de que sea cláusulas que son objeto de los contratos de transferencia de tecnología.
- Evaluar el crédito y solvencia de la contraparte en el negocio.
- Evaluar las posibilidades reales del éxito del negocio y los frutos del mismo.
- De forma especial pactar cláusulas de propiedad industrial, a partir de que de estos contratos pueden derivarse creaciones susceptibles de ser protegidas por la vía de la propiedad industrial.
- Evaluar la conveniencia de pactar exclusividades en este tipo de contratos.
- Definir la valoración del intangible objeto de transferencia.
- Definir con claridad la forma de realizar los pagos por concepto de la tecnología transferida y sus diferentes modalidades, según las necesidades del negocio.
- Definir con claridad en qué parte recae la obligación de realizar los registros exigidos por las legislaciones foráneas y sus gastos.
- Definir claramente el proceso de reclamaciones ante los incumplimientos y el órgano facultado para dirimir la controversia, en caso de que no exista acuerdo entre las partes.
- Tener en cuenta el objeto social de las universidades para definir los contratos que pueden ser concertados de forma directa por estas instituciones, o por otra entidad que los represente.

Universidad
+
Empresa

- Evaluar el objeto social y personalidad jurídica de las entidades con las que se debe concertar el contrato para determinar su procedencia.
- Evaluar por la importancia, carácter y trascendencia de estos contratos los que deben ser firmados por la máxima autoridad, o sea el representante legal de la organización, o los que puede ser delegada su firma a otra persona debidamente facultada para ello.
- No iniciar ninguna relación económica, sin que medie una relación contractual previamente concertada conforme a los requisitos legales instituidos.
- Estimular la firma de contratos de cooperación con las entidades de la economía nacional, entre los que pueden contemplarse los de producción cooperada.
- Evaluar de forma minuciosa los casos en los cuales la tecnología propiedad de las universidades puede ser considerada aporte de capital para el establecimiento de negocios conjuntos en el extranjero o en Cuba. Definir con claridad las cláusulas de estos contratos, a los efectos de preservar los intereses del Estado y los propios de las universidades.
- Evaluar y analizar los resultados y beneficios obtenidos, a partir de la debida protección, vigilancia y comercialización de los derechos intelectuales de las universidades.
- Evaluar ingresos dejados de percibir y daños al patrimonio de las universidades por una incorrecta estrategia de protección y comercialización de sus resultados científicos.

Concepción de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) bajo una nueva forma de organización económica en Cuba.

Como ya hemos definido, las oficinas de transferencia tecnológicas son las organizaciones que coordinan, facilitan y gestionan bajo un enfoque empresarial, los resultados con aplicaciones económicas de los centros y entidades de I+D+I de las universidades, que contribuyan al desarrollo económico del país potenciando las exportaciones, la sustitución de importaciones y fomen-

tando un entorno innovador para el sistema empresarial.

Permiten identificar y administrar los activos intelectuales, incluyendo la protección de la propiedad intelectual y la transferencia o licencia de los derechos a terceros orientando a complementar el desarrollo de los productos y servicios en el mercado nacional e internacional

Por tanto, su misión se dirige a establecer y desarrollar la interacción entre los centros de I+D+i de las universidades con las organizaciones del sector productivo nacional y extranjero para la aplicación económica de los resultados de la actividad científica tecnológica y así contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

En tal dimensión a continuación exponemos la propuesta de un nuevo enfoque en la concepción, estructura y funcionamiento de estas oficinas en las universidades cubanas.

Objetivos de las OTRI

Identificar y evaluar oportunidades de negocios para el desarrollo de una cartera de proyectos y productos con base tecnológica, potenciando su capacidad comercializadora a nivel nacional e internacional y gestionando las diferentes formas de protección a la creación intelectual acorde con la política universitaria y las leyes nacionales e internacionales.

Principales funciones

- Establecer vínculos con el sector empresarial para determinar las líneas de investigación prioritarias a desarrollar por los centros de I+D+i de la UH, para de esta manera poder convertir la investigación académica en valor empresarial.
- Estudiar la viabilidad técnico, comercial, económica y financiera de los proyectos de I+D+i con el apoyo de expertos.
- Garantizar la retroalimentación con los centros de I+D+i, mante-



niendo actualizada la situación real de cada producto para facilitar las estrategias comerciales.

- Determinación de la estrategia de protección más adecuada de los nuevos productos innovadores en Cuba y en el extranjero, según la política universitaria.
- Controlar el proceso de registro de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial en Cuba y en el extranjero, bien sea a través de representantes legales de los propios centros de investigación o contratando los servicios de agentes de propiedad industrial en los bufetes especializados. Controlar las acciones a adoptar para garantizar el mantenimiento de esos derechos, en Cuba y en el extranjero
- Facilitar la comercialización a nivel nacional y la exportación de los productos de I+D.
- Elaborar los proyectos de contratos para la transferencia de tecnología con entidades de la economía nacional o con empresas extranjeras. Someterlos a las evaluaciones correspondientes definidas en las normativas vigentes para garantizar la concertación de los mismos con la calidad requerida.
- Coordinar las acciones de marketing para el mercado nacional e internacional

- Estudiar y gestionar las potenciales fuentes de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de los proyectos.
- Ofrecer cursos y talleres sobre gestión de la Propiedad Intelectual, Gestión de la Innovación, Transferencia de Tecnologías, Estrategia Empresarial, Plan de negocios, Marketing de nuevos productos, Negociación, Introducción en los mercados internacionales, entre otros.

Estructura

Estas nuevas organizaciones deberán tener personalidad jurídica propia y desde el punto de vista económico deberán nutrirse de fondos presupuestados, a su vez que se autofinanciarán de forma parcial.

Sin definir un único modelo estructural, para el cumplimiento de sus funciones deberán contar con áreas claves y necesarias como las relativas a la coordinación de los proyectos de investigación, en vínculo estrecho con las Direcciones de Ciencia y Técnica de las universidades, la sección de propiedad intelectual, la de transferencia tecnológica, la económica financiera y la de formación.

