

rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial
No. 7, Junio 2006

OPIONIA CUBANA



DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Distintividad sobrevenida o Secondary meaning

<u>Tratamiento de la Notoriedad marcaria en el Derecho positivo cubano</u>	<u>El Contrato de Franquicia: una alternativa para la comercialización</u>	<u>“Utilizado por acuerdo con los propietarios de la marca”... Perspectiva de las Licencias de Marca.</u>	<u>Intangibles y su incorporación de activos.</u>	<u>Licencias Obligatorias. Realidad y Perspectivas</u>	<u>La información en materia de P.I. y las nuevas tecnologías de información.</u>
--	--	---	---	--	---

Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning

M. Sc. Alina Escobar Domínguez
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

La posibilidad de acceder al registro marcario, máxime en nuestro sistema de adquisición de derechos, ha de ser la aspiración suprema de todo empresario que desee lograr el posicionamiento de su producto o servicio en el mercado.

La figura de la distintividad sobrevenida, adquirida o secondary meaning, en inglés, brinda la posibilidad a quien ha hecho un uso de la marca, en virtud del cual esta se ha hecho distintiva, de acceder al registro, al que ab initio le fue imposible acceder por la incursión en prohibiciones absolutas.

Teniendo en cuenta el fundamento de las causales de irregistrabilidad absolutas es de esperar que la demostración de tal distintividad sea una tarea ardua. No se trata de presentar a la Oficina un catálogo, que salió al mercado, mostrando el producto con la marca descriptiva un año atrás de la fecha de solicitud y un grupo de registros obtenidos en otros países.

El Artículo 16.1 apartado segundo del Decreto-Ley 203 de Marcas y otros Signos Distintivos, establece que, no obstante lo previsto en los incisos a y c del apartado primero, un signo podrá ser registrado como marca, cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

La notoriedad y la distintividad sobrevenida se diferencian en que la primera de estas puede consolidar el derecho de exclusiva sobre una marca y fortalecer su protección frente al riesgo de confusión, mientras que la segunda persigue eliminar la prohibición que, normalmente impediría el registro de la marca.

¿Qué factores se tendrán en cuenta para apreciar la distintividad adquirida? Veamos:

- El uso de la marca.
- La cuota de mercado poseída por la marca.
- La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca.
- La proporción de los sectores que identifican el producto, atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca.
- Declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Otros criterios que se tienen en cuenta son que el uso de la marca debe haber sido de la misma forma, tal y como se solicita y no con variaciones, además, sólo en relación con los productos y/ o servicios reivindicados. Las causales que han de ser atenuadas, neutralizadas o simplemente vencidas son las consagradas en las prohibiciones del Artículo 16.1 incisos a y c del Decreto-Ley 203, no basta con alegar que la marca no induce a error, por ejemplo, se tendrá en cuenta el idioma, ¿para qué parte del público consumidor ha de probarse la distintividad adquirida? Debe ser para el público al que la marca va dirigido (el punto de partida es la lista de productos y/ o servicios reivindicados en la parte de la instancia concerniente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios).

Asimismo, los examinadores tienen que estar preparados para aceptar y evaluar encuestas de opinión, evaluaciones de organizaciones de comercio y de consumidores, artículos, muestras, estimado de las ganancias en un período de tiempo, material de publicidad, registros de marcas ya obtenidos, entre otros aspectos. Las ganancias vinculadas a la marca y la publicidad se relacionan únicamente con el producto y/ o servicio que ha distinguido y es recomendable que se presenten, a fin de probar la distintividad sobrevenida, las cifras de ganancias por año.

De tal suerte, se puede concluir que la determinación del carácter distintivo de una marca gracias al uso que se ha hecho de ella debe de ser apreciado por la autoridad competente, teniendo en cuenta los elementos globales que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de

los de otras empresas. Además, es de destacar que las autoridades son rigurosas a la hora de decidir si existe o no la distintividad adquirida.

BIBLIOGRAFÍA.

Artículos.

Examination Division: Practice Note. Evidence of use, Version 1 March 1999 (OAMI) Legislación.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)

Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos” publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba el 2 de mayo de 2000, vigente en el país.

REGLAMENTO (CE) No 40/94 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria

Libros.

Fernández-Nóvoa, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, 1ra Edición, Editora Marcial Pons, Madrid, 2001.

Páginas Web.

<http://curia.eu.int>

<http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>http://oami.eu.int/search/legaldocs/la/ES_boa_in dex.cfm

Tratamiento de la Notoriedad Marcaria en el Derecho Positivo Cubano.

M.Sc. Maylen Marcos Martínez

Introducción

La notoriedad marcaria es la excepción típica al principio de registrabilidad, regulada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos que consagran el sistema mixto de adquisición del derecho sobre la marca, reconociendo determinados derechos a los propietarios de estos signos distintivos, desde su condición extrarregistral. No obstante, la generalidad de los cuerpos normativos en el Derecho Comparado no definen a la marca notoria, limitándose en muchos casos a señalar sus rasgos peculiares o establecer pautas para su determinación, las que no son uniformes ni exhaustivas, debido a la variabilidad de las condiciones del tráfico mercantil, por lo que corresponde a las Oficinas de la Propiedad Industrial y a las autoridades judiciales la función de delimitar su ámbito y alcance jurídico para contrarrestar la inseguridad que ello provoca. El ordenamiento jurídico especial cubano no es ajeno a esta realidad, y regula con amplitud, el fenómeno comercial de la notoriedad marcaria, en concordancia con los compromisos asumidos internacionalmente y las transformaciones económicas que se han suscitado en el país en las últimas décadas.

En términos generales, la notoriedad marcaria está dada por el grado de intensidad y atracción que provoca una marca en el público, lo que debe ser apreciado casuísticamente y tomando en consideración factores como: el tiempo de utilización de la marca, la asociación con determinado producto de calidad reconocida y el grado de probabilidad de que se produzca confusión cuando sea empleada por otra persona; lo que impone un reto para los examinadores de las Oficinas registrales y jueces al momento de determinar cuándo estamos en presencia de un signo de este tipo.

Desde el punto de vista doctrinal, no existe tampoco un consenso en cuanto a la conceptualización y caracterización de la figura de la notoriedad, que, como género, incluye tanto a la marca notoria como a la marca renombrada. Grosso modo, se entiende por marca notoria, al signo cuyo conocimiento ha sido ampliamente difundido dentro del sector al que pertenecen los productos o servicios que designa; mientras que la marca renombrada es aquella cuyo conocimiento excede dicho sector económico, al ser conocidas por todo el público y suscitar expectativas en los consumidores sobre la calidad y prestigio de los bienes o servicios que identifica. Por tal motivo, se establecen diferentes consecuencias jurídicas en las legislaciones marcarias. Así, la tutela de la marca renombrada se diferencia de la marca notoria en que, mientras la segunda es defendida frente a los signos posteriores relativos a bienes o prestaciones iguales o semejantes; la primera rebasa los límites de la Regla de la Especialidad, en tanto ofrece función de reclamo en cualquier sector del mercado y posee un alto poder inductor de compra, prohibiéndose el uso de toda señal igual o semejante independiente de la clase de productos o servicios que distinga.

En el presente estudio, se analiza la regulación de la notoriedad marcaria en el Derecho positivo cubano, teniendo por base su tratamiento histórico-legislativo y la connotación económico-registral de este fenómeno. El objetivo central radica en ofrecer una visión integradora de las normas jurídicas vigentes en materia de marcas y otros signos distintivos, en especial, las relativas a la protección de la notoriedad.

La Notoriedad marcaria en el Derecho positivo cubano.

Si indagamos acerca de los orígenes de la regulación de la notoriedad en el ordenamiento jurídico cubano, encontramos como referencia más antigua las normas del Decreto número 209, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de fecha 7 de febrero de 1956, que incluye lo relativo a la marca notoria e incluso va mucho más allá, haciendo una formulación muy interesante en su Artículo 83, al extender su alcance a la protección reforzada de la marca renombrada. Esta disposición normativa, tal y como se contemplaba en la redacción de su Preámbulo, solucionaba las omisiones del Decreto Ley número 805, Ley de Propiedad Industrial, de 4 de abril de 1936. De lo anterior, se deriva la consagración del principio de protección especial a la marca notoria enunciado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, e irrumpe en el panorama legislativo cubano con una enunciación mucho más amplia y novedosa, que incluye lo que posteriormente sería conocido como “marca renombrada” y que no sería recogido en los instrumentos jurídicos internacionales hasta 1995, en que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial vinculados con el Comercio, lo establece en su Artículo 16, apartado 3.

Por su parte, el parcialmente derogado Decreto-Ley número 68, “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, de fecha 14 de mayo de 1983, ofrecía protección a las marcas notorias en su Artículo 139 apartado 7. En este precepto se utilizaba una fórmula inusual y una terminología imprecisa, al regular como prohibición para el registro de marcas los signos consistentes en: “denominaciones y diseños capaces de confundirse con otras marcas comúnmente conocidas, si aquellas se utilizan para artículos idénticos o similares”; con lo que no queda comprendida en este supuesto la regulación de las marcas renombradas, en tanto se ciñe la protección dentro de los marcos de la Regla de la Especialidad.

A diferencia de tales disposiciones jurídicas, puede hallarse en la legislación vigente en materia de signos distintivos una regulación mucho más acorde a la realidad económica y que se hace eco de las más recientes regulaciones en el ámbito internacional, aún cuando es susceptible de perfeccionarse. El Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, de fecha 24 de diciembre de 1999, y su Reglamento, puesto en vigor mediante la Resolución número 63, emitida por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en fecha 22 de mayo de 2000, al igual que su antecesor legislativo, acogen el sistema mixto de protección de las marcas, pero a diferencia de las normas jurídicas que le preceden, ofrecen una amplia cobertura y regulación a la notoriedad; como reflejo de los compromisos internacionales asumidos por Cuba.

La norma de referencia, preceptúa la trilogía de facultades que tradicionalmente han sido reconocidas a las marcas notorias en virtud de los convenios internacionales, posibilitando la defensa de la marca que ha adquirido cierta connotación en el comercio, a través de impedimentos al registro de las marcas infractoras, la posibilidad de solicitar su anulación en caso de que acceda a la inscripción registral o de iniciar una acción de cesación del uso en caso de evidente infracción del derecho, o incluso en el mero supuesto de la tentativa de infracción de la marca notoria; como preceptúa el Artículo 125 de la norma jurídica en vigor.

En forma de prohibición relativa al registro, se regula en el Artículo 17 apartado 1 del Decreto-Ley 203 la imposibilidad de acceder a la protección registral como marca de un signo que afecte al derecho anterior de un tercero, considerando como anterioridad jurídica en el inciso d) el supuesto de la marca notoriamente conocida. Obsérvese, que aún cuando se hace referencia expresa a la notoriedad del signo, su regulación no se acomoda a la figura de la marca notoria sino a lo que doctrinalmente se ha reconocido como marca renombrada, al extender la protección más allá de la especialidad (“... cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo...”). Sin embargo, su regulación es antinómica, puesto que tal posición se contradice con la definición de marca notoria que brinda la legislación nacional al final de este articulado, al decir que: “se considerará como notoriamente conocida cuando lo fuera para el sector pertinente del público”, estableciendo de forma expresa las características típicas de la notoriedad en sentido estricto, o sea, referida al sector del público al que se destinan los artículos o servicios distinguidos con la marca y no a la totalidad de los interesados. De tal suerte, puede concluirse que la ratio legis parece haber sido normar la notoriedad en un sentido amplio, abarcando el renombre de la marca, a pesar de que la terminología utilizada no sea la más exacta; se afilia a la corriente moderna que conceptualiza las marcas notorias, en pos de la facilitación de la interpretación de la legislación especial.

Esta normativa encuentra su complemento en la regulación contenida en el Artículo 21 del Reglamento del Decreto-Ley 203, a través del cual se ofrecen patrones no exhaustivos a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, como guía para precisar cuándo estamos en presencia de una marca notoria. Si analizamos detenidamente su redacción, podemos concluir que constituye el reflejo de las pautas enumeradas en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en el año 2000. A tales efectos, podrá considerarse: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento que haya adquirido la marca en los sectores pertinentes del público, sector que es definido de forma certera en una fórmula abarcadora, a fin de que queden comprendidos los consumidores o usuarios del bien o servicio identificado con la señal, los distribuidores y los empresarios que tienen a su cargo la comercialización de los artículos; 2) la duración y extensión geográfica de cualquier uso de la marca, incluyendo la promoción como forma de uso; 3) la duración y extensión geográfica de cualquier solicitud o registro del signo, que acrediten su uso o reconocimiento; 4) así como la atribución de ese carácter especial por otras autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales.

Tal como ha quedado refrendado en este precepto, se hace mención a la notoriedad en un círculo determinado de personas. En otras palabras, su conocimiento se limita al sector pertinente al cual pertenecen los bienes y servicios que se identifican con el signo, lo cual pudiese llevar a muchos a pensar que no hay cabida para una marca famosa, mas, como antes se mencionó, el renombre de la marca, cualidad superior de la notoriedad, ha quedado comprendido en el ánimo del legislador, demostrándose que la regulación contenida en el Artículo 17 apartado 1 inciso d) de la Ley de marcas sí la establece.