Principios claves deberán orientar su trabajo como el funcionamiento integrado de todas las áreas para definir las principales estrategias, la existencia en la plantilla de estas organizaciones de especialistas económicos, financieros, contables y legales de forma imprescindible, el vínculo de trabajo con las Direcciones de Ciencia y Técnica y el trabajo conjunto con los centros de investigaciones científicas y facultades generadoras de conocimiento.

Conclusiones

A partir de las transformaciones actuales del modelo económico y social en Cuba, las universidades cubanas tienen el reto de poner al servicio de la economía sus investigaciones científicas. Asimismo deben garantizar el financiamiento necesario para fomentar el desarrollo de la ciencia aplicada y contribuir a estimular a los creadores e investigadores, protagonistas por excelencia de las creaciones intelectuales.

Para ello se requiere en primer término la realización de investigaciones científicas en función de las principales demandas del sector empresarial, sin obviar por supuesto el desarrollo de investigaciones básicas. Unido a ello se necesita una correcta política y reglamentación de la protección y gestión de las creaciones científicas y su comercialización acertada a partir de los diferentes mecanismos existentes.

Lo anterior no es posible sin una capacitación y especialización del personal vinculado a estas tareas, incluido por supuesto a los investigadores y sin la existencia de interfaces que tributen de forma coherente a garantizar los objetivos anteriormente descritos.

Recomendaciones

Tomando como referencia los principios que orientan las transformaciones del modelo económico y social cubano, las normativas internas del país en materia de propiedad intelectual y los principales convenios internacionales suscritos por Cuba recomendamos:

1. Definir una política por parte del Ministerio de Educación Superior de Cuba referente a la debida gestión, protección y comercialización de las creaciones científicas universitarias y su vínculo con la industria nacional y extranjera.
2. Perfeccionar los indicadores que miden los resultados de la esfera de la Ciencia y la Técnica en las universidades cubanas, con el objetivo de que respondan a garantizar los objetivos establecidos en la política definida en esta dirección.
3. Una vez definida esta política, las universidades cubanas deberán establecer las normativas internas dirigidas a reglamentar la correcta protección de las creaciones científicas, su acertada comercialización y la estimulación a los profesores e investigadores universitarios.
4. Generalizar la creación y funcionamiento de las OTRIs en las universidades cubanas con el objetivo de que contribuyan a garantizar el encargo social de los centros de investigación superior de Cuba en la promoción de la ciencia y su introducción en la economía.
5. Fomentar la interrelación de las Direcciones de Ciencia y Técnica de las Universidades con las Oficinas de Transferencia de los Resultados de Investigación.
6. Capacitar a investigadores y personal especializado de las oficinas para poder desarrollar con éxito su misión.

La Propiedad Industrial en los negocios de Inversión Extranjera en Cuba

LIC. ARIADNA FIGUEROA HERNÁNDEZ

LIC. YENDRY HERNÁNDEZ BENITEZ

Resumen.

El título del presente trabajo es *“La Propiedad Industrial en los negocios de Inversión Extranjera en Cuba”*. En el mismo se abordan los diferentes aspectos que en materia de Propiedad Industrial deben tener en cuenta los sujetos activos de los Negocios de Inversión Extranjera en aras de garantizar el uso pleno y efectivo de sus derechos y como ello se plasma en el estudio de pre factibilidad y factibilidad, así como durante la negociación en las diferentes modalidades de la Inversión Extranjera Directa.

Referencia se hace al conjunto de instrumentos normativos que buscan garantizar la protección de los derechos de Propiedad Industrial en el país para este tipo de negociación; la valuación de los activos intangibles que pueden formar parte del patrimonio de las empresas surgidas producto de la Inversión Extranjera y a las cláusulas que tipifiquen prácticas restrictivas, toda vez a que ponen en desventaja a una de las partes del negocio.

Esperamos que el trabajo presentado sirva como una modesta contribución a elevar la cultura en materia de Propiedad Industrial de los empresarios cubanos.

La Propiedad Industrial en los negocios de Inversión Extranjera Directa

La introducción de tecnologías novedosas y de avanzada a través de la modernización de las industrias y el logro de una mayor eficiencia productiva; un mejoramiento de la calidad de los productos y servicios que se ofrecen con la reducción de los costos y una mayor competitividad y acceso a los mercados foráneos, es el objetivo por el cual se promulgó en nuestro país la Ley número 77 “Ley de la Inversión Extranjera”, de fecha 5 de septiembre de 1995, todo esto sobre la base del más estricto respeto de la independencia y soberanía nacional.

Según la citada norma legal, se consideran inversiones de capital extranjero, las inversiones directas, en las que el inversionista extranjero participa de forma efectiva en la gestión de una empresa mixta o de capital totalmente extranjero y las que constituyen aportaciones suyas en contratos de asociación económica internacional y las inversiones en acciones, o en otros títulos valores, públicos o privados, que no tienen la condición de inversiones directas. De igual manera se establece que las inversiones extranjeras pue-

den adoptar la forma de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional y empresa de capital totalmente extranjero.

La propiedad intelectual se inserta en el proceso de Inversión Extranjera, ya sea como posibles aportes al capital de cualquiera de las formas que esta pueda adoptar, a través de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles, tal y como se establece en el capítulo VII “De los aportes y su valoración” artículo 19 de la norma antes mencionada, o como aportes vinculados al ejercicio del negocio mediante la introducción o adquisición de tecnología o de otros bienes de esta materia.

En tal sentido han sido dictadas varias disposiciones normativas que complementan la Ley de Inversión Extranjera en nuestro país que regula el tema en análisis, como son:

- Resolución Conjunta No. 1 CIT-MA-MINCEX de fecha 15 de junio del 1998 que establece los lineamientos e indicaciones generales a cumplimentar en materia de mar-

cas comerciales por las partes cubanas de las Asociaciones Económicas Internacionales.

- Resolución No. 14 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de fecha 30 de marzo del 2001, la cual establece el procedimiento para desarrollar el proceso de negociación, presentación de solicitudes y evaluación de las propuestas de inversión extranjera.
- Resolución No. 21 de la de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, de fecha 6 de junio de 2001 que regula la metodología para la elaboración del estudio de factibilidad económica que debe presentarse en una solicitud de inversión extranjera.
- Resolución No. 13 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de fecha 27 de enero del 2007 que establecen las normas que regulan la presentación, evaluación, aprob-

ción de los Contratos de Producción Cooperada, de Administración Productiva, de Servicios y Hoteleros.

Todas estas normas reflejan, de una forma u otra, el procedimiento para llevar a cabo la inversión extranjera en el país y establecen que se deben tener en cuenta los aspectos de Propiedad Industrial en los negocios de este tipo, lo que son evaluados por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, a través de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Las características del mercado actual hacen necesario que los socios tengan en cuenta una adecuada estrategia de negociación, de ahí que se haga imprescindible que durante las diferentes fases de la negociación se incluyan como tema a discutir los aspectos de Propiedad Intelectual, con el objetivo de garantizar el uso pleno y efectivo de sus derechos. Por tanto nuestro objetivo fundamental con el presente trabajo es ilustrar los diferentes aspectos que sobre la propiedad industrial se deben tener en cuenta en los Negocios de Inversión Extranjera.

En Cuba el organismo encargado de rectorear este proceso es el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a través de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, CENIE, órgano asesor del ministerio antes mencionado, facultado para el seguimiento y evaluación de los asuntos que, en materia de inversión extranjera o relacionado con ella, sean sometidos a la consideración de este o le competan con las funciones definidas al mismo.

La CENIE está integrada permanentemente por representantes de varios ministerios y se auxilia, para el cumplimiento de sus funciones, de un Grupo Técnico integrado por especialistas de los distintos organismos e instituciones involucradas, los que están encargados de apoyar la evaluación de los asuntos que en esta materia o en relación con este sector se requiera.

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, es uno de los órganos que integran la CENIE y por su mandato, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial es miembro del citado Grupo Técnico, quien a través del Departamento de Desarrollo y Comercio emite la evaluación de los diferentes proyectos de inversión extranjera en lo que a materia de Propiedad Industrial se refiera.

A consideración de dicho departamento son sometidos, en las distintas fases de su constitución -(fase de Directiva de Negocios; fase de Factibilidad y Negociación y fase de Prórroga)-, las propuestas de contratos de Asociación Económica Internacional (AEI), y empresas mixtas; contratos de producciones cooperadas; de administración productiva y de servicios; de administración hotelera; empresas de capital cubano constituido en el extranjero y empresas constituidas en Cuba con 100% de capital extranjero.

En cada una de estas fases se evalúan diferentes documentos como son:

- Fase de Directiva de Negociación: Estudio de Pre - factibilidad y la propuesta de Directivas.
- Fase de Factibilidad y Negociación: Estudio de Factibilidad y las propuestas de documentos constitutivos.
- Fase de Prórroga: los documentos vinculantes vigentes unidos a la propuesta fundamentada de solicitud de prórroga.

Aspectos de Propiedad Industrial a tener en cuenta en los negocios de Inversión Extranjera Directa.

La parte cubana que pretende primeramente la inversión debe efectuar una caracterización de las oportunidades y necesidades de negocio que tiene el país, analizándolo desde dos puntos de vistas: las potencialidades que puede ofrecer, o sea, los componentes de

innovación tecnológica y fortaleza que pudiera poseer y que pudiera aportar a la inversión y por otra parte determinar la necesidad de inversión.

En tal sentido debe evaluar y seleccionar la solución más adecuada a asumir, en base al desarrollo tecnológico del sector en que se propone la inversión, estudiando las posibilidades de adquisición directa de tecnología foránea que permita incentivar sectores productivos en el país, con el objetivo de sustituir importaciones y potenciar exportaciones.

a) Componentes de Propiedad Industrial que deben ser establecidos por el inversionista nacional en el estudio de Pre-factibilidad:

La pre-factibilidad se realiza cuando aún no se tienen definidos los posibles socios con los cuales se llevará a cabo la inversión. Este es un estudio preliminar que proporciona información general y se diagnostica qué es lo más conveniente para el desarrollo socioeconómico del sector en que se pretende efectuar la inversión. Por consiguiente se debe delimitar si es propicio asimilar conocimiento y tecnología proveniente del exterior.

Determinado ello, en caso de que se decida que la inversión va a implicar la realización de procesos de transferencia de tecnología desde el exterior es indispensable efectuar una adecuada elección de la misma, garantizando la obtención de beneficios para el país a corto plazo y verificar que la tecnología sea compatible con la infraestructura nacional, según las capacidades ya instaladas.

Un vez que sea identificada la tecnología que se requiere, corresponde efectuar un estudio del grado de madurez de la misma y de los derechos de Propiedad Industrial que la amparan, tanto en Cuba como en el extranjero. Para ello se debe realizar una búsqueda especializada de documentos patentes y no patentes, así como en las diferentes bases de datos de Propiedad Industrial existentes, lo cual permi-

tirá conformar un criterio sobre el desarrollo de la tecnología que se pretende introducir en Cuba a través de la inversión, poseyéndose un mayor criterio de selección para la toma de decisión.

Una vez identificada la tecnología a adquirir y los posibles socios para la ejecución del negocio se realiza el estudio de Factibilidad.

b) Componentes de Propiedad Industrial que deben ser establecidos por el inversionista nacional en el estudio de Factibilidad.

Con el objetivo de establecer un procedimiento para regular el proceso de negociación y la presentación de solicitudes de las propuestas de inversión extranjera para su evaluación, el extinto Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica dictó la Resolución número 21 del 2001, donde se implantó la Metodología para la presentación del estudio de factibilidad económica de las propuestas de inversión extranjeras.

En dicha normativa se reconoció como unos de los elementos a evaluar durante el estudio de factibilidad los diferentes aspectos que de la Propiedad Industrial y la transferencia de tecnología pudieran estar involucrados en el negocio.

En el Estudio de Factibilidad debe estar contenida la previsión de los elementos de Propiedad Industrial que se encontrarán presentes durante el proceso de Inversión Extranjera, mediante los posibles contratos de licencia que corresponda para cada una de las modalidades (Contratos de licencia de Patentes, de modelos de utilidad, de dibujos y modelos industriales, de obtenciones de vegetales, de esquemas de trazado de circuitos integrados, de conocimientos técnicos no divulgados o *know how*, de marcas y de otros signos distintivos).