Sobre este particular, la doctrina industrialista moderna considera que el conocimiento y reconocimiento de ambos tipos de marcas debe ser apreciado en el sector pertinente, pues exigir el conocimiento de un signo en la totalidad del público de los consumidores supone restringir la protección conferida en la Ley. En tal sentido, sería limitadísimo el número de marcas que cumplirían con este requisito, el que fuera más fácil de cumplir en el caso de los productos de consumo masivo, pero encontraría una barrera en el supuesto de los productos destinados a un sector especializado, donde el consumidor potencial o real es reducido, y no por ello se niega la posibilidad de que una marca pueda alcanzar celebridad en dicho sector. Es por ello que, como apropiadamente regula la legislación cubana, la marca notoria es aquella ampliamente conocida en el sector del público pertinente (que puede ser un determinado sector o todo el público de los consumidores, en dependencia de la naturaleza y finalidad de los productos o servicios que ampare el signo) gracias al uso intensivo del signo en el comercio o la publicidad desplegada; mientras que la marca renombrada es aquella que, además de ser ampliamente conocida en dicho sector, es reconocida por la calidad satisfactoria de los productos que designa y el éxito alcanzado en el mercado, que le avalan esa condición especial y ameritan una protección privilegiada respecto al común de los signos.

De lo anterior, se derivan otras características de este tipo de marcas, también contempladas en las normas jurídicas vigentes. En primer lugar, es preciso hacer mención al principio registral de especialidad. Al respecto, podemos mencionar que el Artículo 17 establece una protección reforzada rebasando los límites de la especialidad (propio de la marca renombrada), al concebir la posibilidad de impedir el registro de un signo posterior, independientemente de los productos o servicios a los cuales se aplica. Sin embargo, si nos remitimos a la causal de nulidad contenida en el Artículo 57 inciso c), arribamos a la conclusión de que al mismo tiempo se formula la protección dentro de los marcos de la especialidad, al limitar la invalidación al caso en el que el signo se “utilice para productos o servicios idénticos o similares”, característica esencial de la marca notoria; evidenciando una vez más la regulación tácita de ambas figuras en la legislación cubana, así como las contradicciones existentes en la normativa jurídica.

Por otra parte, si nos detenemos en el controvertido Artículo 17, hallamos otro de los aciertos del texto legal en vigor, al no subordinar la protección de la marca renombrada a su registro previo, lo cual es una muestra fehaciente de que, en virtud de lo estipulado en las normas del Artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestro país consideró otorgar una tutela más amplia que la mínima establecida, restringida a los signos previamente inscriptos. De esta forma, la Ley otorga una protección especial a toda marca renombrada, independientemente de que esté o no previamente registrada, extendiendo el ámbito de exclusividad más allá de la Regla de Especialidad. Ello se fundamenta en el prestigio y fama alcanzados por estos signos, valores que pueden ser trasladados a cualquier tipo de producto o servicio, permitiendo que terceros se aprovechen en su beneficio de las bondades de la marca y de los esfuerzos e inversiones realizados por su propietario. Asimismo, se evidencia la excepción al principio registral tanto en el caso de las marcas notorias como en el de las renombradas, alteración que tiene lugar aún en el supuesto de que se exigiese el registro previo de la marca renombrada al menos en una clase para poder extenderla al resto; toda vez que doctrinalmente se considera que, en relación con las clases no contempladas en la solicitud de registro, no recae un derecho registral, sino que su protección se debe a la especial consideración que otorga la Ley a la notoriedad.

Del mismo modo, puede entenderse de la redacción del citado Artículo 17 que se otorgará protección a las marcas notorias y renombradas, aún cuando no conste su uso en el comercio, sino que basta que se conozca la marca “independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida”. Tal regulación supone el reconocimiento de cualquier modalidad de uso del signo, ya sea la comercialización de los productos que designa en el mercado nacional, la distribución, la puesta a disposición del público pese a que no existan ventas de los bienes, la publicidad, o cualquier otra de las manifestaciones del uso previstas en los Artículos 41 y 53 de la normativa vigente; lo cual es confirmado por el Artículo 21 incisos b) y c) del Reglamento del Decreto-Ley. Con el reconocimiento legal del uso de la marca por medio de la publicidad, expresamente concebido en el inciso c) antes mencionado, e independizado de

forma innecesaria del resto de las manifestaciones del uso, la norma jurídica se suma a la actual tendencia doctrinal que propugna el conocimiento de la marca, aunque no conste su utilización efectiva en el tráfico. Reconocemos la magnitud alcanzada por los medios de comunicación y las tecnologías informáticas, en especial, la Red de redes Internet, que permite a los cibernautas conocer determinada marca y su aplicación, aún cuando no se comercialice efectivamente el bien que distingue en el territorio donde se demanda la protección. Pese a ello, consideramos que esta vía no constituye un medio primordial en nuestro entorno, pues la publicidad de productos y servicios es aún irrelevante, además de que el proceso de generalización del acceso a Internet, requiere de grandes inversiones para la obtención del equipamiento y la tecnología, así como el hecho de que se obstaculiza el acceso al servicio por el bloqueo de Estados Unidos.

No obstante, debe puntualizarse que el reconocimiento de la publicidad y el resto de las modalidades de uso, deben desembocar indefectiblemente en el conocimiento del signo dentro de las fronteras nacionales, en tanto, en virtud de la territorialidad de la protección, no es posible reconocer como válida la notoriedad del signo en el extranjero si no se goza de la especial condición en el territorio cubano, que es en definitiva en el país donde se reclama la protección. Este pronunciamiento es reafirmado en el Artículo 57 inciso c) de la Ley de marcas, que preceptúa expresamente que debe tratarse de “una marca notoriamente conocida en la República de Cuba”. Por lo que, si bien el Artículo 21 del Reglamento reitera en la generalidad de sus incisos la magnitud y alcance geográfico de cualquier uso, promoción, solicitud o registro del signo; en pos de la sistematicidad legal, no debe interpretarse como una vulneración al principio territorial, toda vez que, según la causal de nulidad dispuesta, el ánimo del legislador ha sido en todo momento concebir el necesario conocimiento del signo en el mercado nacional. Lo antes dicho, resulta aplicable aún cuando tal conocimiento no se haya alcanzado por la comercialización efectiva de los bienes marcados, sino que sea el resultado de la publicidad realizada por el empresario en el exterior, y que haya trascendido al país a través de los medios de difusión masiva, por la publicidad verbal de un consumidor a otro, basada en sus propias experiencias positivas, o a través del visitante extranjero, lo cual ha sido reconocido recientemente por la doctrina como una manifestación de la publicidad importada.

La Legislación marcaría reconoce, como manifestación de la tutela especial, amplias facultades positivas de uso o registro y negativas o de exclusión (ius prohibendi) a los propietarios de marcas notorias y renombradas, consistentes en:

1. Derecho a oponerse al registro de toda marca posterior.

El Artículo 17 del Decreto-Ley 203, sobre prohibiciones relativas al registro de marcas, establece como un supuesto de anterioridad que puede resultar afectado el caso de la notoriedad lato sensu. Con ello, se legitima al usuario de una marca de este tipo para impedir el registro de todo signo igual (reproducción) o semejante (imitación, traducción, transliteración o transcripción), mediante la presentación de oposiciones, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Artículo 23 apartado 2. De esta forma, se evita la concesión de derechos exclusivos en favor de quienes intentan apropiarse del conjunto de valores mercantiles (clientela fija, poder de venta propio, prestigio) que suelen acompañar a las marcas notorias y renombradas. En todo caso, se exigirá para el ejercicio legítimo de dicha acción procesal que el uso del signo posterior desemboque en: a) un riesgo de confusión (el público atribuye igual origen empresarial y características a los productos señalados con marcas idénticas o similares) o asociación (el público supone que entre las empresas propietarias existe algún vínculo comercial) con la marca notoria; b) un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o c) un aprovechamiento desleal de la notoriedad del signo.

Si bien se contemplan la mayoría de los supuestos en los que resulta afectada una marca notoria o renombrada, y que fundamentan la protección especial, no abarca el perjuicio del renombre y el aprovechamiento del carácter distintivo del signo, aunque este último, pudiese considerarse comprendido en el aprovechamiento injusto de la notoriedad, debido a su estrecha relación, tal y como se demuestra por Fernández-Novoa.

2. Facultad de solicitar la nulidad de una marca notoria o renombrada si ha accedido al registro.

A tenor de lo establecido en el Artículo 57 del Decreto-Ley vigente, la nulidad de un registro marcario puede ser solicitada a instancia de la parte interesada o de oficio por la autoridad administrativa, en cualquier momento durante la vigencia del mismo. Una vez declarada la nulidad, se invalidan los efectos legales que el registro haya producido desde el momento de su solicitud, es nulo ab initio, de modo que se tiene como si nunca hubiese existido. El fundamento de la nulidad del registro marcario es similar a la nulidad absoluta civil, en la que se otorgan efectos radicales debido a que el acto de inscripción se realizó vulnerando los preceptos legales vigentes, o sea, que es un acto contrario a la Ley, o con mediación de mala fe por parte del solicitante.

En el caso de las marcas notorias es posible anular los efectos del registro de una marca posterior en virtud de la causal dispuesta en el inciso c) del Artículo 57, toda vez que su redacción es limitada a este tipo de marcas, al requerir que: “la marca registrada sea igual o semejante, fonética o gráficamente, (...) a una marca notoriamente conocida en la República de Cuba, y se utilice para productos idénticos o similares, de forma tal que exista un riesgo de confusión en los consumidores, o riesgo de asociación”. La norma exige la concurrencia de tres requisitos de forma simultánea. En primer lugar, demanda la actuación de mala fe al momento de la presentación de la solicitud de registro, la cual puede interpretarse como propone la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, al establecer que la mala fe, está presente si el solicitante de la marca que se intenta anular conocía o debía conocer, en razón de su actividad, la existencia en el comercio de la marca notoria. En segundo lugar, se exige que el signo registrado cumpla determinadas condiciones, reguladas a su vez en dos supuestos: el de la nulidad de una marca común y el de la marca notoria, la cual se establece dentro de los marcos de la especialidad y territorialidad del derecho. Por último, se exige como requisito indispensable que se produzca el riesgo de confusión en sentido amplio, sin contemplar la mera posibilidad de que se produzca el riesgo, puesto que exige que éste sea cierto, lo que debe ser debidamente demostrado, contando el interesado con todos los medios de prueba reconocidos en la legislación civil general.

Para el supuesto de las marcas renombradas no podrá alegarse la causal referida en el inciso c) para pretender la invalidación de un registro que identifique productos o servicios de disímil naturaleza y finalidad que los distinguidos con la marca de renombre, en tanto encuentra el obstáculo de la especialidad exigida en dicho precepto. Por lo que, en este caso particular sólo será esgrimible la causal de nulidad prevista en el inciso a): “se violen para su registro los requisitos establecidos en este Decreto Ley”, en relación con la prohibición relativa del Artículo 17 apartado 1 inciso d), ya que, como se ha referido, esta norma comprende la protección ante signos que se apliquen a cualquier tipo de producto o servicio.

3. Facultad de prohibir el uso de un signo en el comercio.

La regulación contenida en el Artículo 42 de la Ley marcaria contempla el ius prohibendi o facultad de exclusión, como contenido del derecho concedido en virtud del registro. Sin embargo, de su formulación pudiera entenderse comprendida en el inciso f), la posibilidad de impedir a terceros el uso de marcas notorias o renombradas, al preceptuar que el uso de un signo igual o semejante para productos idénticos o similares (propio de la marca notoria), pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca (término solamente vinculado a las marcas renombradas); si bien se reconoce que su redacción sólo ampara a las marcas previamente registradas, constituyendo en sí misma, una norma contradictoria, pues regula características de las marcas especiales sin reconocer su condición extrarregistral.

En relación con el inciso g) del propio artículo, resulta interesante el establecimiento de una tutela amplia, que comprende la protección del signo aún fuera del ámbito comercial, lo cual es ajustable igualmente a los signos notorios. En principio, pudiera concluirse de forma apresurada que no es posible perjudicar económicamente a un signo fuera del mercado, en tanto no existe la marca en sentido jurídico hasta tanto no se vincule con determinados productos o servicios que son ofrecidos en el tráfico mercantil, siendo en este entorno donde adquieren relevancia y valor económico, que es en definitiva lo que se pretende proteger con la prohibición de uso de un signo similar posterior. Pese a ello, la protección que se dispensa trasciende el marco comercial, en aras de salvaguardar el interés de los propietarios de marcas conocidas

y la imagen del signo ante lesiones que puedan provocarse desde cualquier esfera a la distintividad o el prestigio alcanzado.