En este estudio debe quedar debidamente definidos que tipos de contratos de licencias se efec-

tuarán. Es importante que se delimiten el conjunto de derechos que se transmitirán, o sea, los actos comerciales autorizados (producción, usos, comercialización, entre otros), los territorios de exportación convenidos, el derecho a conceder sublicencias en Cuba y el extranjero y la esfera de uso de la tecnología. También debe determinarse el carácter de la licencia, es decir, si serán exclusivas o no exclusivas, transferibles o no, así como si serán onerosas o gratuitas.

Los inversionista deberán, en caso de que la tecnología a adquirir se encuentre asociada a conocimientos técnicos no divulgados, secreto empresarial o *Know how*, como se conoce indistintamente, firmar un Acuerdo de Confidencialidad Preliminar con la finalidad de garantizar que tengan pleno acceso al contenido de la tecnología y verificar si el proveedor de esta ha asegurado las condiciones de confidencialidad requeridas para la preservación del carácter secreto y si efectivamente se trata de información secreta.

En este acuerdo preliminar también corresponderá incluir el valor que se pagará si una vez que se tenga acceso a la tecnología, para la evaluación antes mencionada, la parte interesada no está de acuerdo en consumir el proceso de inversión y divulga la información obtenida.

Por otra parte, si al realizar la búsqueda especializada se comprueba que la tecnología se encuentra en el dominio público, el inversor cubano no aceptará disposiciones que obliguen a guardar confidencialidad sobre esta información y a realizar pagos por este concepto.

Igualmente convendrá prever cláusulas en los contratos que posibiliten la anulación de la licencia o la modificación de sus términos y condiciones, siempre que con posterioridad se corrobore que los conocimientos transferidos no consti-

tuyen *Know How*, o que luego de la firma del contrato perdieron su carácter secreto y por tanto adolecen de valor comercial competitivo.

Asimismo, en este estudio debe quedar claramente definido al inversor nacional a quién corresponde la titularidad del derecho de Propiedad Industrial que se pretende aportar, por lo que se debe exigir a la contraparte que acredite la existencia y titularidad del derecho, mediante la presentación de los certificados de registros expedidos por nuestra Oficina o de un certificado que acredite que se encuentra en estado de solicitud o la autorización de un tercero que ostenta estos derechos. Esto es un tema substancial a tener en cuenta porque en caso que los derechos no están registrados en Cuba, no se podrá alegar su existencia, excepto en el *Know How* que no se obtiene por registro.

El inversionista nacional al realizar la búsqueda especializada comprobará que no se quebranten derechos de terceros registrados en Cuba, así como en los países donde se pretende realizar las exportaciones. En su defecto se propondrá la incorporación de una cláusula en los contratos donde se eximan de responsabilidad al receptor de la tecnología ante reclamaciones de terceros, incluyendo los gastos y procesos de defensa ante instancias judiciales.

Con respecto al precio propuesto de la tecnología y el conjunto de los derechos conferidos, es conveniente efectuar un análisis de la valuación de la tecnología en correspondencia con el alcance de los derechos conferidos, territorios de exportación autorizados, derecho a conceder sublicencias, madurez, modernidad u obsolescencia de

Se debe prever la determinación de la titularidad sobre los perfeccionamientos y mejoras que se realicen a la tecnología, la cual corresponderá a la parte que las genere, o será conjunta si la misma es creada con la participación de ambas par-

tes. Igualmente, se debe garantizar el acceso a los perfeccionamientos y mejoras que efectúe por su parte el licenciante o proveedor de la tecnología.

En este período se debe elaborar el diseño de una estrategia marcaría de comercialización de los productos y servicios que se deriven de la ejecución de la inversión.

En tal sentido con el fin de establecer una política acorde con los intereses de la economía nacional se dispuso la Resolución Conjunta número 1 del 1998 CITMA- MIN-CEX, donde se establecen los lineamientos e indicaciones generales a cumplir por la entidades constituidas con capital cubano en materia de marcas comerciales.

En cumplimiento con lo establecido en dicha normativa es importante que la parte cubana elabore una estrategia encaminada a garantizar el uso y fomento de marcas y signos distintivos cubanos en el mercado, de forma que se salvaguarden los intereses nacionales y una vez concluida la vigencia de dichas entidades la parte cubana conserve la titularidad de estos signos.

Es importante señalar que el estudio de factibilidad puede estar presente en cualquiera de las etapas del negocio.

c) Aspectos de Propiedad Industrial que se deben tener en cuenta en los Contratos de Asociaciones Económicas Internacionales (AEI) y las Empresas Mixtas.

Como ya planteamos con anterioridad los derechos de propiedad industrial pueden ser aportes al capital social, o como aportes vinculados al ejercicio del negocio. Estos aportes podrán realizarse a título de propiedad o a título de uso.

En la aportación a título de propiedad, el derecho de propiedad industrial una vez aportado deja de ser titularidad del socio aportante para pasar a ser titularidad de la nueva sociedad creada.

Las aportaciones a título de uso de estos derechos, se realizan mediante la concertación de contratos de licencias, que en el caso de la inversión extranjera, dichos contratos son accesorios a los documentos de constitución o de los contratos de sociedad que amparan la inversión. Al ser concedida la licencia a la nueva entidad, la suma global a pagar es considerada como el aporte al capital, lo mismo sucede si se establecen pagos parciales, que se entienden como contribuciones al capital social hasta su total desembolso. Es importante destacar que entre la licencia y los documentos constitutivos o los contratos de sociedad, deberá establecerse una relación jurídica independendiente, pese a la vinculación de ambos.

Los contratos de licencia vinculados a la inversión extranjera deberán tener una duración expresamente determinada y distinta a la del contrato de sociedad o los documentos constitutivos.

Los derechos de Propiedad Industrial aportados deberán ser descriptos claramente. También se pactarán los términos y condiciones para su uso, incluido el régimen de titularidad de los nuevos Derechos de Propiedad Industrial que puedan surgir en el marco de la inversión.

Es imprescindible que las partes dejen establecidos los derechos aportados, lo cual se conoce como derecho preexistente, identificándose y acreditándose mediante documento legal los derechos que serán puestos a disposición de las operaciones conjuntas. Estos derechos preexistentes deben ser valuados con el propósito de garantizar una adecuada proporcionalidad del pago de su valor. Producto de la compleja naturaleza que ellos presentan, en el momento de su valuación se presentan dos problemas fundamentales: existe dificultad para estimar de forma fiable su valor e incertidumbre asociada a los beneficios económicos futuros.