En consecuencia, la acción de cesación del uso ante infracción de una marca notoria o renombrada se haría efectiva a través de la amplia gama de recursos regulados en la Ley, en sus Artículos 126 y siguientes, que incluyen tanto la vía judicial civil como la posibilidad de solicitar la declaración de medidas provisionales o medidas aduanales, en aras de evitar daños inestimables hasta las resultas del proceso interpuesto.

4. Derecho de prioridad para acceder al registro de la marca.

El Artículo 17 de la Ley, en su apartado 2, otorga la posibilidad de inscribir el signo notorio en el plazo de los noventa días siguientes a la fecha de denegación de la solicitud posterior o declaración de nulidad del registro de la marca infractora, estableciendo una suerte de derecho preferente en favor del real propietario del signo notorio. Con ello se conferiría mayor seguridad jurídica al signo notorio, aunque de no hacer uso de tal facultad, dígase, de acceder al registro, el propietario de la marca notoria conservaría los derechos que le son reconocidos legalmente, aún desde su condición extrarregistral.

5. Otras.

Aunque no constituye una facultad propiamente dicha, resulta pertinente mencionar el supuesto de la notoriedad como impedimento para la cancelación, como muestra de otra norma que resalta el carácter especial de este tipo de signos. Tal es el caso del Artículo 63 de la Ley marcaria, que regula: “cuando una marca por su uso haya adquirido después de su registro evidente (...) notoriedad, en relación con los productos o servicios para los cuales está registrada, no se podrá disponer su cancelación, lo cual será apreciado casuísticamente por la Oficina, a menos que haya sufrido un proceso de vulgarización”. En esta norma se vislumbra el supuesto de aquellas marcas que han sido registradas, y que con posterioridad al registro han adquirido, como consecuencia de su uso intenso o publicidad, una especial connotación en el mercado, por lo que se concede un privilegio legal con relación al resto de las marcas registradas, que pueden anularse en virtud del Artículo 59. Así, en el caso de las marcas que han adquirido notoriedad se convalidan las causales de cancelación, impidiendo que sea declarada la cesación de los efectos del registro, aún cuando incurra en los supuestos tipificados; a menos que el uso reiterado de la marca desemboque en la vulgarización del signo, supuesto en el que recobra un relieve particular el fenómeno de la generalización como causal de cancelación aplicable, recogida en el inciso d), sobrepasando su protección a la notoriedad de la que pueda gozar el signo.

Finalmente, y como otra posibilidad de resguardo legal, se concibe la protección complementaria en virtud de la represión de los actos de competencia desleal de la que puede beneficiarse una marca notoria o renombrada desde su condición extrarregistral, posibilidad prevista en el Artículo 10 bis del Convenio de París y que nuestra normativa acoge, configurándola como una prohibición relativa al registro de los signos, en el Artículo 17.1 inciso j), y como causal de cancelación, en el Artículo 59 inciso a). Sin embargo, su aplicación se dificulta, pues encuentra como obstáculo la indefinición de la institución en la legislación, así como la inexistencia de una normativa complementaria, cuya implementación en la actualidad, se encuentra en estudio.

Conclusiones

Si tenemos en cuenta la fórmula abarcadora que propone nuestra legislación vigente en materia de marcas y otros signos distintivos, donde la notoriedad se define en un sentido amplio, al margen de lamentables formulaciones antinómicas, es posible apreciar la avanzada posición de nuestra regulación especial, haciéndose eco, al igual que los textos jurídicos contemporáneos, de las más modernas discusiones del tema que se han suscitado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo rector en la materia a nivel internacional. De tal forma, la regulación vigente se erige en resguardo de los titulares de marcas notorias y renombradas, ofreciéndoles amplia protección y diversos medios de defensa ante infracciones. Asimismo, representa una normativa de vanguardia, en tanto, ofrece una definición de la institución, aunque perfectible desde el punto de vista técnico, que constituye, unido al establecimiento de pautas mínimas orientativas para el examen y reconocimiento de la notoriedad, una herramienta eficaz para la autoridad administrativa registral.

Bibliografía

- Arvelo, Flor M. *Marcas notoriamente conocidas*. (en línea). <http://www.producto.com.ve/productor/notoriamente.html>
- Astudillo Gómez, Francisco. ¿Cuánto vale su marca?. (en línea) www.producto.com.ve
- Bentata, Víctor. *Marca Notoria y Supermarca*. (en línea) www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm
- Bercovitz, Alberto. *Nociones introductorias sobre marcas*. 1989.
- Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2001.
- Honorio, Liliana. *La marca notoria en la integración americana*. Comisión ALCA/Perú GRUPO 6 TRABAJO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (en línea) www.sice.oas.org/ftaa/toronto/forum/papers/abfdocs/Int_prop/ip19_s.doc
- _____. *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Tomo XV. Editorial Francisco Seix S.A, Barcelona, 1981.
- Organización Mundial del Comercio. *La función de las marcas en los países en desarrollo*. Conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), 1979.
- Otero Lastre, José M. “En torno a un concepto legal de marca”. En: *Actas de Derecho Industrial 1979-1980*, Tomo 6. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela. Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1981.
- Rangel Medina, David. “La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana”. En: *Actas de Derecho Industrial Tomo 10*, Colegio Universitario de Estudios Financieros - Consejo Superior Bancario, Madrid, España, 1984.
- Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos. *Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea*. (en línea) <http://noticias.juridicas.com>
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. *Jurisprudencia*. (en línea) oami.eu.int/ES/office

Legislación y Convenios Internacionales consultados.

- Ley española de Marcas No. 17, de 7 de diciembre de 2001.
- Ley de Propiedad Industrial de México, de 1º. de enero de 1998.
- Ley de Propiedad Industrial de Brasil, Ley número 9.279 de 14 de mayo de 1996.
- Primera Directiva (89/104/CEE) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento No. 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (modificado por el Reglamento CE No. 422/2004).
- Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, Decreto No. 8/95 de 5 de agosto de 1995.
- Decisión 486 referente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000, vigente para la Comunidad Andina.
- Decreto Ley 805 Ley de Propiedad Industrial de Cuba, del 4 de abril de 1936.
- Decreto número 209, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de fecha 7 de febrero de 1956.
- Decreto-Ley 68 “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de origen”, del 14 de mayo de 1983.
- Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, del 24 de diciembre de 1999. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 2 de mayo del 2000.

- Resolución 63/2000 del CITMA. Reglamento del Decreto-Ley 203 de Marcas y Otros Signos distintivos. Publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria del 24 de mayo del 2000.
- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, del 11 de febrero de 1920, conocida como Convención de Washington.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de 1883, Conforme a la última revisión realizada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y las enmiendas del 28 de septiembre de 1979.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en vigor desde el 1ro enero de 1995.
- Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, adoptada en Septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI.

El Contrato de Franquicia: una alternativa para la comercialización

Autora: M.Sc. Liudmila Morán Martínez

Jefe Departamento DESCOM

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Introducción

En las condiciones actuales en que hoy se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado hipercompetitivo, con la concentración de los bienes inmateriales en poder de las grandes transnacionales, existe cada vez un margen de inserción más estrecho en el mercado, de las pequeñas y medianas empresas con productos propios y con posibilidades de éxitos. Estos pequeños empresarios están necesitados de una relación eficiente, rápida y flexible con el mercado; para promocionar, divulgar sus productos o servicios y establecer una relación directa con los consumidores, que cada día se convierten en expertos más exigentes y una vez que han probado la calidad de un producto, se resisten a sustituirlo por otro nuevo, cuya adquisición siempre supondrá un riesgo.

Como una alternativa de comercialización surge el contrato de franquicia, importante institución jurídico-económica, que tiene su nacimiento en la década de los 50 y es desarrollada después de la II Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en la esfera de los servicios. Este concepto económico de Franquiciaje, es una modalidad que ha tomado un gran auge hoy día, como una nueva fórmula de hacer negocios de forma independiente, pero utilizando un método de cooperación continuada.

Resulta evidente la necesidad de que se estudie este tipo de negocio y sus particularidades, por constituir una herramienta para nuestros empresarios y una opción a tomar en consideración en el diseño de sus estrategias de comercialización.

Evolución.

Es importante apuntar que el contrato de Franquicia, como medio de distribución aparece desde época tan remota como 1851 y 1863, en los contratos de manufactura doméstica de las máquinas de coser Singer. En este sentido es válido mencionar otras empresas pioneras en la diseminación del sistema de franquicia en el mundo como: Coca-Cola, General Motor, etc.

La combinación de diversos factores (económicos, políticos, sociales, tecnológicos) propició un desarrollo de este sistema después de la Segunda Guerra Mundial.

En la década de los 90, se ha desarrollado mucho esta modalidad adoptando nuevas variantes, que han sido diseminadas en varios países, y que permiten obtener rápidamente dividendos para ambas partes.

Luego de esbozar brevemente el surgimiento y evolución de esta figura, es válido preguntarnos ¿Qué se entiende por contrato de franquicia?

En este sentido no existe un criterio unánime en la generalidad de los autores al definirla, sin embargo, hay coincidencia en algunos aspectos de catalogación, a saber: “un sistema de negocios o comercialización conjunta, basado en relaciones de colaboración continua y ayuda mutua entre empresas, legal y financieramente distintas e independientes, que se ejecuta a través de un contrato”.

Yo me atrevería a opinar que el contrato de franquicia, pudiera entenderse como aquel contrato mediante el cual una empresa denominada franquiciante o franquiciador, le otorga una autorización a otra empresa denominada franquiciado o franquiciatario, a explotar la marca u otros signos distintivos, secretos empresariales, así como la capacitación y la asistencia técnica requerida para la operación del negocio, a cambio de una contraprestación.

Naturaleza del contrato de franquicia.

Es un contrato mercantil, atípico, lo que significa que (no aparece regulado de forma expresa) a tales efectos se establecerán los términos y condiciones sustentadas sobre relaciones de buena fe, confianza y colaboración.

Es de naturaleza mixta, debido a las diversas instituciones que en este tipo de negocio se involucran.

Es oneroso, pues en él se le impone al licenciatario la obligación de abonar un pago, adoptando este, disímiles formas.

Es esencial detenernos en la distinción que en buena técnica jurídica existe entre el contrato de franquicia y el contrato de licencia de marca. Este último tiene una naturaleza diferente, y se define como: el acuerdo de voluntades a través del cual el titular de una marca, conviene en otorgar una autorización a otra persona, a fin de que pueda utilizarla en el comercio, pudiendo pactar o no una contraprestación. El contrato de franquicia tiene un objeto mucho más complejo, porque según la definición referida anteriormente en él se mezclan otras instituciones, a saber: la marca u otros signos distintivos, secreto empresarial, la asistencia técnica requerida, la formación del personal del franquiciado, para operar correctamente el negocio, por lo que la licencia de marca integra el objeto inmediato de este contrato, aunque esa integración no es excluyente del resto de las otras figuras aludidas.

Ventajas y desventajas de la Franquicia.

Esta forma de negocio, que ha alcanzado en los últimos años un rápido crecimiento como cualquier otra variante de negocio conjunto, adquiere posiciones ventajosas o desventajosas tanto para el franquiciador como para el franquiciado.

Ventajas del Franquiciador.

- Expansión del negocio sin inversiones cuantiosas.
- Fortalecimiento de sus marcas.
- Mayor difusión de su imagen.
- Mayor y rápida presencia en nuevos mercados.
- Incremento de la capacidad de distribución de los productos.
- Eficiencia en los costos.
- Percepción rápida de los ingresos.

Desventajas del Franquiciador

- Reducción de independencia.
- Vigilancia y control de las operaciones del franquiciado no es absoluta.
- Rentabilidad de las ganancias es compartida.
- Se crea un potencial competidor en la figura del franquiciado.
- Probabilidad de elegir franquiciatarios no idóneos.

Ventajas del Franquiciado.

- Adquiere una tecnología con años de experiencia y con resultados satisfactorios.
- Respaldo de una marca prestigiosa.
- Disminución de altos riesgos en el éxito del negocio.
- Se beneficia de los programas de desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología llevados a cabo por el franquiciador.
- Es independiente jurídica y económicamente del franquiciador.

Desventajas del Franquiciado.

- Independencia limitada.
- Pérdida de ideas creativas e iniciativas.
- Se trabaja de acuerdo a normas preestablecidas.
- Está sometido a controles por parte del franquiciador.
- Los pagos suelen ser en ocasiones excesivos.
- Asume los riesgos propios de un negocio conjunto.

Clasificación del Contrato de Franquicia.