Se conocen internacionalmente, distintos métodos de valoración económica para estimar el precio de los derechos de Propiedad Industrial. Entre los más reconocidos están: los métodos basados en el mercado, que se sustenta en la indicación de valor a partir de la comparación de precios de productos similares que concurren en el mercado; los métodos basados en el costo, el cual parte del principio de que existe una relación entre el costo y el valor, constituyéndose este por el costo con que se ha adquirido el bien, más los gastos asociados y los métodos basados en los ingresos, que se realizan a partir de cálculos aproximados de los beneficios económicos pasados y futuros que reporta la explotación del bien.

La legislación cubana, no es taxativa en relación a qué método de valuación de bienes intangibles de Propiedad Industrial se pueden utilizar en el proceso de Inversión Extranjera, no obstante ello, en el artículo 19 apartado 6 de la Ley número 77 “Ley de la Inversión Extranjera”, permite que la valoración se realice por el método que libremente acuerden de conjuntos los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros.

La postura de la legislación propicia que las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad tomen la decisión sobre el método de valuación a utilizar, pero además no establece la obligatoriedad de demostrar el resultado del valor contable obtenido mediante la utilización del método escogido. La práctica ha demostrado que cuando el socio extranjero es quien realiza el aporte de los activos intangibles de Propiedad Industrial, la cuantía de está suele resultar elevada (esto es en función de los por cientos de regalías pagaderos), no teniendo elementos la parte cubana para cuestionar los mismos al no conocer las circunstancias en que se hizo. Debido al nivel de inseguridad e indefensión en que pone al inversionista

nacional consideramos conveniente que este le solicite al inversionista extranjero presente las pruebas de valuación en relación con el método, circunstancias y demás términos de valoración.

Por otra parte, en la Resolución número 235 del 2005 “Normas cubanas de información Financiera” emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, se establecen los parámetros a seguir para la valoración de los activos fijos intangibles y señala que “se valoran a su costo de adquisición; por la estimación que se efectúe por peritos, cuando no exista contrapartida monetaria, o a su costo real de desarrollo o producción”.

Como se puede constatar no existe indicación de un método a utilizar, dejándose a la decisión del perito valuador, quien puede escoger algunos de los conocidos internacionalmente. Recientemente fue promulgada la Resolución número 83 del 2012 de igual ministerio donde se establece que el valor emitido por los peritos valuadores autorizados contará con la correspondiente certificación gubernamental. En nuestro país las entidades valuadoras entre otras son: CONAS, CONAVANA, BANDEC e Intermar.

Otro tema importante que se debe tener en cuenta con respecto a los bienes de Propiedad Industrial y su valuación es que los mismos, al igual que los bienes tangibles, pierden su valor al dejar de tener la capacidad para generar beneficios en operaciones futuras. En tal sentido es necesario que periódicamente se sometan a una evaluación con el fin de determinar si los mismos perdieron o adquirieron valor. Cuando ellos han perdido su valor su importe no amortizado se debe cargar a los resultados del período en que ocurre, así como debe establecerse para el plazo de vida restante. Por otra parte si la vida útil de los mismos se determina que será superior a lo inicialmente esperado, el valor no amortizado debe establecerse para el nuevo plazo de vida restante.

Igualmente el aportante del derecho tendrá la obligación de permitir el goce pacífico de ese derecho a la sociedad, teniendo por su parte la sociedad la obligación de usar el bien.

Otro punto medular que se debe tener en cuenta es la inclusión de una cláusula en los documentos constitutivos o los contratos de sociedad donde se garanticen el registro, mantenimiento y gestión de los Derechos de Propiedad Industrial. En dicha cláusula deben estar presentes los siguientes elementos:

a) A quién corresponderá la facultad de proteger y mantener los derechos de Propiedad Industrial que surjan durante el desarrollo de las operaciones conjuntas.

b) En caso de que surgieran modificaciones al domicilio legal o nombre de la entidad a quién corresponde proceder ante las oficinas competentes las respectivas modificaciones de derechos.

c) Debe quedar debidamente identificado la obligatoriedad de la nueva entidad de financiar los gastos por concepto de registro, mantenimiento y defensa de los derechos de Propiedad Industrial.

d) En caso de que en el marco de la i versión surjan derechos de Propiedad Industrial debe quedar debidamente definido el régimen de titularidad de los mismos. No obstante ello se recomienda que la titularidad deba ser establecida sobre la base de la participación efectiva en la obtención del derecho.

e) Como se planteó en el estudio de factibilidad, la estrategia marcaría que se elabore debe estar destinada a garantizar el fomento de signos distintivos cubanos en el tráfico económico, conforme lo establecido en la ya citada Resolución Conjunta No.1/98 del CITMA – MIN-CEX, a través del uso conjunto de la marca de la empresa nacional con la marca del inversionista extranjero, de modo que se limite en alguna medida los efectos negativos que se produciría con el retiro de la marca extranjera una vez termina la relación contractual.

f) Debe quedar determinado el destino de los derechos de Propiedad Industrial en caso de terminación anticipada o terminación por cumplimiento del término de vigencia de la sociedad.

g) En las cláusulas referidas a la disolución y liquidación se debe prever el destino de los derechos de Propiedad Industrial sobre cualquier modalidad cuya titularidad ostente la misma al momento de la liquidación de la entidad, garantizando la preservación de los intereses nacionales.

En relación con las mejoras y perfeccionamientos un aspecto de vital importancia es el referido a la posibilidad de su protección a través de cualquiera de las modalidades de la Propiedad Industrial, así como la titularidad de las mismas. Lo más conveniente en estos casos es que la parte que haya desarrollado la tecnología conserve la titularidad sobre los derechos de Propiedad Industrial que amparan los perfeccionamientos y mejoras realizados, a menos que se trate de una realización conjunta, en cuyo caso, ambas partes podrían ostentar la titularidad sobre los derechos, o bien resolver esta cuestión también disponiendo en las cláusulas del acuerdo de licencia, que cada parte ostentará la titularidad sobre los derechos que se generan futuramente y se otorgarán licencias cruzadas de carácter no exclusivo y valorando la remuneración en este sentido.