Existen diversas formas de clasificación de los contratos de franquicia, a continuación exponemos:

1. Franquicia industrial o de producción: Es aquel contrato donde el franquiciador le transfiere el derecho al uso de la marca, secretos empresariales, para la producción y comercialización de un determinado producto al franquiciado, así como la asistencia técnica y la capacitación del personal requerida. En este tipo de negocio el franquiciado adquiere por parte del franquiciador: equipamiento, suministro de materias primas, procedimientos administrativos, de gestión comercial, lista de clientes, canales de distribución, técnicas de venta, para la operación exitosa del negocio. Esta variante es una de las más utilizadas por las grandes empresas franquiciadoras como Coca-Cola.
2. Franquicia de servicios: Consiste en una prestación de servicios que asume el franquiciado, bajo la marca, signos distintivos, know-how y directrices del franquiciador. Este tipo de franquicias abarca diversos sectores como: servicentros, hotelería, restaurantes, etc. Aquí podemos citar como ejemplo: La cadena de franquicia “La Bodeguita del Medio” .
3. Franquicia de distribución: Es la franquicia mediante la cual el franquiciador le suministra los productos identificados por marcas prestigiosas, para que el franquiciado los comercialice. En este caso el franquiciador no es el fabricante, es una empresa comercializadora, distribuidora mayorista, que tiene creada una imagen que es la que determina una diferencia competitiva, transmitiendo todos estos elementos al franquiciado. Ej la cadena de franquicias “La Casa del Habano” .

Cláusulas Principales del Contrato de Franquicia.

El contrato de franquicia como sistema de comercialización puede revestir diferentes formas de establecerse, y también depende de los intereses de las partes que intervienen, es de suponer entonces, que la estructura de este contrato dependerá de ello. A continuación presentamos las principales cláusulas que conforman este tipo de acuerdo, sin ánimo de mostrar una formulación rígida, de los términos que se deben incluir en este contrato. Siempre será como diseñar un traje a la medida en cada negocio.

Disposición Introductoria (identificación de las partes)

Preámbulo.

Definiciones.

Objeto.

Aspectos relativos a la licencia de marcas (exclusividad, uso marcas, mantenimiento y defensa de los derechos, control de calidad, otros).

Aspectos relativos a la licencia de Know-how (Confidencialidad, entrega información técnica, perfeccionamientos y mejoras, otros).

Servicios y Asistencia Técnica.

Remuneración (pagos a efectuar y en forma, acceso a la información contable, otros).

Obligaciones partes.

Capacitación del personal.

Publicidad y promoción.

Fuerza Mayor.

Solución de Controversias (Ley aplicable).

Vigencia del contrato.

Causas de extinción contrato.

Contexto Internacional y Nacional de la Franquicia

En el marco de la globalización de los mercados y el desarrollo de la economía mundial, se facilitan extraordinariamente las condiciones para el establecimiento de franquicias en el plano internacional.

Existe una organización rectora de la actividad franquiciataria a nivel mundial, la Asociación Internacional de Franquicias, con sede en Washington D.C., Estados Unidos. Gran parte de los países del mundo han creado su propia institución nacional, que organiza en el ámbito interno el sistema de franquicias. Tal es el caso de la Asociación Brasileira de franquicias y el Instituto Brasileiro de Franquicias, Asociación e Instituto Mexicanos de Franquicias, Asociación de Franquiciantes Canadienses, la Asociación Japonesa de Franquicias, Federación Iberoamericana de la Franquicia y la Federación Europea de la Franquicia.

Datos Interesantes

Comportamiento de la franquicia en el comercio minorista

Año Estados Unidos Francia España

1997 35 y 40% 15% 5%
2000 60% 18% 20%

En el año 2000 el sistema de franquicias en Estados Unidos generó la cifra de un trillón de dólares como aporte a su economía.

En la actualidad, uno de cada tres dólares pagados por los consumidores norteamericanos en la compra o contratación de bienes o servicios, se hace a través de negocios que operan mediante franquicia.

A nivel internacional son ocho los países que explotan con mayor desarrollo la franquicia, a saber: Estados Unidos, Australia, Japón, Francia, Brasil, Italia, España y México.

Muchos de estos países cuentan con legislaciones que regulan esta figura, como el caso específico de Europa, que a partir del 1 de febrero de 1989 entró en vigor el Reglamento No. 4087/88 de la Comisión Económica Europea sobre la franquicia, donde es definida como: “un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, derechos de autor, “know how” o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales”.

Además, se encuentra vigente el Código Deontológico Europeo de Franquicia, cuya versión revisada comenzó a surtir efectos legales a partir del 1 de enero de 1991. Se trata de un cuerpo contentivo de normas de buenas costumbres y buena conducta de los usuarios de la franquicia en Europa, que no pretende en modo alguno sustituir las legislaciones nacionales o comunitarias, sino más bien complementarlas. Este Código establece de manera detallada y precisa los principios generales que han de ser tomados en consideración en la concertación y posterior ejecución del contrato de franquicia.

En el ámbito jurídico debemos decir que en nuestro país no existe legislación específica en materia de franquicia. Ni el Código Civil (Ley 59 de 16 de julio de 1987) ni el Código de Comercio español de 1885, hecho extensivo a Cuba en 1886, incluyeron en sus preceptos normativa alguna referida a esta importante institución jurídica económica. De esta forma, para la interpretación y ejecución de un contrato de franquicia debe tomarse en consideración, en primer lugar, la voluntad de las partes contratantes plasmada en las diferentes cláusulas del acuerdo negocial.

Actualmente, entre las empresas cubanas que aplican en sus relaciones comerciales el contrato de franquicia están: Habanos S.A., el Grupo Hotelero Gran Caribe, a través de la empresa FTB y la Cadena de Restaurantes Palmares S.A., con la franquicia Pizza Nuova.

La cadena de Franquicias “La Casa del Habano” constituye un sistema de comercialización a través de la creación de tiendas especializadas en venta exclusiva de habanos, artículos de fumadores y sus accesorios y otros productos relacionados con el arte de fumar. un modelo de establecimiento comercial detallista; crear una plaza permanente, tranquila y confortable para las acciones de relaciones públicas, que contribuyan a paliar el déficit de la comunicación originado como consecuencia de las campañas contra el tabaquismo y ofrecer al propio producto y a sus consumidores un lugar en el que esté presente el ambiente de grandeza, exclusividad, cultura del producto, profesionalidad de conservación y servicios, originalidad y elitismo del que necesariamente debe estar rodeado el Puro Habano. La empresa Habanos S.A. cuenta en la actualidad con 88 establecimientos franquiciados, de los cuales 17 se encuentran en Cuba y los otros en diferentes ciudades del mundo, tales como: Buenos Aires, Andorra, Cancún, Toronto, Montreal, París, Madrid, etc.

La Empresa FTB comercial, filial del Grupo Hotelero Gran Caribe, fue constituida con el propósito de comercializar su sistema de Franquicia, basado en el establecimiento y comercialización de Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos cubanos, tales como La Bodeguita del Medio, el Floridita y el Haban Musical. Se han firmado contratos para operar restaurantes “La Bodeguita del Medio” en México, Panamá, Islas Canarias; Francia, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Además se han realizado negociaciones para inaugurar otros establecimientos en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela; Brasil, Chile, Argentina, Reino Unido, Bulgaria y Checoslovaquia.

Ocupando la posición de franquiciado, se encuentra la sociedad mercantil Cubanacán Palmares que desde el año 1994 estipuló contrato de franquicia con la cadena canadiense Pizza Nova Take Out, para la instalación y explotación de peculiares y acogedores restaurantes, en los que se elabora y sirve una amplia gama de productos típicos de la cocina italiana. Hasta el momento Cubanacán Palmares ha abierto esta clase de establecimiento en Ciudad de La Habana, Guardalavaca (Holguín), Varadero y Santiago de Cuba.

A modo de conclusión podemos referir que, aunque los más remotos antecedentes de la franquicia se remontan al siglo XIX, no es hasta el año 1955, que ésta surge en los Estados Unidos de Norteamérica como una compleja institución jurídica económica. El contrato de franquicia tiene una naturaleza jurídica compleja; en su conformación convergen elementos característicos y definitorios de otros contratos mercantiles, entre los que se destacan: el contrato de colaboración, contrato de licencia de uso de marca o know-how, arrendamiento de equipos, distribución comercial de productos, compraventa internacional de mercancías, entre otros.

Es válido insistir en que la franquicia ha demostrado ser un importante medio de negociación conjunta, con una reconocida utilidad tanto para franquiciadores como para franquiciados, para el primero porque puede expandir su negocio, ampliar mercados, fortalecer sus marcas; y para el segundo porque tiene la posibilidad de dedicarse a una actividad que ya cuenta con garantías de éxito demostrado, sin asumir los grandes riesgos característicos de todo comienzo en el mundo del comercio.

Bibliografía

1. Bescos Torres, Modesto. Contratos Internacionales, Modesto Bescos Torres. Ed. Instituto Español de Comercio Exterior, 1993, 325p.
2. De Miguel Asencio, Pedro A. Contratos Internacionales sobre propiedad Industrial. Pedro A. de Miguel Asencio, Madrid: Ed. Civitas, 1995, 325p.
3. De la Torre Pérez, Laidy, Paredes Miranda, Abel. El contrato de franquicia, Universidad de la Habana, La Habana, 2002.
4. El contrato de franquicia: ventajas y desventajas. 2001./en línea/
<http://www.todaley.com/mostraformulario.htm>
5. Fernández – Paradela Toraño, Masiel. “El contrato de franquicia”, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, 1999.
6. Franquicias en el mundo. 2001/en línea/
<http://www.tormo.com/información/franquiciasenelmundo/europa.asp>
7. Franquicias en España. 2001. /en línea/
<http://www.tormo.com/informacion/franquiciasenespaña/estadisticas.asp>

“Utilizado por acuerdo con los propietarios de la marca”... Perspectivas de las Licencias de Marca

Autor: M.Sc. Orbel Machado González

Introducción:

Las marcas son omnipresentes en la sociedad contemporánea, pues tienen una gran influencia en todos los aspectos de la vida comercial moderna y constituyen activos de considerable valor.

Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto de negocios jurídicos de diversa naturaleza. Así, esta puede transmitirse totalmente, o sea, que el titular puede desprenderse de todos los derechos que le son inherentes a favor de un tercero – y estaremos ante la cesión de la marca - que puede ser resultado de instituciones jurídicas como: la herencia, la donación, la permuta, compraventa, o la aportación social a título de propiedad; o también puede concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir determinados derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios jurídicos como: el usufructo, la aportación social a título de uso, la franquicia y el contrato de licencia en sentido estricto. En el presente artículo, se centrará la atención en el contrato de licencia en sentido estricto debido a la incidencia que esta figura presenta en el intercambio comercial.

Mediante la concertación de licencias el titular de un derecho de marca puede extender a un nuevo mercado geográfico la fabricación y venta de sus productos o la distribución de sus servicios bajo la marca correspondiente, sin tener necesidad de acometer propiamente la producción o comercialización de sus productos o la prestación de sus servicios, lo que le ocasionaría costos adicionales y además, le permite, contar con la cooperación de una empresa que conoce el nuevo mercado geográfico.

La figura de la Licencia ha sido utilizada también, como mecanismo para ampliar el sector de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca; siendo este particular muy importante para las marcas notorias o renombradas; ya que sus titulares mediante esta figura pueden tratar de extender a otros productos el buen nombre y el prestigio correspondiente a la marca licenciada . La licencia de marca, puede utilizarse además, como un mecanismo de explotación económica de la fuerza distintiva y con esto, del potencial publicitario del signo per se . Esta actividad no se realiza mediante actividades de producción o de comercialización de productos, sino que el titular se limita mediante la licencia y el merchandising a explotar la impresión que crea el signo en los consumidores. Esta última utilización ha sido puesta en práctica muy frecuentemente para marcas asociadas a la actividad de los deportes. Para que se tenga una idea clara de esta situación, la firma PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, proyecta que para el año 2008, el sector de más rápido crecimiento dentro del mercado deportivo en los Estados Unidos serán las licencias y el merchandising, alcanzando ventas de 18.5 billones de dólares . Otro ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho de que de las diez clases más solicitadas en las nuevas solicitudes de registro de marca ante la OAMI, ocho son típicas clases para el merchandising y/o el otorgamiento de licencias .

Por su parte, la concesión de licencias constituye también una oportunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) pues les permite escalar peldaños en la lucha por atraer la atención de los consumidores y ocupar así, un espacio en el mercado, ya que estos, actuando como licenciarios, desempeñarían su actividad utilizando un signo que ya posee determinado goodwill. Esta práctica que llevan a cabo las PyMES, si bien es bastante frecuente y le permite atraer la atención de los consumidores, no es en todos los casos recomendable; puesto que generalmente en el caso de empresas de países en vías de desarrollo, se constituyen en licenciarias de compañías foráneas multinacionales y con su actividad mercantil contribuyen también al posicionamiento de la marca titularidad de esta última empresa en el mercado nacional, pero no crean en los consumidores una identidad marcaria que les permita un posicionamiento en el mercado por sí mismas, por lo que en estos casos se recomienda utilizar una marca de su titularidad conjuntamente con la marca licenciada, de modo tal, que la primera se vaya posicionando en el mercado nacional por su uso conjunto con el signo titularidad de la empresa foránea.