De proceder la titularidad de los derechos de Propiedad Industrial a ambas partes, que amparan los perfeccionamientos y mejoras de la tecnología, es importante concertar un Acuerdo de Cotitularidad, que defina entre otros aspectos el régimen de copropiedad, a cargo de que parte se encuentra la obligación de realizar los trámites para su protección legal y en qué territorios, costos de defensas y mantenimientos de estos derechos, repartición de los territorios en los que comercializará cada parte, el prorrateo de las ganancias, etc.

Los derechos de Propiedad Industrial requieren de determinadas tasas para el mantenimiento de los mismos. La no realización de dichos pagos puede dar lugar a la pérdida del derecho y en consecuencia del disfrute pacífico del bien. Es importante recalcar que el incumplimiento de la obligación del mantenimiento de los derechos de Propiedad Industrial puede dar lugar también a su caducidad, poniendo en riesgo la inversión a la cual está asociada, en tal sentido es ineludible que se determine a quién corresponderá el pago de las tasas por concepto de mantenimiento.

En el caso de la confidencialidad que le corresponde mantener ambas partes, hay que delimitar y precisar qué información será caracterizada como confidencialidad y su reflejo en los documentos legales. También deben determinarse y establecerse las medidas de confidencialidad que tienen que tomarse en caso de acceder a la información que posee este carácter, así como las excepciones a las obligaciones de confidencialidad de dicha información.

Asimismo otro aspecto a tener en cuenta por las partes en caso de la necesidad de la prestación de servicios de asistencia técnica relacionados o vinculados con cualquier modalidad de la Propiedad Industrial, es lo dispuesto en la Resolución número 71 del 2003 del MINVEC, que establece el Reglamento para la contratación del personal extranjero para la prestación de servicios de asistencia técnica en la República de Cuba, por lo que deben acordar los términos y condiciones conforme a la misma.

En los acuerdos de transferencia de tecnología asociados a las diferentes modalidades de inversión extranjera, debe incluirse una cláusula de garantía en caso de infracción de derechos de terceros. También si hay presencia de suministro de equipamientos, equipos tecnológicos, así como partes y piezas debe ser incluida una cláusula que garantice la responsabilidad del

oferente en los procesos por reclamación de derechos de Propiedad Industrial de terceros registrados en Cuba, los gastos por indemnización de los daños y perjuicios, así como las costas procesales que por este concepto se deriven.

En ningún caso se pactarán cláusulas que tipifiquen prácticas restrictivas, debido a que limitan la realización de una efectiva transferencia de la tecnología.

La obligación para la parte cubana de mantener la vigencia del derecho de la parte extranjera.

La obligación que establezca una duración de la licencia por un período de tiempo superior al de la vigencia del derecho objeto de la licencia.

Toda obligación directa o indirecta impuesta a la parte cubana que no esté vinculada con el derecho que es objeto de la licencia y que no se corresponda con la satisfacción de los objetivos de la inversión.

Toda obligación que establezca restricciones directas en cuanto al volumen de producción por parte del licenciatario: constituye una limitación de las competencias de la parte cubana.

Toda obligación que establezca restricciones, ya sea de manera directa o indirectamente, a la exportación por parte del licenciatario: se crearían dependencias de redes de distribución; y bloquearía la exportación.

La restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia marca o la de terceros competidores (cláusula de no competencia): restringe la capacidad del licenciatario de administrar su actividad comercial.

Acuerdos de vinculación o ventas sujetas a condiciones suplementarias.

El condicionamiento del uso de la tecnología a la asignación de mercados o clientes, es decir, la imposibilidad de firmar contratos con otras firmas o proveedores, con excepción de que se trate de una licencia exclusiva: esta restricción

provocaría un impedimento para que la parte cubana pudiera adquirir productos de un determinado proveedor.

Acuerdos de vinculación o ventas sujetas a condiciones suplementarias, por ejemplo, el establecimiento de precios máximos o recomendados, estos solos pueden funcionar como un punto de referencia.

Las restricciones indirectas al volumen de producción: a través del establecimiento de montos de regalías más elevados a partir de una determinada cuota de producción; o exigiendo que el inversionista se obligue a observar determinadas normas que no le son necesarias, por ejemplo en lo que respecta al envasado o en la presentación de los productos que se generen de la explotación de la inversión.

La obligación de que la parte cubana use los perfeccionamientos y mejoras que realice el proveedor, aun cuando no sean de su interés.

La obligación de concesión recíproca de licencias: cuando no se trate de tecnologías complementarias puede constituir un mecanismo que facilita la fijación de precios o el reparto del mercado.

d) Aspectos de Propiedad Intelectual a tener en cuenta en los Contratos de Producción Cooperada, de Administración Productiva y Servicios Hoteleros.

Por medio del Acuerdo número 5290 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro de fecha 11 de noviembre del 2004, se faculta a las empresas y entidades estatales con personalidad jurídica y las sociedades mercantiles de capital cubano, para concertar contratos para la producción cooperada de bienes o la prestación de servicios, así como la Administración Hotelera productiva o de servicios, con personas naturales o jurídicas extranjeras en correspondencia con su objeto social o empresarial, cuando el contrato no reúna las características de las asociaciones económicas inter-

nacionales que regula la Ley número 77 del 5 de septiembre del 1995.

Por su parte, la Resolución número 13 del 2007 del Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica establece las normas que regulan la presentación, evaluación, aprobación, extinción, control y supervisión de los contratos para la Producción Cooperada de Bienes o para la Prestación de Servicios y de los Contratos de Administración Productiva, de Servicios u Hoteleros.

Según lo regulado en estas normas jurídicas el Contrato para la Producción Cooperada de Bienes o para la Prestación de Servicios es aquel que se establece con el propósito de desarrollar una determinada producción de bienes o prestación de servicios con destino al mercado interno o a la exportación entre una empresa, entidad estatal cubana o sociedad mercantil de capital totalmente cubano, en correspondencia con su objeto social o empresarial y una persona natural o jurídica extranjera.