Evolución de la figura de la Licencia de Marca a la luz de diferentes ordenamientos jurídicos:

El reconocimiento jurídico y consecuente regulación de la figura de la licencia de marcas vio la luz, en la medida en que fue aceptada la función de ser indicadora de la calidad de los productos o de la prestación de servicios a los cuales la marca va asociada . A decir del Catedrático Carlos Fernández-Novoa un ejemplo de lo anterior lo constituye el Derecho Norteamericano de marcas, donde a partir de consolidarse esta función para las marcas se expanden las licencias y surge posteriormente el franchising. En el Derecho Europeo la licencia de marca no transitó por un camino expedito hacia su reconocimiento, sino que tropezó igualmente con la consideración de que existía un fuerte nexo entre la marca y la empresa que fabrica y distribuye los productos que la marca distingue, incluso, en el Derecho Británico esta figura se reconoció tardíamente .

Pero una vez que la realidad comercial forzó un cambio de la situación, esta constituye una pieza fundamental del derecho europeo de marcas. A nivel comunitario, ya en el Memorándum sobre la creación de la marca comunitaria de 1976 se trataba el tema de la licencia de marcas y se propusieron soluciones a los problemas que la misma entrañaba, para lo cual se aducía la defensa del interés de los consumidores. Esta institución se consolidó con la aprobación de la Directiva No. 89/104/CEE, relativa a la marca comunitaria, la cual regula lo referente a la concertación de licencias en su Artículo 8. El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, igualmente norma lo relacionado con la concertación de licencias ; así reproduce los dos primeros apartados de la Directiva Comunitaria, y establece además, que las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas; regula los supuestos en los cuales el licenciatario puede ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria; y establece además, que a instancia de las partes, las licencias podrán inscribirse en el Registro y se publicarán. Estas normas han sido adoptadas con un margen mayor o menor de diferencia por los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales de cada uno de los estados que conforman la Unión. Así tenemos que:

- En Alemania, la “Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs” de 25/10/1994, en el Artículo 30, apartados 1 y 2, ha incorporado las normas de la Directiva, con la salvedad de que contempla no solo la licencia de las marcas registradas, sino además, la licencia de la marca no registrada, pero notoriamente conocida.
- En Francia, la “Law No 92-597 of 1 July 1992 on the Intellectual Property Code” en su Artículo L 714, apartados 1 al 3, regula lo referente a la concertación de licencias, pero se aparta en alguna medida del contenido de la Directiva Comunitaria al establecer que el Licenciante podrá invocar su derecho exclusivo como titular de la marca contra el Licenciatario que infrinja cualesquiera de las limitaciones a las cuales está sometido en virtud del contrato de licencia.
- En España, la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, regula la concertación de Licencias , donde además de incluir las disposiciones contenidas en la Directiva y en el Reglamento, establece adecuaciones propias para el territorio español a las reglas que los cuerpos jurídicos antes mencionados disponen. Así tenemos, que podrán constituir objeto de licencia no solo las marcas que estén concedidas, sino además, aquellas que se encuentren en estado de solicitud; dispone que el licenciatario no podrá conceder sublicencias ni ceder la licencia a terceros a no ser que esta facultad esté expresamente estipulada en el contrato; presume, salvo pacto en contrario, que la licencia tendrá una vigencia igual a la validez del registro de marca, que comprende todos los productos o servicios para los que la marca esté registrada y que se extiende a todo el territorio español; igualmente presume, salvo pacto en contrario, que la licencia será no exclusiva y en consecuencia que el licenciante podrá hacer uso por sí de la marca e incluso conceder licencias a terceros; en relación a lo anterior establece que el licenciante cuando se trate de una licencia exclusiva solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera dispuesto esto. Establece además, que para que las licencias surtan efectos ante terceros tendrán que ser inscriptas en el registro de marcas.
- En Portugal, el Decreto-Ley No. 36/2003, de 5 de marzo, “Código de Propiedad Industrial” contiene tanto disposiciones formales como sustantivas para la concesión de licencias de uso de marca. Como parte de los requisitos sustantivos incorpora las regulaciones de la Primera Directiva 89/104/CEE en parte, ya que establece adecuaciones propias para el territorio portugués.

En nuestro país el Real Decreto de 21 de agosto de 1884 acogía la figura de la cesión de marcas, considerando que esta no se podía ceder con independencia de la empresa; por lo que no se regulaba lo

referente a la licencia de las mismas. Ya en el Decreto – Ley No. 805 de 4 de abril de 1936, “Ley de Propiedad Industrial”, se establece dentro del Capítulo II, correspondiente a la cesión y transmisión de derechos, que las modalidades de registro que se regulan son transferibles por todos los medios que el derecho reconoce, con lo que si bien no utiliza el término de concesión de licencias, este sí queda implícito dentro de la consideración precedente. Este cuerpo legal dispone que, para que surta efectos ante terceros la transmisión de los derechos adquiridos deberá acreditarse con los documentos que legalmente lo justifiquen, y que se anotará esta transmisión en los Libros Registro correspondientes, en el expediente del caso y si se adjuntare incluso, en el certificado de registro. Llama la atención que se prohíbe a los industriales establecidos en Cuba la transmisión, cesión o el arriendo de marcas para distinguir productos manufacturados de tabaco a quienes no residan en Cuba.

Las disposiciones del prealudido Decreto – Ley No. 805 estuvieron vigentes hasta que se promulgó el Decreto – Ley No. 68 “de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen” . que dispone que los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), las empresas, instituciones u órganos locales del Poder Popular están obligados a solicitar el registro de las marcas que distinguen los productos que comercialicen tanto en el mercado nacional como internacional . Por su parte, en el Título V, Capítulo V, titulado “De las Licencias” se limita a establecer la obligatoriedad de los OACE de utilizar, en el supuesto en que figuren como licenciarios de marcas titularidad de empresas extranjeras, una marca nacional conjuntamente con esta; y de anotar todas las licencias, ya sea que figuren como licenciantes o como licenciarios, ante la Oficina; señala expresamente que la duración de la licencia será de diez (10) años y prohíbe que se incluyan en la concertación de Licencias de Marcas, así como en aquellos acuerdos de transferencia de tecnología, cláusulas que resulten desfavorables para la economía .

Para atemperar el Derecho de Marcas a las condiciones actuales, se adoptó el Decreto – Ley No. 203, “de Marcas y otros Signos Distintivos” , así como la Resolución No. 63/2000, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), “Reglamento del Decreto – Ley No. 203, De Marcas y otros Signos Distintivos” . En estos se dispone que el titular de un derecho de marca puede autorizar su uso a un tercero a través de una licencia. Establece igualmente que, salvo pacto en contrario, las licencias serán no exclusivas; acepta que las licencias podrán concederse para todos los productos o servicios que comprende la marca o limitarse solo a alguno de estos. Instituye que los contratos de licencia deberán ser anotados ante la oficina y solo surtirán efectos ante terceros una vez que han sido anotados; y que no se anotarán aquellas licencias que sean perjudiciales a la economía nacional o que sean contrarias a la legalidad. Se dispone que el titular de la marca podrá ejercer los derechos exclusivos contra el licenciario que infrinja su derecho exclusivo, basado en el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato de licencia. Este instrumento jurídico incorpora los supuestos en los que el licenciario puede ejercer las acciones relativas a la defensa de la marca, y prescribe que solo podrá ejercer dichas acciones con el consentimiento del titular del derecho, con la salvedad de que se trate de una licencia exclusiva y que el titular habiendo sido requerido no ejercite por sí la acción dentro de un período de tiempo determinado. Las Licencias una vez anotadas se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La solicitud de anotación ante la OCPI puede realizarse tanto por el licenciante como por el licenciario, para ello tendrá que acompañar copia certificada del contrato o disposición legal que justifique su otorgamiento. La solicitud está sujeta al pago de una tarifa. La Licencia de marca en nuestro país es objeto de regulación por otros cuerpos jurídicos, así esta figura está inmersa en la Resolución Conjunta No. 1/1998 CITMA – MINCEX (Ministerio de Comercio Exterior); que dispone, que en los supuestos de formalización de acuerdos donde se pacte el traspaso de marcas se deberá verificar anteriormente de suscribir el mismo la situación registral de la marca en cuestión; y que para el traspaso temporal o definitivo de los derechos de marca se deberá tener en consideración el valor que la marca ha alcanzado mediante su uso, por lo que la contraprestación que se perciba deberá resultar equitativa y proporcional a los intereses del titular de la marca. En la legislación que regula el proceso de transferencia de tecnología asociada a las inversiones nominales, la Resolución No. 13/98 de la Ministra del CITMA , dispone que dentro de la información que se adjunte al proyecto de factibilidad en materia de Propiedad Intelectual se deberá hacer alusión a los derechos de explotación conferidos, especificando los actos autorizados: fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importación a los países autorizados para la explotación, y a la posibilidad de concesión de sublicencias en determinados territorios.

Esta materia es objeto de regulación también por la legislación que regula el Proceso de Inversión Extranjera, así la Resolución No. 14/2001 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) establece que formando parte del proceso de presentación de las solicitudes y

evaluación de las propuestas de inversión extranjera, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) deberá emitir un dictamen preliminar sobre la viabilidad del proyecto, siempre que en el mismo estén relacionados derechos de propiedad industrial. Como complemento de lo anterior la Resolución No. 21/2001 de la Ministra del MINVEC, contentiva de la metodología para la elaboración del Estudio de Factibilidad Económica a presentar en una solicitud de inversión extranjera, dispone el suministro de información en materia de Propiedad Industrial. La OCPI realizará su análisis en lo referente a las licencias de marcas en correspondencia a lo establecido en el Decreto – Ley No. 203 y en el Decreto – Ley No. 68 , tomando en consideración que no se cause una lesión a la economía nacional.

Principales cláusulas que debe contener el Contrato de Licencia de Marca y obligaciones de las partes:

Una vez analizada la figura de la licencia de marca a la luz de nuestro ordenamiento jurídico es procedente reflejar cuáles pueden ser algunas de las cláusulas que al momento de aunar voluntades deben estar presentes y las obligaciones que de estas surgen para cada una de las partes. Así, de manera general se plantea que estos contratos pueden contener las disposiciones relativas a los aspectos siguientes:

- ◆ Identificación de las partes.
- ◆ Preámbulo.
- ◆ Objeto del contrato.
- ◆ Definiciones.
- ◆ Generales de las marcas.
- ◆ Derechos concedidos.
- ◆ Uso de la marca.
- ◆ Control de la Calidad.
- ◆ Entrada en vigor, vigencia y terminación.
- ◆ Promoción y publicidad.
- ◆ Manteniendo o estado legal de los derechos.
- ◆ Remuneración.
- ◆ Responsabilidades y garantías.
- ◆ Infracción de los Derechos.
- ◆ Notificaciones.
- ◆ Fuerza mayor.
- ◆ Solución de controversias.

Por su importancia se ahondará en las cláusulas siguientes:

- ◆ Definiciones: será necesario que se precisen determinados términos y expresiones clave de una manera uniforme a través de todo el documento, para que se aclaren las ideas, se delimite la extensión de los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro. Las palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente las que se utilizan de manera repetida en el documento. Así, será importante definir las marcas y los productos o servicios que la licencia comprende y el territorio para el cual se concierne; esto puede hacerse remitiendo a determinadas cláusulas que comprendan estos particulares dentro del propio contrato.
- ◆ Generales de las marcas objeto de la Licencia: dentro de este apartado se deberán consignar el número de registro de la marca o las marcas sobre las cuales se van a ceder los derechos de uso; su denominación (de ser aplicable), o su reproducción; la Clase a que pertenece, según el Clasificador Internacional de Productos para los cuales está concedida la protección y los productos o servicios que comprende. La lista de productos o servicios que cada uno de los registros comprende, puede anexarse al documento o pueden anexarse los certificados de registro para cada una de las marcas objeto de la Licencia.
- ◆ Derechos concedidos: deberá contener una cláusula donde se expresen los derechos que se conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar, comercializar, vender, o una combinación de los anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito. Se debe especificar la categoría de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la marca (licencia global o parcial); si el titular de la marca se obliga a no conceder licencias ulteriores a terceros en el mismo territorio que contractualmente se le reservó al Licenciatario (o sea, exclusiva, o no exclusiva), e incluso, si

el licenciante puede además, hacer uso de la marca en ese propio territorio o no; si el Licenciario puede a su vez conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto podrá influir en la selección del sublicenciario. Se debe hacer referencia expresa a que bajo ningún concepto se permitirá el uso de la marca si este daña su goodwill o prestigio, incluido los usos que puedan ser considerados obscenos, o que contravengan las disposiciones legales. Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o sea, la manera en que se va a dar a conocer la misma (la forma en que se va a publicitar), y los canales de distribución que se utilizarán, detallando que los productos comercializados con la marca licenciada pueden ser vendidos a usuarios especificados. La esfera de actividad puede influir directamente en el monto de la remuneración a pagar. Dentro de este apartado igualmente, se definiría el territorio para el cual se concede el derecho a usar la marca, por ejemplo, si se utilizara la designación Europa, no se establecería con claridad qué territorio comprende, si se entiende que Turquía o Rusia están incluidos, en su lugar, Unión Europea sería una mejor definición. Puede ser además, que se concedan determinados derechos en territorios diferentes, por ejemplo: que se permita la producción en el Estado A, pero la venta en los Estados B y C. En el supuesto en que se desee limitar por parte del Licenciante el volumen de producción de los productos a comercializar con la marca objeto de licencia se deberá exponer esta cuestión.

- ◆ Uso de la marca: el uso de la marca es muy importante ya que en muchas legislaciones – incluyendo la nuestra – se requiere que la marca sea usada para mantener el registro. Si la marca no es usada en correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser objeto de cancelación. Así, se deberá establecer el método de utilización de la marca en, o en relación, con el producto, por ejemplo establecer la grafía, el color y el tamaño de la marca, así como su ubicación en el producto; por lo que en ocasiones será aconsejable anexar copias de la marca registrada a los efectos de definir los colores a utilizar y sus códigos respectivos. Puede ser igualmente aconsejable que se estipule, la obligación de informar a los consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual puede hacerse en el embalaje de los productos o en los plegables de ventas.
- ◆ Control de la Calidad: el valor de la marca registrada estará en correspondencia, en gran medida, con la calidad de los productos o de la prestación de los servicios que la misma ampara. Es por esto, que un adecuado control de la calidad es esencial en aras de mantener el goodwill de la marca. Dentro de esta cláusula se establecerá la obligación para el Licenciario, de cumplir con los estándares de calidad del Licenciante, a estos efectos puede anexarse al contrato los parámetros de calidad con que este debe cumplir (si existe una determinada norma). Se deberán definir además, las facultades del Licenciante en aras del control de la calidad, estas pueden ser controlar, supervisar y aprobar la calidad de los productos, y la manera (los períodos de toma de muestras, verificación de la fabricación, etc) en que este realice las mismas, así como la revisión de los rótulos, envases o catálogos que contengan la marca; se establecerá de igual manera, la obligación del Licenciario de permitir el examen de los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el Licenciante. Se preverá además, las consecuencias de la insuficiente calidad de los productos o servicios prestados, lo cual incluirá las medidas y sanciones que se impondrán al licenciario, la manera en que se establecerá la comunicación entre las partes al respecto, y cuál será el destino de los productos cuya calidad sea insuficiente (serán retirados del mercado o serán rectificados). Incluso esta puede ser una causa de terminación del contrato como consecuencia del incumplimiento, procediendo entonces una indemnización por daños y perjuicios a favor del licenciante.
- ◆ Mantenimiento o estado legal de los derechos: constituye una obligación del Licenciante mantener la eficacia del registro de la marca licenciada, así se deberá prever que a este le corresponderá solicitar la renovación de los registros y pagar las tasas correspondientes.
- ◆ Remuneración: esta constituirá la obligación principal para el licenciario como contraprestación a las facultades de uso concedidas por el licenciante; así, en el contrato se deberá regular en detalle lo referente a la remuneración, a los períodos en que deberá hacerse efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago en el período pactado. Puede estipularse también, el pago de una regalía la cual puede estar basada en la cantidad de productos vendidos, en el precio de venta; así como establecer regalías mínimas que le permitan al licenciante tener la garantía de recibir una determinada suma de dinero independientemente del éxito comercial del licenciario. La remuneración puede basarse igualmente en una suma global o a tanto alzado.
- ◆ Infracción de los derechos: Se deberá incluir una cláusula sobre “Infracción de los Derechos”, donde el Licenciante manifieste su consentimiento o no para que el Licenciario pueda ejercer

la acción legal correspondiente ante una posible violación por sí. En el supuesto en que el Licenciante no otorgue su consentimiento se deberá establecer que el Licenciario comunique inmediatamente al Licenciante cualquier posible infracción en aras de que este pueda ejercer la acción legal. Puede estipularse en el contrato además que si el Licenciante por su parte no ejerce la acción dentro de un período determinado de tiempo - antes de los cinco años que prescribe el Artículo 128- pueda el licenciario ejercer la acción por sí. Los litigios sobre infracciones en países foráneos pueden resultar muy costosos, así será conveniente que se pacte en el contrato la división de los costos correspondientes al posible litigio. Se podrá prever que el licenciante garantice al licenciario que el uso de la marca licenciada no infringe derechos de terceros en un determinado territorio.

Bibliografía:

Acama Zorraquín, Ernesto. Merchandising / Ernesto Acama Zorraquín. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, memorias del I Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, INDECOPI, OMPI, 1996, p.41.

Álvarez Soberanis, J. Control por el estado de las licencias / J. Álvarez Soberanis. Estudios sobre cuestiones relativas a la revisión del Convenio de París. Ginebra, OMPI, mayo de 1976. 51 p.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial / Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Madrid: Aranzadi, 2000.

Creative use of brand equity and licensing-UK Intellectual Property Article (en línea) www.legal500.com [30/04/2006]

Fernández-Nóvoa, Carlos. Tratado sobre Derechos de Marcas / Carlos Fernández-Nóvoa. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001. 629 p.

Heras Lorenzo, Tomas de las. El Agotamiento del Derecho de Marca / Tomas de las Heras Lorenzo. Madrid: Montecorvo, 1994. 516 p.

OMPI. Guía de Franquicias. Ginebra, 1994.

Pires de Carvalho, Nuno. The Trips Regime of Trademarks and Designs / Nuno Pires de Carvalho. London: Kluwer Law International.

Roncela, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II / Agustín Roncela. Madrid, 1913.

Uría, Rodrigo. Derecho mercantil / Rodrigo Uría. Vigésimo Cuarta. Madrid: Marcial Pons, 1997. 762 p.

Vicent Chuliá, Francisco. Introducción al Derecho Mercantil / Francisco Vicent Chuliá. 11. ed. Valencia: Tirant lo blanch, 1998. 870 p.

Intangibles y su incorporación como activos

Autora: M.Sc. Silvia Rodríguez Pérez

Con el decursar de los años y el incremento del desarrollo del intelecto humano, una nueva categoría de activos ha emergido con fuerza y distinción y constituye, en sí misma, una poderosa fuente de valor. No son activos corpóreos, su valor y sus posibilidades de generar beneficios en el futuro, pueden ser determinados de forma un tanto subjetiva al ser susceptibles a los cambios de valor de mercado, condiciones estas que no se avienen a las normas contables como registro histórico de hechos ciertos.

El término valor es un concepto recogido por la Contabilidad desde sus inicios y se define para la contabilidad, como el valor en libros o contable con el que se registra un activo; pero, para algunos, valor es el precio al que se puede vender porque existe un ente dispuesto a pagar por él, evidentemente, bajo las influencias de las fuerzas del mercado. Las Finanzas y la Contabilidad, ubicadas dentro de las Ciencias Económicas, tienen métodos, conceptos, leyes, principios y normas que deben preservarse con el fin de que puedan ser cumplidos los objetivos para los cuales surgieron.

La Gerencia de cada entidad, puede confeccionar estados financieros de uso interno, empleando los criterios que estime más convenientes; pero, si estos estados financieros se presentan para informar a propietarios, prestamistas, inversionistas, entidades gubernamentales, trabajadores y público en general, deberán elaborarse conforme a las normativas aprobadas legalmente tanto nacional como internacionalmente. El cumplimiento del uso de estas normativas armoniza la información contable entre empresas y permite la comparabilidad de sus resultados.

En el año 1973, surge el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo objetivo es establecer la uniformidad de los principios contables así como la aplicación de los mismos en la presentación de su información financiera: Aunque muchos países no son miembros de este Comité, hacen uso de las Normas Internacionales de Contabilidad y ya en el año 1983 se fundó, integrado por los mismos miembros del Comité, la Federación Internacional de Contadores.

Las Normas Internacionales de Contabilidad han mejorado y armonizan los procedimientos contables y la información financiera en todo el mundo, sirven así, como base para las normativas contables nacionales de muchos países. En Cuba, por ejemplo el Ministerio de Finanzas y Precios es el encargado de armonizar estas normativas generalmente aceptadas, con los intereses nacionales.

Para lograr una presentación e interpretación más uniforme de los Estados Financieros, ha sido definido internacionalmente un marco conceptual dentro del cual debe moverse el contenido y las diferentes formas de presentación de la información financiera. Este marco conceptual incluye objetivos, las características cualitativas, definición, reconocimiento y medición de los elementos que integran los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento del mismo.

La información contable financiera debe cumplir, además, las siguientes cualidades: comprensibilidad, relevancia, importancia relativa o materialidad, fiabilidad, representación fiel, la esencia sobre la forma, neutralidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, equilibrio entre características cualitativas, imagen fiel y presentación razonable.

La base o método de cálculo que se proponga para la valoración de los intangibles debe ser adecuadamente seleccionado, de forma tal, que evidencien que el activo intangible en cuestión, es un recurso controlado por la entidad, como resultado de un suceso pasado del que se espera obtener en un plazo de tiempo de razonable duración en el futuro, beneficios económicos ciertos y que el costo o valor de este activo también puede ser medido de forma confiable.

Por otra parte, los elementos de los estados financieros deben ser reconocidos, es decir, para la incorporación de una partida, esta debe estar asociada a cualquier beneficio económico que llegue o salga de la empresa y, además, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Este concepto nos lleva a determinar que un activo es reconocido como tal, cuando es certera la posibilidad de que del desembolso correspondiente se obtendrán beneficios económicos en un futuro. Es bajo la égida de este marco conceptual que se inscribe el tratamiento financiero y contable de los Activos Intangibles.

En septiembre de 1998, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, presentó la Norma Internacional Contable (NIC) número 38, la cual aborda la contabilidad y divulgación de activos intangibles. Esta NIC abrió paso a un amplio abanico de partidas, tales como investigación y desarrollo, patentes, marcas y franquicias, entre otras.

Según la NIC 38 los activos intangibles se definen también como un activo identificable para la entidad, sin sustancia física, pero que se destinan para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y/o servicios, para arrendamientos a terceros o para fines administrativos.

Esta norma establece, que la empresa reconozca un activo intangible a su valor de costo, sólo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán a la entidad; y el costo del activo pueda ser medido confiablemente.

Los criterios de medición de los intangibles indican que los adquiridos deben registrarse al precio de adquisición, el cual incluye el costo de los bienes y los gastos necesarios para su utilización. En el caso de las patentes, por ejemplo, se incluyen los gastos de protección legal y mantenimiento de los derechos, así como los gastos de pre y post defensa de estos. Además, se incluyen otros gastos por concepto de I+D; capacitación del personal, promoción, publicidad y relaciones públicas entre otros.

Según Pucich y otros (2001) señalan que la NIC 38, deja fuera de los estados contables los procesos de investigación y restringen con una serie de condiciones, el desarrollo de los activos intangibles que se obtienen de esos procesos. Además, la norma especifica que “las marcas de fábrica, nombres de publicaciones, cartera de clientes, y partidas semejantes en sustancia que se hayan generado internamente, no deben ser reconocidas como activos intangibles”.

Las normas contables establecen, sin embargo, que para evaluar si un determinado activo intangible generado internamente, cumple con los criterios para su reconocimiento, la empresa considerará dos fases en la generación del posible activo: la fase de investigación y la fase de desarrollo.

De ahí que, los intangibles surgidos de la investigación, debido a la imposibilidad de demostrar que puedan generar beneficios económicos en el futuro, registran los desembolsos que se efectúen como gastos corrientes. Sin embargo, en el momento en que se produzcan tales beneficios, se deben realizar estos registros de forma analítica y detallada, lo cual está previsto por las normas y principios contables, para que permita conocer los costos históricos de este intangible, en un futuro.

En la fase de desarrollo, por ejemplo, en la cual ya la entidad puede completar el activo en cuestión, para usarlo o venderlo, se hace más probable la obtención de beneficios económicos futuros. La evaluación más fiable del gasto que se atribuye al activo intangible durante esta fase, permitirá las condiciones en que se pueda reconocer ese activo intangible generado internamente.

Para las entidades cubanas, se considera que los activos intangibles, además de su carácter inmaterial así como las dificultades para su valoración real, tienen muy pocas o ninguna posibilidad de agregar valor a las actividades que los generan, para posteriormente ser transferirlos mediante la amortización a la actividad económica que realiza.

Las bases generales del Perfeccionamiento Empresarial aplicado en las empresas cubanas definen por ejemplo, en las características fundamentales del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, las facultades concedidas a las empresas y a sus órganos superiores de dirección empresarial, los principios para la acción y los procedimientos generales de actuación. Esta situación va transformando los esquemas de dirección actuales de las empresas, al otorgársele mayor importancia a la gestión financiera de las empresas estatales, y de las entidades en general, lo que permite medir la eficiencia y que esta posea un valor lo más real posible para la empresa que se refleje en sus balances y que ellos contengan todos los elementos susceptibles de valoración, con el objetivo fundamental de mostrar una valoración correcta del

patrimonio de la entidad, por lo que la incorporación de conceptos tales como patentes, marcas, derechos de autor, plusvalía y otros no solo es posible, sino necesario.

Es necesario además, valorar estos activos intangibles adecuadamente en las negociaciones de asociaciones con capital extranjero, pero también internamente, deben utilizarse estas partidas en el análisis de “la eficiencia de la entidad”, importante aspecto en nuestra realidad económica.