En estos contratos la parte extranjera suministra, financia o ambas, tecnología, materias primas, productos semielaborados y asistencia técnica, a cambio del pago de precio que se pacta por cada uno de estos conceptos, a partir de la comercialización de la producción o del servicio.

En este contrato no se realizarán aportaciones de las partes ni se crea un fondo común entre ellas; no se compartirá el patrimonio estatal y no se compartirán las utilidades del negocio. Asimismo es responsabilidad exclusiva de la entidad cubana parte en el contrato, toda la actividad de dirección, administración y gestión. Igualmente no se otorgan facultades a la parte extranjera para tener representación de carácter permanente en el negocio.

En dichos contratos la empresa extranjera contratada actúa a nombre y representación de la parte cubana, en lo que respecta al contrato de administración firmado y la presencia personal del administrador no tiene carácter de representación de la empresa extranjera en el Territorio de la República de Cuba.

El contrato de administración hotelera es un acuerdo por escrito entre el titular de un hotel, entendiéndose la Titular, una empresa o entidad estatal cubana, o sociedad

devenir, en ningún caso en condición de suministrador exclusivo a favor de las partes.

Dicho contrato entra en vigor al registrarlo en el Registro de Inversiones Extranjeras del Registro Mercantil Central del Ministerio de Justicia.

Por su parte el Contrato de Administración Productiva o de Servicios es aquel en el que una empresa o entidad estatal cubana con personalidad jurídica o sociedad mercantil de capital totalmente cubano, La Titular, contrata a una persona jurídica extranjera, La Gerente, para que administre una o varias líneas de producción, una instalación productiva o de servicios, o una parte de las actividades que estás realizan, por un período determinado, a cambio del pago que mutuamente acuerden, condicionado a los resultados de la gestión de administración realizada en correspondencia con los indicadores que se pactan.

Sus objetivos fundamentales son lograr mejores servicios o producciones al cliente; mayor rentabilidad de la instalación o de las líneas o línea de producción; beneficiarse con el uso de una marca internacionalmente reconocida, beneficiarse con la publicidad, comercialización y promoción internacional de la Gerente; utilizar sistemas, diseños, procedimientos y métodos de probada eficiencia; beneficiarse con las actividades de gestión de la Gerente; y, en algunos casos, acceder al financiamiento.

En dichos contratos la empresa extranjera contratada actúa a nombre y representación de la parte cubana, en lo que respecta al contrato de administración firmado y la presencia personal del administrador no tiene carácter de representación de la empresa extranjera en el Territorio de la República de Cuba.

El contrato de administración hotelera es un acuerdo por escrito entre el titular de un hotel, entendiéndose la Titular, una empresa o entidad estatal cubana, o sociedad

mercantil de capital totalmente cubano o mixto y una compañía profesional de administración de hoteles, la Gerente, mediante el cual la segunda acepta la responsabilidad de asumir y realizar eficientemente la administración y comercialización de los servicios que presta el hotel a cambio del pago de honorarios. En dicho contrato no se produce transferencia de la propiedad u otro derecho real del hotel.

La supervisión de la ejecución de todos estos contratos corresponde al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

En estos contratos cuando se importen maquinarias, equipos tecnológicos, sistemas e instalaciones, se debe incluir una cláusula que permita el acceso a la documentación técnica. En tal sentido se deberá dejar plasmando el alcance de la documentación requerida para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como toda la información referida al diseño dentro de lo que se incluye entre otras, la ingeniería básica y de detalle.

En lo relacionado con la puesta en explotación se debe establecer la realización de la prueba exitosa en régimen de máxima carga que demuestre que son alcanzables y estables los parámetros de garantía pactados.

Otro aspecto a refrendar en el contrato es lo referido a las pruebas de garantía, para lo cual se deberán pactar pruebas de precisión a los equipos y sistemas que permiten demostrar e individualizar el régimen de explotación garantizado por el fabricante y que se ejecuten en el período de garantía. No debe faltar en esta cláusula la prestación de los servicios de post venta una vez concluido el contrato.

Se debe establecer además cuál será la parte obligada a mantener los derechos de Propiedad Intelectual preexistente a la firma del Contrato de Administración a nombre y en representación del titular.

Las estrategias relativas a los derechos de Propiedad Intelectual, marketing y publicidad más convenientes deben incluirse entre las obligaciones del gerente. De igual manera, se debe prever que el Titular (sociedad gerencial) conserve funciones de control sobre la gestión, ya sea por sus propios órganos o a través de un comité especialmente creado al efecto.

Debe preverse una cláusula donde se establezca que una vez vencido el término de vigencia del Contrato o si este es terminado anticipadamente, que también deben cesar el uso de los derechos de Propiedad Intelectual en cualquier forma de publicidad o virtual transmitidos en el ejercicio del tráfico económico o por la vía del comercio electrónico

Los Contratos de Administración Productiva y Servicios Hoteleros no están exentos de la existencia de informaciones secretas necesarias de transmitir para una adecuada administración. Para la protección de este tipo de información, el contrato debe contar con una cláusula de confidencialidad. En la misma quedará establecida la obligatoriedad de guardar el secreto transmitido durante la ejecución del contrato y una vez concluido este. También debe ser pactado en caso de que se sea divulgada la información el monto por concepto de indemnización por el daño sufrido producto de la divulgación realizada.

Es importante que, si como resultado de las negociaciones se acuerda la ejecución de un contrato de Licencia del uso de la marca, la parte cubana trace una estrategia marcaria dirigida a garantizar el fomento de signos distintivos cubanos en el mercado (marcas conjuntas), tal y como planteamos para el caso de las empresas mixtas y las Asociaciones Económicas Internacionales, cumpliendo con lo regulado en la Resolución Conjunta No. 1 del CITMA – MINCEX.

Igualmente es necesario dejar establecido la prestación de los servicios técnicos y de capacitación. Para ello se debe precisar su contenido, el cronograma de actividades, el término y las condiciones de la prestación del servicio.

Conclusiones

En la actualidad los bienes de Propiedad Industrial forman parte del capital aportado por algunas de las partes que intervienen en los Negocios de Inversión Extranjera, por lo que es imprescindible que durante las diferentes fases de la negociación se incluyan como tema a discutir los aspectos de Propiedad Industrial.

La correcta valoración de los Derechos de Propiedad Industrial al momento de ser aportados, resulta de vital importancia en este tipo de inversión, al garantizar una adecuada proporcionalidad del pago de adquisición y su valor real.

En la medida que los empresarios nacionales ganen cultura en esta materia y en el estudio de la legislación que la refrenda, se logrará que los derechos de Propiedad Industrial involucrados en estos negocios sean incluidos como temas a discutir en su concertación.

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN.

- Ley número 77 “Ley de la Inversión Extranjera”, de fecha 5 de septiembre de 1995.
- Resolución Conjunta No. 1 CITMA-MINCEX de fecha 15 de junio del 1998
- Resolución No. 21 de la de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, de fecha 6 de junio de 2001
- Resolución No. 14 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de fecha 30 de marzo del 2001.
- Resolución número 71 del 2003 del MINVEC, que establece el Reglamento para la contratación del personal extranjero para la prestación de asistencia técnica en la República de Cuba
- Acuerdo número 5290 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro de fecha 11 de noviembre del 2004
- Resolución número 235 del 2005 “Normas cubanas de información Financiera” emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios
- Resolución No. 13 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica en la actualidad Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de fecha 27 de enero del 2007
- Resolución número 83 del 2012 Ministerio de Finanzas y Precios.
- Resolución No. 89 de 2013 del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que aprueba el Reglamento de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera.

LITERATURA CONSULTADA

- Almagro Álvarez, Yarina del Carmen “Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial”, [en línea] [Consulta: 12 de junio de 2013] Disponible: en [http:// www.monografía.com](http://www.monografía.com)
- Buil, Isabel, Martínez, Eva y de Chernatony, Leslie “Medición del valor de marca desde un enfoque formativo”, Cuadernos de Gestión, Vol 10, nº especial, pp. 167-196, [en línea] [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: en www.ehu.es/cuadernosdegestion
- Cañedo Tápanes, Ivette Isabel, “La aportación del derecho de patente al capital social: Luces y sombras en el sector Biotecnológico”, Tesis de Maestría año 2007, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- Capote González, Andrés “La Producción Cooperada como modalidad de la Ley de Inversión Extranjera en Cuba. Estudio de caso” [en línea] [Consulta: 31 de julio de 2013] Disponible: en [http:// www.monografía.com](http://www.monografía.com)
- Chinese Patent Office and World Intellectual Property Organization “ Methodologie for determining the value of industrial property assets –Viewpoint of an Institution for the Management of Industrial Property Rights”, Noviembre de 1996, [en línea] [Consulta: 31 de Julio de 2013] Disponible: en <http://www.wipo.int>

- Colmenares D, Oscar A., Saavedra, José Luis y Pirela S., José Luis “ El valor financiero de las marcas comerciales”, Revista de Ciencia Administrativa, Universidad de Veracruz, México, Año 2006, No. 1, págs. 105-122 [en línea] [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: en <http://www.uv.mx>

- Enriquez de Rivera, Sylvia Meljem y Alcalá Canto, María Iztchel “Herramientas para la administración y valuación del capital intelectual”, Instituto Tecnológico Autónomo de México [en línea] [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: en <http://www.itam.mx>

- Fernández, Pablo “Valoración de las marcas e intangibles”, Documento de Investigación DI no. 686, IESE Business School-Universidad de Navarra, Marzo, 2007 [en línea] [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: www.iese.edu/es

- García Rodríguez, M.aj, “La valoración financiera de las marcas: una revisión de los principales métodos utilizados”, Investigaciones Europeas, Vol. 6, N° 1, 2000, pp. 31-52. [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista>

- Machado González, Orbel “Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marcas y su anotación en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial”, Tesis de Maestría año 2006, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Morán Martínez, Liudmila “Principales cláusulas abusivas: Génesis y Realidad Actual” Tesis de Maestría año 2006, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Departamento de Desarrollo y Comercio “Guía sobre los aspectos de la propiedad intelectual objeto de evaluación en el proceso inversionista” Año 2011.

- Perera Noa, Tania de las Mercedes, “Gestión de derechos de propiedad industrial en negocios de inversión extranjera en Cuba”, Tesis de Maestría año 2006, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Perdomo Díaz, Arlem, “Los activos intangibles de Propiedad Industrial como aporte al capital de empresas mixtas”, Ponencia del Evento Marcas 2013: Retos de la Propiedad Industrial.

- Rial Boubeta, Antonio; Varela Mallou, Jesús; Braña Tobío, Teresa y Lévy Mangin, Jean-Pierre, “El valor de la marca a partir de su relación con el consumidor”, Universidad de Santiago de Compostela y Université du Quebec (Canadá) Psicothema 2000. Vol. 12, n° 2, pp. 247-254, [en línea] [Consulta: 1 de agosto de 2013] Disponible: en <https://www.usc.es>

- Ross Fonseca, Carmen Rosa, “Propuesta de Guía Metodológica sobre los aspectos esenciales para la negociación de los derechos de Propiedad Industrial en los procesos de Transferencia de Tecnología”, Tesis de Maestría año 2008, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Ross Fonseca, Carmen Rosa “Particularidades de la valuación de los Signos Distintivos como Activos Intangibles en el marco de la economía cubana”, Ponencia Congreso de marcas 2010.

- Sampedro Vázquez, Reynold “Los Bienes de Propiedad Industrial como Objeto de Negocios Jurídicos” Tesis de Maestría año 2004, Consultada en el fondo de documentación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Subsecretario
El Negro conforme
propuesta en el en,
que antecede
Habana y los
factores

Honorable Secretario:

La Subsecretaría conforme,

Vd. resolverá.

Habana y de Feb de 1911

Luis Poma

Febrero 18 - 1911.

Conforme
Rafael Martínez Cár.

Cumplido 20 Feb 1911
H.C.

Habana 15 Abril 1911

Reubi Idolo

S.O.

Ricardo Maestre

Teléfono: (+537) 61 0570 /
61 3602 / 62 4379 / 62 4395 / 62 9771
Fax: (+537) 33 5610
E-mail: ocpi@ocpi.cu

Picota No. 15 e/ Luz y Acosta.
La Habana Vieja,
Ciudad de la Habana. CUBA
CP 101000