Aún con las limitaciones y complejidades que pueden representar las normas y principios contables, para el registro de los activos intangibles, debe ser también, la dirección de la entidad la mayor impulsora y además, la responsable de identificar y valorar todos sus principales activos intangibles. Esto es posible lograrlo con un seguimiento evaluativo de su evolución, no sólo con criterios financieros que en última instancia serán los reflejados en la información económico financiera, sino en primera instancia con criterios cualitativos donde se involucre a profesionales de diferentes perfiles ocupacionales de reconocido prestigio, o se contrate a terceros que ofrezcan este servicio, con el fin de que se compile la información tributada en estas evaluaciones con los análisis pertinentes la que puede ser anexada a la información contable correspondiente, lo cual está previsto en las normas y principios contables.

Se deben identificar también por parte de la dirección de la entidad, los intangibles relevantes para sus operaciones y continuar invirtiendo en ellos con una seguridad razonable de que esta inversión retornará en beneficios.

Es necesario además, evaluar en la relevancia del intangible como activo, la factibilidad de continuar desarrollándolo, y de protegerlo legalmente o no; con vista al cálculo de su valor, para una futura negociación, lo que permitiría además, que el análisis resultante proporcione información contable acerca de la realidad del valor de los intangibles de la entidad.

Los indicadores que se propongan para ser utilizados en la valoración serán preparados considerando los requisitos de la información contable tales como pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad, para lograr así, la combinación y complemento de ambos enfoques: el cualitativo o gerencial y el contable, lo que redundará en la fortaleza y credibilidad de los resultados de la evaluación.

BIBLIOGRAFÍA:

Andersen, Arthur. – “The Valuation of Intangible Assets. Special Report num 254, London The economist Intelligence Unit – 1992.

Ayuso Alberto. - Valor de los intangibles: medición, registración y control del capital Intelectual.- Publicado 15 septiembre 2003 (en línea)
[http:// www.sht.com.ar/archivo/temas/intangibles](http://www.sht.com.ar/archivo/temas/intangibles)

Hernández, Herrera Raquel: Activos intangibles: Utilización de enfoques para su medición.
<http://www.cecofis.cu/>

Pucich, M; Monzón, E.C.; y Sosisky, L. (2001)” Los Recursos Intangibles en la Información Contable” XVI Jornadas de Contabilidad, XIV de Auditoria y III de Gestión y Costos. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la capital Federal. Buenos Aires. Argentina.

Serrano, C. Y Chaparro, F (1999): "Los activos intangibles de las empresas, mas allá de las normas contables". Finanzas & Contabilidad, Vol. 27, pp. 18-22. Harvard Deusto.

Licencias Obligatorias. Realidad y Perspectivas

Autora. M.Sc. María Caridad Segón Brown

La Propiedad Intelectual es un instrumento que surgió en el mundo como un incentivo a la creatividad y a la innovación, pero además, constituye una forma de privatizar el conocimiento durante un tiempo determinado. De este principio nacen los derechos de Propiedad Intelectual que al vincularlos con el comercio se revelan como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Fue en la Ronda de Uruguay que los países desarrollados tuvieron éxito al introducir dentro de los temas de negociación todo lo referente a la Propiedad Intelectual, exponiendo que de esta forma, disminuirían los montos de pérdidas que por concepto de piratería, estaban sufriendo las principales compañías nacionales y transnacionales en campos tan diversos como la industria del entretenimiento, la industria farmacéutica, la industria de biotecnología y otros.

Con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en particular la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, las leyes de Propiedad Intelectual sufrieron más cambios en estos últimos 10 años que en todo este siglo. La mayoría de estos cambios en su esencia, implicaron la extensión de la materia protegible mediante el sistema de patentes y el fortalecimiento de los derechos que se le confieren al titular de la patente. Especialmente el tema de las patentes ha colisionado de alguna manera, con los intereses de la sociedad en un tema tan sensible como es el relativo a la salud. Ante esta problemática, la institución de las licencias obligatorias adquirió una trascendental importancia, conceptualmente, tuvo su origen en el 1623, en el estatuto Británico de Monopolios, y estuvo asociada desde sus inicios a la obligación de explotar la patente en el país donde fue concedido el derecho. Constituye una de las instituciones contenidas en el Derecho de Patente, habilitada como una excepción y limitación a los derechos inherentes al titular de la invención, prevista para tratar de lograr un equilibrio entre los intereses del titular y el interés público, o sea, para tratar de mitigar de algún modo el efecto de los derechos exclusivos adquiridos por el titular de la patente.

La Licencia Obligatoria como elemento orgánico dentro del sistema de patente tiene como fin responder a los intereses de la sociedad, garantizar el flujo de tecnología y actuar como un elemento regulador que integra y delimita el derecho de patentes. Puede definirse de manera muy general, como un instrumento mediador entre los intereses del inventor y de la comunidad. En la actualidad ha adquirido mayor importancia como una alternativa para acceder a productos y tecnologías patentadas.

Los elementos que por lo general distinguen las licencias obligatorias son:

- El carácter no exclusivo, lo cual significa que el inventor no es privado del derecho de explotar directa o indirectamente el objeto de la invención.
- La no transmisibilidad; significa que quien explota la patente no tiene la facultad de extender los beneficios de los que goza a terceros.
- La remuneración; estas licencias se expiden a cambio de un canon o royalty que recibe el titular de la patente.
- Temporalidad; el derecho de explotación concedido en ocasión de la expedición de una licencia obligatoria se extingue una vez que cesan las circunstancias o condiciones que dieron origen a la concesión de estas licencias.
- Tipicidad; con esta característica se exige la legalidad de las licencias obligatorias, es decir, para que puedan ser firmes conforme a derecho, las causales que permiten la concesión de las mismas, precisan de estar prescritas en el derecho positivo del país que le interesa que sea concedida.
- Intuitu Instrumenti; estos tipos de licencias no son otorgadas intuitu personae, de manera que no son expedidas sobre la base de las cualidades personales del licenciatario, sino basándose en su capacidad técnica y financiera, que le permita hacer efectiva una explotación que satisfaga las necesidades del mercado interno.

Los requisitos establecidos para la concesión de las licencias obligatorias en las leyes de Propiedad Industrial no son homogéneos, incluso, algunas legislaciones los regulan como causales. Los que a continuación se transcriben constituyen la generalidad de los tipificados en las legislaciones de patentes:

- a) Sujeción de la autorización a circunstancias propias, o sea, exige un tratamiento individualizado de cada caso.
- b) Negociación previa, esta condición impone la obligatoriedad de una negociación comercial previa con el titular. Se exceptúa el caso de las licencias obligatorias por emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, así como en los casos de uso público no comercial ni para los casos en que se otorga una licencia por prácticas anticompetitivas.
- c) Limitación del alcance y duración a los fines de la licencia. Los fines de la licencia o de la autorización se definirán por la causal específica por la que fue concedida la licencia
- d) Licencia no exclusiva. Este requisito ha sido abordado con anterioridad cuando se trató el tema de las características de las licencias obligatorias.
- e) No- cesión en principio. Solo puede transferirse una licencia obligatoria con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ella.
- f) Abastecimiento del mercado interno. Esta condición no es aplicable en relación con las licencias para remediar prácticas anticompetitivas.
- g) Modificación de las circunstancias. Este requisito plantea la posibilidad de revocar la licencia cuando las circunstancias que dieron origen a su concesión han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.
- h) Remuneración. El titular de la patente conserva el derecho a percibir una compensación económica que deberá estar acorde a las circunstancias particulares del caso.
- i) Revisión judicial. Tanto las decisiones relativas a la concesión de las licencias como las relacionadas con la remuneración fijada, deberán estar sujetas necesariamente a revisión judicial, lo cual constituye una garantía legal para el titular de la patente.

Las causales en acertadas en la generalidad de las legislaciones son las siguientes:

- ◆ Negativa a tratar (Refusal to deal).
- ◆ Falta o insuficiencia de explotación.
- ◆ Caso de dependencia de las patentes.
- ◆ Prácticas anticompetitivas.
- ◆ Las de interés público que pueden ser de diferentes índoles:

-Crisis en la salud pública.

-Interés de desarrollo de la economía nacional.

-Emergencia nacional.

-Razones de defensa y seguridad nacional.

El Acuerdo sobre los ADPIC, si bien no refiere expresamente la institución de la Licencia Obligatoria, refiere “Otros usos sin autorización del titular de los derechos”, con la salvedad de que estos usos son diferentes de los permitidos en virtud del Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, las disposiciones relativas a la concesión de licencias obligatorias establecen una importante limitación según el Artículo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto los productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria no podrán ser exportados, a menos que la licencia haya sido concedida para poner fin a prácticas anticompetitivas (Artículo 31 K del Acuerdo). A tal efecto, para los países en desarrollo con capacidad tecnológica insuficiente o nula para producir medicamentos, tales licencias resultarían inoperantes.

La Organización Mundial del Comercio, como organización rectora del cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, ha sido el marco apropiado para ventilar los reiterados debates sobre los obstáculos que imponen las patentes farmacéuticas al acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo y al posible uso de las licencias obligatorias para coadyuvar a hacer más efectivo ese acceso. La Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, contiene el mandato en cuestiones relativas a la aplicación de los Acuerdos. Específicamente la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, conocida también como Declaración de Doha, refleja la preocupación de los países en desarrollo y los países menos adelantados respecto a la repercusión del Acuerdo sobre los ADPIC en la salud pública en general sin limitarse a ciertas enfermedades. Por tanto, se reafirmó la prerrogativa de los estados miembros de utilizar las medidas necesarias para proteger la salud pública, con especial énfasis en las licencias obligatorias como un factor importante en términos de accesibilidad a los productos farmacéuticos, una cuestión por solucionar era la posibilidad de conceder licencias obligatorias para importar por parte de países con escasa o nula capacidad para producir medicamentos.

El 30 agosto del 2003 los Miembros de la OMC llegaron a un acuerdo sobre las modificaciones reglamentarias, al amparo de la normativa sobre licencias obligatorias, para aquellos países que no sean capaces de fabricar medicamentos por sí mismos. A este acuerdo se le conoce como “Decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública”, de carácter provisional.

La Decisión exige a los países exportadores de las obligaciones generadas en el marco del Art. 31, apartado f, suprimiendo la exigencia de que la mayor cuantía de productos fabricados bajo licencia obligatoria se destine al mercado interno, lo que permitirá la exportación de un amplio volumen de esa producción para satisfacer las necesidades de los países importadores. El sistema funciona mediante la emisión de dos licencias obligatorias: una para importar y otra para exportar y el cumplimiento de toda una serie de trámites administrativos.

A la Decisión le acompaña una Declaración de la Presidencia que no hace más que obstaculizar o desalentar la utilización, de facto, de la “solución”. Esta Declaración de la Presidencia obedece a presiones hechas por algunos países desarrollados, entre ellos los Estados Unidos, en sus intentos por restringir el uso y la eficacia de la Decisión. Dentro de los posibles aspectos negativos que pueden señalársele se encuentra el hecho de que la misma hace referencia a que la Decisión no debe utilizarse “a efectos de política industrial o comercial”. De esta manera, se impediría el uso de la misma si la consecuencia fuera la expansión de la industria de medicamentos genéricos o si los fabricantes de estos se vieran beneficiados, puesto que crea una incertidumbre en cuanto al modo en que debería usarse. Otra cuestión es que la Declaración obliga al diseño estético que debe tener cada lote de productos (envases especiales y/o colores o formas especiales) sin importar el impacto, tal vez negativo, que esto pueda tener sobre el precio del producto. Esta Declaración no hace más que reforzar los requisitos exigidos en la Decisión, y de cierto modo trata de aliviar la preocupación de los países desarrollados de ser afectados por el uso de la solución propuesta.

Tanto la Declaración de Doha como la Decisión sobre el párrafo 6 de la misma, subrayan el efecto de las patentes sobre el precio de los medicamentos y la dificultad de acceso a los mismos. Consideramos que son un intento de implementar algunos cambios sobre la manera de enfrentar los graves problemas de salud que aquejan a varios países, la mayoría, países en vías de desarrollo. Las declaraciones y decisiones tomadas por la OMC han creado un clima de comprensión sobre los resultados palpables de la aplicación de los ADPIC en un campo tan delicado como la Salud Pública. Finalmente, el 6 de diciembre de 2005, los Miembros de la OMC aprobaron las modificaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, lo cual le da carácter permanente a la Decisión sobre patentes y salud pública adoptada en agosto de 2003, siendo esta la primera vez que el Consejo General enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC.

Este cambio tendrá que ser ratificado por dos tercios de los países miembros de la OMC antes del 1 de diciembre de 2007 como fecha límite, lo cual obligará a introducir cambios en las legislaciones nacionales para permitir la producción de genéricos de productos bajo patente. Por todo lo antes expuesto, y no habiéndose logrado aún todos los propósitos perseguidos por los países en vías de desarrollo, ya que los países desarrollados han obstaculizado las decisiones que les afecten a

ellos, y a sus industrias farmacéuticas, el hecho de que se haya logrado al menos, la modificación del Acuerdo, constituye un paso de avance para la salvaguarda de la salud pública.

Bibliografía

Argentina. Leyes, decretos, etc.—Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, Ley 24.4814 (modificada por la Ley 24.572 T.O.1996-B.O.22/3/96-) (en línea)

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Argentina/L2448sl.asp /21-11-2004/

Brasil. Leyes, decretos, etc. – Ley No. 9.279 de 14 de Mayo de 1996 (en línea)

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Brazil/SPA/L9279sl.asp. /20-11-2004/

Correa, Carlos M.—Intellectual property rights and the use of compulsory licenses: options for developing countries, South Centre. --/S.l.: s.n./, 1999. – 28 p.

Correa, Carlos M.—Intellectual property rights and the use of compulsory licenses: options for developing countries, South Centre. --/S.l.: s.n./, 1999. – 28 p.

España. Leyes, decretos, etc. – Ley 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la que se aprueba la ley de patentes de invención y modelos de utilidad (BOE 26-3-1986, num. 73 (en línea)

<http://www.gabilos.com/leyes/111-1986.html> /22-11-2004/

Gómez Segade, José A. – La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica, la concesión de licencias obligatorias por falta de explotación en España. – Madrid: Ed. Montecorvo, 1978. – 759 p.

OMC. -Aplicación del párrafo 6 de la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003 (en línea)

http://www.wto.org/spanish/tratop_/implem_para6_s.htm /23-12-2004/

OMC. – Declaración de Doha explicada (en línea)

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_.htm /15-11-2004/

OMC. – Declaración del Presidente del Consejo General (en línea)

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dd_S/TNC_1_01feb02_s.htm /22-12-2004/

OMC. – Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (en línea),

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_s.htm,. /22-12-2004

OMC. – Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. (en línea)

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mindecl_trips_s.htm /15-11-2001/

OMPI. – Acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). – Ginebra: OMPI, 1997. – 180 p.

OMPI. –Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial. – Ginebra: OMPI, 1998. – 37 p.

Remon Lastre, Annie. – Licencias obligatorias de patentes / Annie Remon Lastre, Raycel Acebal García; Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. – 2004. – 151 p.

Villamarín Hidalgo, José Javier. – Licencias obligatorias: notas a propósito de la protección de la salud pública en los países en vías de desarrollo. (en línea)

http://www.porticolegal.com/articulos/pa_65.php /01-11-2004/

La Información en materia de Propiedad Industrial y las nuevas tecnologías de información

Autora. M.Sc. Mercedes Castro Marquetti

La composición de los fondos documentales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, se caracteriza por incluir literatura en la materia propiamente dicha y publicaciones de contenido general que tratan sobre el universo científico – técnico que, en su conjunto, son utilizadas como material de consulta durante el proceso de búsqueda e investigación informativa y en la realización de exámenes de patentabilidad.

La presentación de esta documentación es variada, según los diferentes soportes físicos que van desde el papel y los micro portadores, hasta los portadores ópticos legibles en computadoras, publicaciones que se realizan actualmente con las tecnologías de información más avanzadas, que aceleradamente se desarrollan y se extienden de manera global.

Actualmente, en la Oficina se dispone de un acervo documental de patentes de invención en soporte CDROM o DVD que sobrepasa el 50% de la información con que cuenta el fondo. No obstante, frente a esta tendencia de la industria de la información encaminada hacia la era digital, las funciones de los profesionales de la información en general, así como la de nuestros especialistas en la OCPI siguen vigentes, aunque se requiere más destreza en su desempeño y una apropiada correspondencia con los sistemas de computación, o sea, que las funciones del documentalista siguen siendo las mismas pero con medios diferentes.

Es importante tener presente las funciones relevantes y tradicionales que el especialista en información no puede dejar de realizar, entre las que se encuentran: identificar la comunidad a la que están dirigidos los servicios, seleccionar y adquirir el material que es relevante para esta comunidad, así como describirlo, clasificarlo y lograr diseminarlo a través de los servicios.

Es evidente que el personal que procesa la información, debe poseer cada día mayores habilidades que le permitan el uso de las modernas tecnologías aplicadas al tratamiento de la información, así como ganar en destrezas, que le permitan ser capaces de transmitir ciertos requerimientos, a los profesionales en diseños de sistemas automatizados de información, de manera que se establezca una correspondencia entre los principios bibliotecológicos que es necesario que se tengan en cuenta y se mantengan además, bajo la óptica de los sistemas automatizados.

Es por ello que nos encontramos ante un nuevo reto en el actuar de algunas actividades específicas.

La selección y adquisición de Información de patentes se ha servido, de la aparición de catálogos comerciales electrónicos, que nos ofrecen datos actualizados de contenido y precios, además de posibilitar la ejecución de gestiones de suscripción y adquisición de productos informativos en CDROM, DVD y el acceso a la consulta de bases de datos en línea.

En el procesamiento de libros se utilizan sistemas de impresión de fichas catalográficas como el CATALOGA u otras aplicaciones similares que se usan en diferentes instituciones, ajustadas según sus necesidades, como la versión de elaboración de fichas catalográficas incorporada en un módulo integrado, al Sistema Automatizado de Información de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, que se encuentra en fase de terminación.

Con relación al almacenamiento de documentos, el espacio que se requería anteriormente, para grandes volúmenes de información en los soportes tradicionales se ha reducido, al ocupar dimensiones de área de almacenamiento más pequeñas los soportes CDROM y DVD. Este último, supera en capacidad de almacenamiento de datos las deficiencias de los discos compactos con lo que se hace posible la lectura de cualquier tipo de información en referencias y textos completos de invenciones, con formas de procesamiento de la información diferentes a las existentes anteriormente.

En los servicios de búsqueda y recuperación de información se ha elevado el nivel de procesamiento y síntesis de datos con mayor accesibilidad y rapidez .

Otra de las fortalezas de las nuevas tecnologías de información, muy útil por la rápida captación de datos estadísticos, es la gestión administrativa, proceso en el que estamos inmersos para lograr materializarlo en el diseño de un sistema, y así poder obtener diariamente, datos para el control y seguimiento de las actividades de un departamento o centro de información, como el control de servicios al público, las estadísticas de documentos prestados, los usuarios más asiduos y los libros o las publicaciones más solicitados, entre otros.

La aparición de colecciones de información en literatura patente y no patente en soportes físicos digitales, implica también considerar y no perder de vista, las medidas de preservación y conservación de estos materiales , especialmente si se trata de información relacionada con el conocimiento y la creatividad humana como lo es la de Propiedad Industrial.

El hecho de que la duración de almacenamiento es más o menos limitada en las publicaciones electrónicas (CDROM y DVD de 10 a 20 años) no significa dejar de tener en cuenta determinadas condiciones medioambientales de conservación, como la temperatura ambiente apropiada para estos materiales ópticos que debe fluctuar entre +20C hasta 18oC +/-1oC y una humedad relativa entre 40% hasta 55% +/-2%.

Potenciar la actividad de conservación del patrimonio documental de la Oficina, hacia líneas de acción que contemplen estos nuevos portadores de información, es una forma consecuente de mantener la integridad de la literatura guardada en estos sistemas.

Uno de los legados dignos de protección y conservación, en beneficio de las generaciones actuales y futuras por su valor e importancia, lo constituye la Colección del Fondo Nacional de Invenciones, Modelos Industriales , Marcas y otros signos distintivos. Por ello, además de lograr alcanzar la difusión y posible utilización simultánea, de esta información por múltiples usuarios y para diversos objetivos, que pueden ser, desde la gestión administrativa de las solicitudes de registro de las modalidades anteriormente mencionadas, hasta los fines de consulta para la investigación, se estableció a partir del año 2003 un Sistema Automatizado para el procesamiento Administrativo de las Invenciones (SIAMI) en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Con la misma intención y debido a la actividad del Departamento de Marcas y otros signos distintivos, que requiere un manejo constante de este tipo de documento con la actualización debida, así como la realización de búsquedas de elementos figurativos, fonéticos, de denominaciones de marcas y otros signos distintivos, se ha elaborado el software de gestión de datos, que automatiza estas actividades fundamentales de esa área, y propicia incluso, la generación de documentos legales que son resultado del propio procedimiento.

Estos programas, con su creación y desarrollo, contribuyen a prolongar la duración y el buen estado físico de los documentos originales de estos fondos que, de por sí, se consideran históricos , ya que el expediente más antiguo data del año 1867.

La disponibilidad de esta colección en formato electrónico reduce el uso frecuente y la manipulación excesiva de dichos materiales, que se evidencia en la prestación de servicio al público y durante las diferentes acciones del procedimiento administrativo de las solicitudes.

Por todo ello, se evidencia la necesaria conveniencia de que estas colecciones dispongan de garantías de seguridad informática, así como de copias de seguridad ante posibles situaciones de catástrofes naturales, para garantizar al máximo la conservación de este patrimonio.

Se resume que las líneas de actuación del profesional de la información en el procesamiento , almacenamiento , conservación de la información y en la prestación de los servicios bibliotecarios al público, con una labor permanente de alfabetización informativa del cliente de nuestras bibliotecas, deben trazarse en armonía con los desafíos inéditos que imponen las nuevas tecnologías y que se incrementan de manera vertiginosa.

La necesidad de saber lidiar con estas herramientas, con sus fortalezas, debilidades y oportunidades, como el uso de Internet, nos convoca cada día hacia una actitud que consideramos vital: reconocer y estar dispuestos a asumir el cambio con la preparación y superación necesarias.

Bibliografía:

García Melero, Luis Ángel.-- La recopilación y conservación del patrimonio (en línea) [http:// bv.gua.es/documentos/ponencias/melero.pdf](http://bv.gua.es/documentos/ponencias/melero.pdf). [29/06/2005]

González, Silvia.-- La importancia del bibliotecario en las bibliotecas digitales/ Silvia González, Isaac Vivas Escobedo (en línea) http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/panel2_2.htm. [29/06/2005]

Morales Bellido, Hugo.-- Las nuevas tecnologías y su impacto en las bibliotecas y los profesionales de la información (en línea) <http://bvumsa.umsanet.edu.bo/revistas/bibliotecología/numero8/articulos...> [27/06/2005]

LA GÉNESIS Y SIGNIFICACIÓN DE GRANDES MARCAS

La historia de la marca NIKE, de origen norteamericano, es puramente casual. Todo comenzó con la pasión al deporte que profesaba Phil Knight, un joven norteamericano, recién licenciado en empresas y campeón de pista de la Universidad de Oregón. A fines de los años 50 del siglo pasado viajó a Japón y consiguió una entrevista con la firma TIGER, de Onitsuka, en la que fingió ser representante de una distribuidora de calzado americana. En ese propio encuentro nace la empresa germen de Nike: Blue Ribbon Sports, la cual consiguió vender las zapatillas japonesas, obteniendo ganancias considerables, por lo que a mediados de los 60, Knight decide registrar un nuevo nombre para la empresa: NIKE, en alusión a la diosa de la victoria griega Niké. Ante el éxito alcanzado, se encarga en 1971, a la estudiante Caroline Davidson, el diseño del logo de la empresa por sólo 35 dólares, llegando a ser el swoosh (reproducción del ala de la diosa griega) más conocido que el propio nombre del signo.

Pese a que este signo es el que ha adquirido relevancia internacional, no fue el que tuvo prioridad en el mercado, ya que con anterioridad a su aparición existía registrada en España la marca NIKÉ, acompañada de la imagen de la Victoria de Samotracia, para identificar los productos comprendidos en la clase *internacional 3*.



En 1920 el alemán Adi Dassler confecciona su primer calzado deportivo a partir de precarios materiales, pero es en 1948 que Dassler decide registrar como marca las famosas tres rayas y el nombre ADIDAS (a partir de las primeras sílabas de su nombre y primer apellido). En la década de los 50, Adidas ya era una marca conocida en Alemania, sin embargo, no fue hasta el mundial de fútbol de 1954 que alcanzó relieve internacional, cuando la selección de este país llegó a la final del evento y todo el mundo pudo comprobar que los jugadores calzaban botas Adidas, convirtiéndose en la mejor publicidad que la compañía pudo tener. Desde entonces, utiliza como parte de su estrategia empresarial, la promoción de sus productos a través de grandes estrellas del deporte en varias disciplinas.



En 1886 el doctor John S. Pemberton, farmacéutico de Atlanta, descubrió la fórmula de la Coca-Cola. La estupenda bebida era una combinación de lima, canela, hojas de coca y las semillas de un arbusto brasileño, la cual se usaba originariamente como brebaje medicinal para los nervios y el cerebro.

El famoso logo de la marca y el trazo original de la letra fue diseñado por el contador de Pemberton, quien más tarde cedió parcialmente la empresa a Asa Griggs Candler. A la muerte de aquel, la totalidad de la compañía pasa a sus manos por no más de 2300 dólares, ya que, como muchos inventores, Pemberton no supo cómo obtener ganancias de su invento, que no fue patentado hasta 1893.

A cargo de:

M. Sc. Maylen Marcos Martínez
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial