

OFICINA CUBANA



DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Rendija



Los Modelos de Utilidad. ¿Verdaderamente una vía al desarrollo?

Autor: M. Sc. Rayner López Delgado.

Durante muchos años, los derechos de Propiedad Industrial se mantuvieron a la zaga y desvinculados de los criterios actuales sobre su repercusión directa en el crecimiento y desarrollo industrial de las naciones. Su estudio estaba limitado a las facultades de derecho y a los bufetes de abogados, sin embargo, ya en la década de los ochenta del siglo pasado, comenzó a gestarse un movimiento internacional de ampliación y reforzamiento de las leyes nacionales de Propiedad Industrial

Las Marcas Colectivas: oportunidad para Cuba.

Autora: Hosanna Rodríguez Calvo

La introducción en el Decreto-Ley 203 de la regulación de las marcas colectivas desde el año 2000 ha estado en consonancia, en general, con una serie de políticas, lineamientos y acciones que se han desarrollado en el país esencialmente desde la década del 90 y poco antes. El Programa aprobado por el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1987 recogía entre sus principales lineamientos

"La conciencia del nombre social de las personas jurídicas con el nombre comercial"

Autora: M. Sc. Raiza Fraga Martínez.

Las actividades económicas en el mercado a gran escala; la ilimitación de la responsabilidad de la persona natural ante las resultas de sus actos jurídicos; la incapacidad del hombre para realizar acciones con fines favorables a la sociedad de manera aislada; entre otras, fueron las razones que conllevaron al surgimiento de los entes morales o personas jurídicas.

El proceso de adquisición de tecnologías: Especial referencia a las cláusulas abusivas o restrictivas en los contratos de licencias.

Autora: M. Sc. Liudmila Morán Martínez

Los Sistemas de Ciencia e Innovación permiten la generación endógena de tecnologías, pero este camino no es suficiente, por lo que se hace necesario la adquisición de tecnologías para acelerar la actividad innovadora y acceder a otras fuentes de conocimientos, de modo que favorezcan el desarrollo de las capacidades competitivas en las empresas productoras de bienes y servicios.

El uso no riesgoso de marcas comerciales como estrategia de fuerza legal importante dentro de las negociaciones empresariales.

M. Sc. Martha R. Quiñones Castillo

Las marcas como elemento esencial en las relaciones de mercadotecnia.

Muchas personas actualmente, aun no conocen la importancia de las marcas. Para muchos jóvenes la marca representa un elemento dentro de la moda que usan, que les proporciona estados de ánimos diferentes en la medida en que logran satisfacer en mayor o menor grado sus expectativas como consumidores. Para otros, la marca pasa inadvertida, sólo cuenta el producto en sí mismo el precio y muchas veces, su adquisición o disfrute está determinado por la cercanía del lugar donde se oferta. Por supuesto, ese es un acto lógico en nuestro país, toda vez que no se trata de una sociedad de consumo, sino de satisfacer las necesidades primordiales de la manera más práctica.

McCartney
registra su
apellido
como marca

Paul
McCartney
ha iniciado
los trámites
para conver-
tir su apellido
en una marca
registrada

Google
presenta
una nueva
herramienta
para
buscar
patentes:
Google
Patent
Search

El gigante de
internet
Google lan-
zó en modo de
pruebas
'Google
Patent
Search'

Reto al empresariado cubano

2007 marcas

Un paso hacia la
competitividad en el mercado

CONSEJO EDITORIAL:

Presidenta: M Sc. María de los
Angeles Sánchez Torres

Miembros: M Sc. Mercedes Castro
Marquetti, M Sc Alfredo Figarola
Duque, Lic. Pablo Díaz Martínez, M
Sc Felix Bell Rodríguez, Lic Maritza
Domínguez Morales, M Sc. María
Elena Menéndez

Editora: Maria Elena Lache Paula
Diseño y realización: Lic Tania Vega
Zulueta, Ing. Pablo Ley Chaumier,
Tec. Tamara Rumayor

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

*Prohibida la reproducción parcial o total
sin permiso expreso de los editores.*

*Los artículos publicados son responsa-
bilidad absoluta de sus autores t no ne-
cesariamente reflejan el criterio del co-
mité editorial*

*Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial
Picota # 15 entre Luz y Acosta.
La Habana Vieja, Ciudad de La
Habana, Cuba, CP 1100.
Teléfonos: 866 05 57 / 59*

ISSN: 1563 - 1672

Tema: Los Modelos de Utilidad. ¿Verdaderamente una vía al desarrollo?

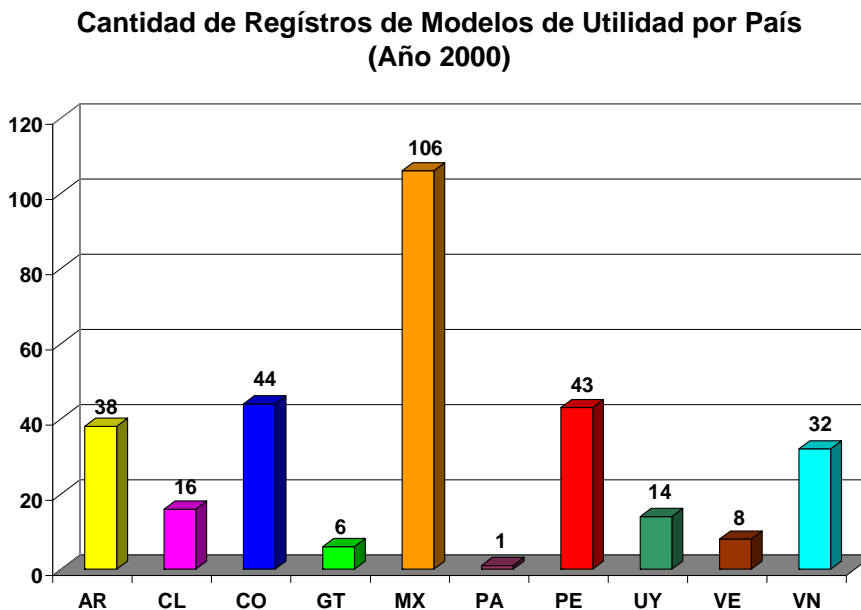
Durante muchos años, los derechos de Propiedad Industrial se mantuvieron a la zaga y desvinculados de los criterios actuales sobre su repercusión directa en el crecimiento y desarrollo industrial de las naciones. Su estudio estaba limitado a las facultades de derecho y a los bufetes de abogados, sin embargo, ya en la década de los ochenta del siglo pasado, comenzó a gestarse un movimiento internacional de ampliación y reforzamiento de las leyes nacionales de Propiedad Industrial, así como, el establecimiento de disposiciones para su observancia y defensa. Por supuesto, esta política internacional fue liderada por los Estados Unidos de América, empleando la vía de las relaciones bilaterales con los diferentes países, o por medio de las relaciones multilaterales, este último escenario soportado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito en Marruecos el 15 de abril de 1994.

No es difícil darse cuenta de que la ampliación de estos derechos favorece unidireccionalmente a los países desarrollados. El mundo en desarrollo es importador neto de tecnología, que mayoritariamente, es suministrada por el primer mundo a través de sus grandes trasnacionales, propietarias de la inmensa mayoría de los derechos de patente en todo el mundo. Por tal razón, los principales beneficiarios del ADPIC son los titulares de patentes, fundamentalmente provenientes de países industrializados; ya que el valor de sus privilegios ha aumentado, en detrimento de los usuarios de tecnologías y productos protegidos en los países de economía en desarrollo.

Los estándares mínimos que establece el ADPIC no tuvieron en cuenta disposiciones a cumplir relativas a la protección de las invenciones por el régimen de los Modelos de Utilidad, sin embargo, muchas naciones en desarrollo mantuvieron, o incluyeron, en sus legislaciones esta figura jurídica; siguiendo las recomendaciones provenientes de experiencias en países desarrollados y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Motivado por el criterio de que la Patente no proporciona un medio adecuado para la protección de los resultados de la actividad innovadora de los inventores de países en desarrollo, este enfoque reconoce la necesidad de introducir un segundo nivel de protección basado en Modelos de Utilidad. Este régimen, que ha sido calificado en ocasiones, como sistema de protección «débil», generalmente se caracteriza porque los derechos exclusivos son obtenidos fácilmente, combinando una novedad local o un nivel más bajo de actividad inventiva con un simple registro, en lugar de un examen; un período de protección más breve, menores costos y tiempo de tramitación, entre otras facilidades para los titulares.

Según estos criterios primer-mundistas, se estimula la capacidad innovadora de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y se facilita la asimilación y difusión de la tecnología; sin tener que diluir los estándares de patentabilidad tradicionales de la protección por patente, sin embargo, es difícil encontrar evidencia sobre el éxito de los sistemas de Modelos de Utilidad a la hora de promover la innovación en los países en desarrollo.

Las estadísticas OMPI sobre la cantidad de registros de Modelos de Utilidad (por nacionales y extranjeros) muestran que, por ejemplo, en Argentina únicamente se registraron 38 modelos de utilidad en el año 2000 y en Vietnam, únicamente 32. Véase en el siguiente gráfico:



Si nos remontamos a sus inicios, el régimen de los Modelos de Utilidad nace en Alemania por el año 1891, motivado por un vacío legal existente en la Norma alemana y la necesidad de dar protección a las llamadas «invenciones menores»: modificaciones formales introducidas en objetos comunes y usuales que

incrementaban su utilidad. Estas soluciones normalmente no podían superar el riguroso examen (nivel inventivo a alcanzar) a que el sistema alemán sometía a las peticiones de patentes. Luego, en 1905, se promulga en Japón la segunda ley específica en esta materia, que se distingue por la disposición de un sistema de examen previo, en contraposición al simple depósito alemán. Con el decursar del tiempo, pronto fueron promulgándose legislaciones específicas en esta materia en muchas naciones: España, en 1929; Italia y Portugal, en 1940; más recientemente, Grecia, en 1987; Finlandia, en 1991; Dinamarca, en 1992; y Austria, en 1994, entre otras.

A medida que fueron surgiendo nuevas legislaciones, con sus disposiciones particulares, se fue distorsionando completamente la propia esencia del surgimiento del Modelo de Utilidad: dar protección a las pequeñas modificaciones de herramientas u objetos conocidos que incrementan su utilidad. Así veremos, que existen legislaciones conservadoras como las leyes nacionales de Argentina, Bulgaria, Brasil, La Comunidad Andina de Naciones, Italia, México, y otros que protegen como Modelo de Utilidad las innovaciones técnicas que consisten en una nueva forma de un objeto tridimensional conocido; otro grupo de legislaciones que protegen toda invención técnica de producto: entre las que se distinguen las que exigen el requisito de

representación espacial o tridimensional, por ejemplo: España, China, Hungría, Japón, Corea; y las que le brindan protección a cualquier invención de producto, incluyendo, los circuitos y los productos (sustancias) químicos, farmacéuticos y alimenticios como Alemania, República Checa, Finlandia y Dinamarca; además, un último grupo, que permite proteger como Modelo de Utilidad todo tipo de invención, incluyendo los procedimientos, entre las que se encuentran, las legislaciones de Austria y Egipto.

La exigencia de los requisitos necesarios para alcanzar la protección de la invención como Modelo de Utilidad también es muy variable a través de las diferentes normas legislativas. Existen legislaciones que coinciden con los exigidos a la patente (novedad mundial y actividad inventiva), por ejemplo, los países de la Comunidad Andina de Naciones y Costa Rica; y en otras legislaciones, difieren de los requisitos de patentabilidad. Estas últimas pueden dividirse en un primer grupo que exige novedad mundial pero menor nivel inventivo, o simplemente, este último no se exige* representados por Brasil, Austria, China, Alemania, Japón, Bulgaria*, México*, Rusia*, Grecia*, entre otros; y un segundo grupo, que no requiere novedad mundial, ni actividad inventiva, o esta última es exigida en menor nivel* como, Argentina, España*, Hungría*. Véase en la siguiente tabla:

Grupos/Países	Sí Examen	No Examen
I. Novedad mundial y actividad inventiva	CAN, CR	
II. Novedad mundial y actividad inventiva restringida o no exigida	BR, BG*, CL*, GT*, HN*, KR, MX*, NI*, PA*, PL*, SV*, UY	AT, CN, CZ, DE, DK, FI, GR*, IT, JP, PT, RU*
III. Novedad local y actividad inventiva restringida o no exigida		AR*, ES, HU

* No se exige actividad inventiva.

Como puede observarse en la tabla anterior, en cuanto a la comprobación del cumplimiento de estos requisitos tampoco es uniforme entre estas legislaciones. En un primer caso, la concesión del Modelo de Utilidad se basa en un simple registro, o sea, solo se verifican administrativamente los elementos que exige la Ley sin indagar su contenido, entre estos países se encuentran , Alemania, Austria, China, Grecia, Japón, Rusia, España, Argentina, Hungría. Y en un segundo caso, la concesión esta condicionada a un examen sustantivo previo donde se comprueban a fondo los requisitos establecidos: novedad y actividad inventiva, exigido en igual grado que a la patente por ejemplo: la Comunidad Andina de Naciones y Costa Rica; o la existencia de novedad y de cierto grado de inventiva como Brasil, Bulgaria y México.

Por tanto, el diseño de una norma que regule la protección de las invenciones por Modelo de Utilidad puede ser un sistema de protección tan estricto como el de las patentes, o tan «débil», como la no exigencia de inventiva para obtener la protección.

Un sistema de protección «débil» favorecería la protección de invenciones técnicas que representen pequeños avances tecnológicos, muy dadas a generarse en nuestras industrias en desarrollo, y que en las patentes no alcanzan protección por no superar los requisitos de patentabilidad. Para ello, como ya conocemos, estas leyes de Modelos de Utilidad establecen requisitos poco rígidos (novedad local, nivel inventivo menor) para acceder a la protección, en ocasiones ni son examinados previamente estos requisitos y solo se requiere un simple depósito; garantizándose un registro rápido, sencillo, y más económico.

Sin embargo, lejos de ayudar a nuestras pequeñas empresas locales para garantizar beneficios sociales, estaremos favoreciendo intereses privados; y se corre el riesgo de que las grandes empresas extranjeras adopten una política de registro agresiva, al multiplicar el número de solicitudes, y por consiguiente, su monopolio tecnológico; para reforzar así su posición en nuestro territorio, con resultados nefastos para las PYMES y los inventores individuales. El entorno jurídico

se volverá inseguro, pues podríamos conceder derechos que colisionen con derechos anteriores, o concederlos por soluciones comúnmente conocidas o ya empleadas. La situación sería grave, ya que en nuestra realidad de países en desarrollo, por lo general, nuestros tribunales no son ni especializados, ni lo suficientemente formados en materia de Propiedad Industrial, y nuestras empresas nacionales, tampoco poseen conocimientos sólidos en la materia.

Bajo estas condiciones, la proliferación de títulos de Modelos de Utilidad incrementaría los costos de nuestras empresas, fundamentalmente las PYMES, pues tendrían que destinar una parte importante de sus recursos para el análisis de los riesgos, así como en los procedimientos de oposición.

Por otro lado, concebir el requisito de actividad inventiva para el acceso a la protección como un grado de inventiva inferior al de la patente, causa grandes incertidumbres a la hora de su interpretación y aplicación, particularmente en las decisiones de los Tribunales que, como se ha dicho, generalmente son desconocedores de esta materia.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el otorgamiento de derechos exclusivos a creaciones sin nivel inventivo, incentiva la presentación de solicitudes en el país cuyos objetos son la mera copia de

invenciones ya publicadas o explotadas en el extranjero.

Verdaderamente, a la sociedad, le es excesivamente costoso otorgar derechos exclusivos a creaciones de nivel inventivo insuficiente, en términos de monopolios legales y restricción a la oferta, frente al poco esfuerzo invertido, por quienes se dicen sus creadores, para obtenerlas. Esto impide a la sociedad, la obtención de tecnologías mediante su simple copia del exterior, ya que las empresas nacionales tendrían que pagar por la aplicación de soluciones técnicas para resolver simples problemas locales que, de otra manera, podrían implementar libremente.

Por otro lado sería extremadamente grave no destinar la protección por Modelo de Utilidad solo a las invenciones referentes a la forma de los objetos industriales (requisito de representación espacial); pues, aprovechando las flexibilidades proyectadas para esta modalidad, podría emplearse como vía para proteger invenciones de procedimientos, productos químicos, farmacéuticos o alimenticios, etc., que por alguna razón: incluso el incumplimiento de los requisitos de patentabilidad, no tendrían éxito por la Patente, de ahí que, sería mucho más beneficioso para un país en desarrollo, al diseñar su legislación en materia de Modelos de Utilidad, acercarla lo más posible a las disposiciones establecidas para las Patentes, en cuanto a: los requisitos de patentabilidad

(novedad mundial y nivel inventivo alto), conceder luego de un examen previo de estos requisitos; y por supuesto, limitar la protección por esta modalidad a las llamadas invenciones de «forma». Se podrían disponer como ventajas de esta vía sobre la forma de protección por patente, el acortamiento del trámite para la concesión de los derechos exclusivos, su menor costo de adquisición y mantenimiento de los derechos, menor duración de la protección, el establecimiento de facilidades para las PYMES e inventores individuales como, rebajas en las tasas y requisitos mínimos para obtener la fecha de presentación, entre otras.

En cuanto a aquellas pequeñas soluciones, generadas en nuestras empresas de país en desarrollo para resolver problemas locales, que no encontrarían protección ni por la vía de las patentes, ni como Modelo de Utilidad, ni por la otra forma de protección posible: la vía del secreto comercial; es más recomendable dejarlas libres..., que sean generalizadas y usadas libremente por todos. Actualmente existen en nuestro país medios para estimular la generación de este tipo de innovaciones, a través de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y el Fórum de Ciencia y Técnica. También, en otros países han surgido propuestas de mecanismos similares para promover y fomentar la innovación, basados en la provisión de un derecho de pequeña regalía cuando la invención es utilizada por terceros, pero sin permitir la prohibición de ese uso.

En opinión del autor, nuestros países no necesitan establecer un segundo nivel de protección de las invenciones, con la flexibilidad que nos proponen diseñarlo, para alcanzar el desarrollo industrial. Para nuestras naciones en desarrollo, sería abrir una brecha más al sometimiento de nuestras economías al poderío monopolista de las grandes trasnacionales del primer mundo. Ya llevamos sobre nuestras sureñas espaldas las desventuras de la Patente actual, que limita injustificadamente a nuestras sociedades en cuanto al indiscutible derecho de acceso a la tecnología, a los medicamentos, a la salud, a la alimentación...

...No hagamos más pesada
nuestra carga.

Las Marcas Colectivas: oportunidad para Cuba.

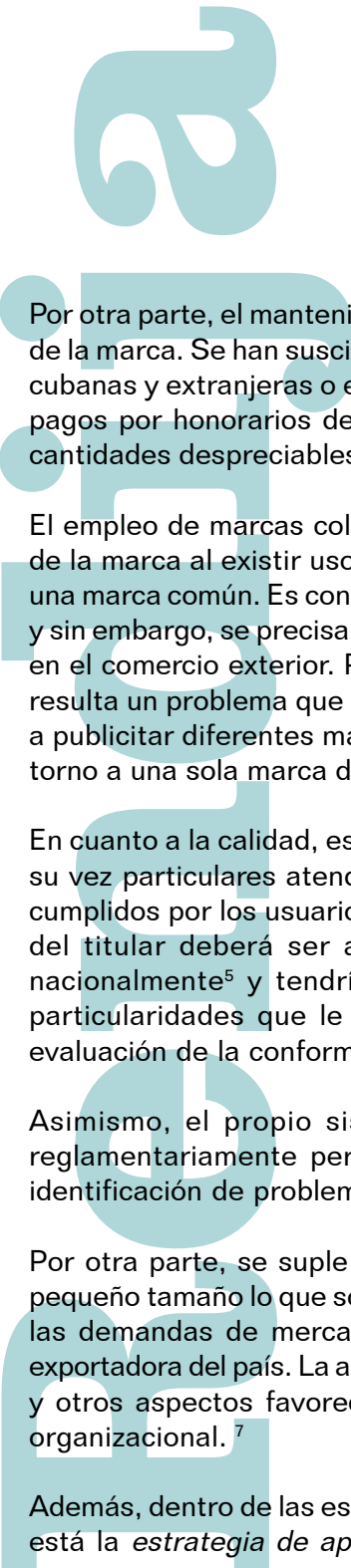
La introducción en el Decreto-Ley 203 de la regulación de las marcas colectivas desde el año 2000 ha estado en consonancia, en general, con una serie de políticas, lineamientos y acciones que se han desarrollado en el país esencialmente desde la década del 90 y poco antes. El Programa aprobado por el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1987 recogía entre sus principales lineamientos la necesidad de «... *creación, organización y perfeccionamiento paulatino de las uniones de empresas, complejos agroindustriales y otras formas de organización de la producción a partir de la adecuada asociación económica de empresas especializadas y de actividades que se complementan en función, en primer lugar del producto final...*»¹ como una de las medidas encaminadas al desarrollo económico del país.²

Asimismo se introducían mecanismos de mercado que debían coadyuvar a la elevación de la eficiencia económica global y no sólo a nivel de cada empresa.³ De modo que la inclusión y reforzamiento de la normativa especial en cuanto a marcas colectivas, viene a constituir un soporte estratégico ulterior para la consecución de tales fines desde la perspectiva marcaria. Todo ello ha tenido repercusión para la Propiedad Industrial. Así lo corrobora la Resolución 21/2002 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente al establecer el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y reconocer como fundamento del mismo que *Los cambios que se vienen instrumentando en la administración económica estatal, privada y mixta, al efecto de reanimar y dinamizar la gestión económica nacional, obligan, no solo a la adopción de nuevas formas y principios en materia de propiedad industrial, sino también al diseño y organización de nuevas conductas y modos de planificar, decidir y hacer en toda la labor administrativa donde la propiedad industrial y su utilización tiene significación y transcendencia.*⁴

No obstante, esos soportes legales son aún insuficientes y no han encontrado respuesta en la práctica del empresariado nacional, pues hasta la fecha no ha sido registrada ninguna marca colectiva. Por otra parte, no se ha seguido un enfoque en cuanto a las marcas que fomente su empleo adecuado. Así, la concepción de marcas en el Sistema Nacional de Propiedad Industrial constituye una herramienta de gestión valiosa en la materia y permite el contacto directo entre especialistas de la OCPI y el empresariado.

En la unión está la fuerza, dice el reiterado adagio, así *la debilidad* que representa actuar de forma aislada e inconstante en materia marcaria dificulta el desarrollo de sistemas de producción superiores, el aumento de la calidad y poder de ventas y una gestión marcaria adecuada.

El empleo de marcas colectivas puede resultar una herramienta de gran utilidad, que considerada como sistema, ofrecerá ventajas competitivas ante el comercio exterior, contribuirá al fortalecimiento de sectores económicos nacionales y a una mejor gestión de los recursos.



Permite la disminución de costos por obtención de derechos en Cuba y en el exterior, dada la pluralidad de personas o usuarios que implica, y asimismo el razonamiento conjunto de las estrategias a seguir. En ocasiones se retarda la decisión de registrar marcas en un determinado país por la escasez de presupuesto, lo que ha ocasionado la pérdida de una oportunidad importante pues prima el principio *primero en tiempo, primero en derecho*. En otras, se registran familias de marcas en el exterior cuyos costos aumentan, sin embargo, la estrategia, puede centrarse en una marca única.

Por otra parte, el mantenimiento y observancia de estos derechos es vital para la perdurabilidad de la marca. Se han suscitado en el exterior varios pleitos judiciales por conflictos entre marcas cubanas y extranjeras o entre estas y nombres de dominio, que han implicado para su defensa pagos por honorarios de Agentes Oficiales y por costos procesales, ninguno de los dos de cantidades despreciables.

El empleo de marcas colectivas a su vez, facilita y refuerza la difusión efectiva y publicitaria de la marca al existir uso por varias personas. El patrimonio de todos se enfoca a desarrollar una marca común. Es conocido que los precios en el mundo por este concepto son muy elevados y sin embargo, se precisa emplear la publicidad como medio que contribuye a insertar productos en el comercio exterior. Por la escasez de presupuesto de muchas empresas nacionales esto resulta un problema que puede ser mitigado con el empleo de estas marcas. Lo que se dedica a publicitar diferentes marcas de una o varias empresas de igual sector, puede ser aunado en torno a una sola marca de la que todos sean usuarios.

En cuanto a la calidad, estas marcas permiten el establecimiento de parámetros uniformes y a su vez particulares atendiendo a las características del producto o servicio que deberán ser cumplidos por los usuarios. Esta autonomía de la voluntad de las colectividades de usuarios y del titular deberá ser afín y compatible con las regulaciones de calidad establecidas nacionalmente⁵ y tendrían la ventaja de poder regular para cada sector o producto las particularidades que le conciernan, aunque no estén incluidos en los procedimientos de evaluación de la conformidad (evaluación y certificación de calidad entre otros).

Asimismo, el propio sistema colectivo para la gestión de la marca que se establece reglamentariamente permitirá el flujo e intercambio de parámetros, soluciones e incluso identificación de problemas comunes, facilitándose así el aumento de la eficiencia.

Por otra parte, se suple la insuficiencia que para algunas empresas cubanas representa su pequeño tamaño lo que solamente le permite ofertar series pequeñas,⁶ insuficientes para cubrir las demandas de mercados mayores, lo que se convierte en una limitación a la actividad exportadora del país. La asociatividad y gestión coordinada de acciones en cuanto a la producción y otros aspectos favorecerá el aumento de la producción, estabilidad y una mejor gestión organizacional.⁷

Además, dentro de las estrategias que se ha propuesto el país para potenciar las exportaciones está la *estrategia de apoyo a la producción*. Se refiere a bienes que poseen una dinámica

favorable en el mercado, pero en los cuales no se ha logrado obtener un buen desempeño exportador, como por ejemplo la miel⁸ y el café.

Según especialistas el café cubano tiene características que constituyen fortalezas, tales como tipo de café 100% Arábica, cafés de origen único y de zonas específicas, cafés cultivados a la sombra⁹. Esto se corrobora además, con la existencia de tres denominaciones de origen para ese producto solicitadas desde el año 2002, dos de las cuales avalan las cualidades singulares del producto aportadas por el medio geográfico.¹⁰, y es, por demás, un producto de una fuerte tradición histórica.¹¹ Sin embargo, la diversidad de entidades que se dedican actualmente en el país a la producción y comercialización de café, la subordinación a Órganos de la Administración Central del Estado diferentes como el MINAG y el MINAL y la variabilidad de marcas con que se presenta el producto más las que se han registrado¹² aunque no se usan efectivamente inciden negativamente en sus potencialidades de comercialización y en una adecuada gestión marcaria. Una marca colectiva que reglamentara el uso de la marca, los parámetros de calidad del café del país, las estrategias de comercialización y uso de marca y unificara el actuar de todas esas empresas, sería sin dudas, un impulso fuerte a este renglón de la economía cubana.

Por las características geográficas que presenta Cuba, por su ubicación y condición de isla, pudiera resultar oportuno proteger marcas colectivas geográficas en algunos renglones importantes ya que constituyen oportunidades para el país y otros de América Latina el poder contar con ciertas especialidades tropicales, las condiciones del clima y los suelos¹³ entre otros, que vinculados con las tradiciones concentran fortalezas importantes.

Es común que los empresarios nacionales tiendan a proteger nombres geográficos como marcas para cualquier producto o servicio de zonas reconocidas aunque no estén vinculadas con características de los mismos. En tales casos no hay distinción entre unas y otras y las menos eficientes desvirtuarían los esfuerzos de las mejores comunicadoras y eficaces, esto sería ciertamente perjudicial para todos los empresarios. En cambio, si cada una emplea una marca diferente y a su vez una indicación geográfica para informar de donde proviene el servicio o producto, cumplirían su fin de asociación con ese lugar y a su vez podrían individualizarse y comunicar transparentemente las cualidades y características de sus productos y servicios. Mejor aún si se emplean en los casos pertinentes, las marcas colectivas geográficas.

Cuando los indicadores geográficos se emplean como marcas simples¹⁴ puede ocurrir que lejos de cumplirse el fin pretendido, sencillamente se esté informando del origen geográfico y poniendo en riesgo el cumplimiento de otras funciones marcarias como la de indicar el origen empresarial, calidad, y crear fidelidad hacia ella. En muchos casos constituyen marcas débiles y en otros son denegadas pues no se combina el vocablo con otros signos que aporten distintividad al conjunto.¹⁵

Sin dudas, las marcas colectivas geográficas adquieren importancia relevante para algunos productos o servicios que se distinguen por sus atipicidades. Se deberá reforzar la protección de vincularlas a tradiciones, formas de organización de la producción y comercialización existentes y a los fines de fomento de asociatividad y eficiencia en el sector empresarial.

El proceso de elaboración, añejamiento en toneles de roble blanco, la destilación y obtención final del ron cubano a partir de mieles de la caña de azúcar también procedente del país, les otorga singularidad. El factor humano es otro elemento importante como conocedor y trasmisor de conocimientos y prácticas históricamente asumidas y singulares. Ha existido una marcada intención de proteger denominaciones de origen de algunos nombres geográficos de regiones cubanas e incluso, el nombre del país alegando justamente tal situación.¹⁶

Ante esta situación de singularidad se presentan dos vías posibles de protección: como Marca Colectiva Geográfica o como Denominación de Origen. La modalidad de las denominaciones de origen y su carácter de activo del patrimonio estatal implican un uso riguroso y estricto en cuanto a todos los parámetros establecidos en la norma y no deberá abusarse de esa vía de protección hasta tanto no exista un convencimiento y pruebas fehacientes que demuestren un vínculo determinante y predominante de los productos y el medio geográfico primordialmente, así como los factores humanos como otro elemento.

Por tal razón, resulta aconsejable proteger marcas colectivas geográficas en un primer momento para aquellos productos o servicios que aún no presentan en esa región la robustez necesaria para la construcción jurídica y práctica de las Denominaciones de Origen. Estas marcas pueden además, ser flexibles en cuanto a delimitación de las zonas geográficas,¹⁷ no requieren aportar pruebas que demuestren tal delimitación¹⁸ vinculando ese factor con otros elementos de la gestión marcaria.

La estrategia a seguir no deberá ser patrón común, necesitará responder a un análisis detallado de cada producto o servicio, del sector económico, su relevancia para la economía, entre otros aspectos. Se pueden establecer las marcas colectivas como antesala de las denominaciones de origen y por tanto, coexistir para una determinada colectividad, la condición de usuario de denominación de origen común y de marca colectiva también común, aunque no deberán coincidir con marcas colectivas geográficas para un mismo territorio si esta coexistencia implica un riesgo de confusión o asociación.

Sobre la convivencia de la cualidad de usuarios de ambas modalidades es ilustrativo el caso del tabaco que es el producto en que se ha centrado tradicionalmente la protección de

denominaciones de origen y en el que pudieran a su vez coexistir marcas colectivas que permitan y fomenten el trabajo coordinado, el cumplimiento de normas de calidad, gestión del medio ambiente y la preservación de los conocimientos tradicionales que atesoran los productores individuales asociados al sector y agrupados en cooperativas u otras formas de organización colectiva, que además, podrán ser generalizados a todas las personas dedicadas a la actividad nacionalmente. Siempre considerando las atipicidades geográficas y humanas de cada lugar en particular.

No obstante, los elementos constitutivos de un signo y otro en casos de coexistencia no deben ser iguales ni similares, la convivencia deberá responder a una complementariedad y no a confusiones innecesarias.

El empleo previo de estas marcas, permitirá y contribuirá al fortalecimiento de la otra figura y además, propiciará la maduración y gestión coherente de los factores naturales y humanos de ese medio que provee un producto singular.

Otro fenómeno en torno a la selección ante dualidad de vías de protección lo constituye el hecho de que no es práctica nacional la estructuración de Administraciones para la regulación y gestión de las denominaciones de origen como en otros países tales como España o México en que existen los Consejos Reguladores de la viña y el viñedo y del Tequila, sino que se someten únicamente a normas y controles de calidad. Mientras que, el amparo por marca colectiva geográfica permitirá con la normativa establecida en el Reglamento de Uso y su cumplimiento constante, un fortalecimiento, comprensión, concientización, maduración y gestión adecuada de la indicación geográfica como signo distintivo peculiar que le permitirá alcanzar un escalón superior posteriormente, constituido por las Denominaciones de Origen.

En aquellos casos en que no existan mecanismos que garanticen el uso y control de las denominaciones de origen o ni siquiera exista una consideración de la preservación del medio ambiente (que propicia la singularidad) en las estrategias organizacionales de sus usuarios que las tengan en cuenta, será aconsejable seguir la vía de protección de las marcas colectivas y establecer en la reglamentaciones de uso todos aquellos aspectos particulares en cuanto a la gestión del Medio Ambiente en el territorio.

Es importante valorar la gestión adecuada del medio ambiente que puede propiciarse con las reglamentaciones de uso para determinadas marcas colectivas a fin de preservar el medio y por tanto el mantenimiento estable de las singularidades del producto obtenido de él. En ocasiones, las regulaciones del Derecho Ambiental tienen carácter general y no particularizan en zonas puntuales en las que quizás resulten incompatibles esas normativas con lo que se requiere del medio geográfico para continuar obteniendo un producto con determinadas características. De manera que, resulta otra ventaja que el reglamento de uso viene a constituir la vestimenta ajustada a la situación.¹⁹

De otro lado, existirán sectores en que no sea factible ni ajustado a derecho la protección de marcas colectivas geográficas como denominaciones de origen, ya sea por la prevalencia exclusiva del factor humano en las bondades del producto, como por las singularidades de un servicio que no responde a tradiciones o conocimientos particulares o una mejor manera de hacer, sino a factores de identidad nacional o características de la personalidad de los individuos en un determinado contexto social.

Asimismo, el desarrollo o fomento de políticas o acciones en materia ambiental centradas en estas marcas y reflejadas en sus reglamentos pueden facilitar la entrada de productos a mercados extranjeros donde existen normas rigurosas al respecto.²⁰, bien sea por la exigencia de importación únicamente de productos orgánicos o provenientes de Agricultura Ecológica u otras similares.²¹ Para productos orgánicos, cuya cualidad les viene dada no por sus rasgos intrínsecos sino por el procedimiento de producción de los mismos, obviamente tendrá múltiples aristas o fenómenos que confluyen. Resulta ventajoso ostentar libertades para legislar las normativas internas comunes a los usuarios de la marca colectiva que pueden ser más abarcadoras y específicas que las normas nacionales o internacionalmente establecidas lo que las hará más eficaces.²², y permitirá a su vez, suplir aquellas lagunas y además, coadyuvar a su cumplimiento.

Entidades cubanas dedicadas a estos sectores y otros importantes de la economía nacional como el turismo, podrían basar sus estrategias marcarias en este tipo de signos considerando cultivar, ponderar y preservar las aptitudes diferenciadoras y básicas que cimientan los productos y servicios ofrecidos por el conjunto de organizaciones agrupadas. Esto les permitiría ser más fuertes y mejorar posiciones ante la alta competitividad del mercado exterior y frente a nuevas circunstancias.

Para Cuba, que se ha propuesto aumentar la eficiencia empresarial²³ y sustentarse en el autofinanciamiento empresarial,²⁴ estas consideraciones deberán ser tomadas en cuenta.

Como asevera Susana Mas, *los países subdesarrollados, que de por sí se encuentran en desventajas económicas, políticas y sociales, pero a su vez son fruto de una historia y una cultura, no pueden permitirse agravar las situaciones en que se encuentran las economías nacionales.*²⁵ Esa reflexión resulta perfectamente aplicable a la materia marcaria.

ootnotes)

¹Programa del PCC, Editora Política, La Habana, 1987, p. 37.

²Colectivo de Autores, *El sector empresarial: reorganización, potencial de desarrollo y oportunidades de negocios*, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, 1995,p.9

³ RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSE LUIS, *La experiencia exitosa de la planificación en Cuba*, Seminario de Alto nivel sobre funciones básicas de la planificación, experiencias nacionales exitosas, CEPAL, ILPES, MEP, noviembre 2000, pp. 10 y ss.

⁴ Publicada en Gaceta Oficial de 7 de enero del 2003. Establece el SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL de la República de Cuba, que consta de las Bases del Sistema, Objetivos, Ámbito de Acción, Estructura y Actores Sociales, Pautas Rectoras, Lineamientos Metodológicos para el Diseño del Sistema Interno de Propiedad Industrial y Guía para Diagnóstico y Controles.

⁵ **Decretos Leyes No.182 «De Normalización y Calidad» y No.183 «De la Metrología»** aprobados ambos el 23 de febrero de 1998. Así como las restantes normativas establecidas por la Oficina Nacional de Normalización como entidad competente en el país.

⁶ Esto ha sido reiterado en varios estudios del Centro de investigaciones de la Economía cubana una de las debilidades existentes que frenan la capacidad exportadora de Cuba es precisamente los pocos niveles de producción que no satisfacen las demandas internacionales. Vid. Bibliografía citada de INIE.

⁷ Se pueden citar ejemplos de marcas colectivas que ilustran lo afirmado: la marca colectiva Alemana EL PUNTO VERDE creada para *distinguir servicios y productos relacionados con el sistema Dual en la inclusión y la reutilización de embalajes desechados. Permite establecer una diferenciación entre los sistemas públicos de recogida de basura existentes y este sistema. Sólo podrá ser usada si está garantizada la recogida y reutilización para los embalajes, de tal forma que pueda ser recogida totalmente a cantidad y el tipo del material de embalaje que va a llevar la marca colectiva por los centros de clasificación y recogida del sistema Dual y que se prevea el desecho fuera del sistema público de recogida de basuras.* Vid. anexo Reglamento de uso de la marca colectiva EL PUNTO VERDE. El reglamento permite a la Sociedad Alemana encargada del Sistema Dual para el reciclado de embalajes afianzar su gestión a través del reglamento de uso que contiene normas coercitivas para los usuarios de la marca que no cumplan lo establecido. Otro ejemplo es el caso de la marca colectiva española ARROZ CINCO VILLAS, cuyo titular, la Asociación Arrocería Aragonesa ha empleado el reglamento de uso como una herramienta de gestión organizacional. Dentro de sus fines como organización se encuentra *promocionar sectores objeto de la asociación utilizando medios que estime necesarios en aras de un mejor desarrollo de los mismos y Promocionar el sector arrocería de la Comunidad de Aragón.* En concordancia con lo cual ha establecido una serie de normas en cuanto al uso de la marca, a requerimientos técnicos y cultivo del arroz y a las zonas geográficas donde se cultivará, todo lo cual deberá ser satisfecho por los miembros de la asociación y contribuirá de manera coordinada a cumplir sus propósitos. Vid. Anexo Reglamento de uso de la marca ARROZ CINCO VILLAS.

⁸ Vid. MARSANS CASTELLANOS LYAN; GARCIA DEL TORO ALEJANDRO, op. Cit. pp.155. Los autores abordan la importancia y características de las mieles de Sancti Spiritus donde se produce el 70 por ciento de la obtenida nacionalmente.

⁹ LOPEZ ROBERTO, *La Estrategia Marcaria de la empresa COMERCIAL CUBACAFÉ*, en Evento Marcas 2004, OCPI, La Habana, 2004.

¹⁰ Ejemplo de ello son las Denominaciones de Origen EL NICHÓ (2003-0001) para Café tostado y molido; y tostado en granos, proveniente del macizo montañoso Guamuahaya, conocido como la Sierra del Escambray; ALTO LA MESETA (2003-0002) para Café tostado y molido; y tostado en granos, proveniente del Tercer Frente en la Sierra Maestra, provincia de Santiago de Cuba y la solicitud de protección aún en trámite de la Denominación de Origen CUBA (2004-0001) para Café tostado y molido; y tostado en granos, producido en el territorio nacional, por las singularidades del mismo en relación con el proveniente de otros países.

¹¹ Vid. infra. Capítulo I *Evolución de las marcas colectivas en Cuba.*

¹² Vid. Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial (BOPI) de la última década.

¹³ Vid. KILCHER LUKAS, *Contribución a la agricultura orgánica en la diversificación de la producción agraria en países en vías de desarrollo*, http://r0.unctad.org/infocomm/comm_docs/docs/projectp/docscuba/3kilcher.pps.

¹⁴ Extiéndase por tales las diferentes a las marcas colectivas.

¹⁵ Casos en que son denegadas por tipificar la prohibición establecida en el Artículo 16. 1 inciso m).

¹⁶ Tales son los casos de las denominaciones de origen para tabacos como PINAR DEL RÍO *para tabaco en rama o manufacturado que se produce en la provincia de igual nombre, localizada en el extremo occidental de la República de Cuba, así como los productos elaborados con dicho tabaco;* otras como EL GUEA *para distinguir lodo procedente del yacimiento ubicado en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara y SAN DIEGO DE LOS BAÑOS para distinguir con carácter exclusivo las aguas mineromedicinales y peloides que se originan en el municipio de Los Palacios, localizado en la porción suroriental de la provincia de Pinar del Río, así como los productos elaborados con dichas aguas y peloides.*

¹⁷ Según Roberto López, Director Comercial del Grupo Empresarial CUBACAFÉ, es importante la delimitación geográfica en cuanto a café se refiere pues cada región en particular presenta sus atipicidades propias dentro del territorio nacional. 2005.

¹⁸ El reglamento como norma especial puede establecer las delimitaciones del alcance geográfico de la marca y por ende, los productos que se asocian a ella. Así la marca colectiva ARROS DE ARAGÓN establece en su Artículo 10 que *los asociados sólo y exclusivamente podrán utilizar la marca colectiva para designar sus productos sembrados, recolectados y producidos en la Comunidad autónoma Aragonesa y concretamente en la comarca Zaragozana que comprende las localidades de Asín, Bagües, Biel-Fuendecalderas, Biota, Castejón de Valdejasa, Castiliscar,*

(...) entre otras. Asimismo delimita las especies peculiares de arroz a las que se podrá asociar la marca, al regular que los arroces amparados por la marca serán exclusivamente de las variedades de tipos redondo Balilla X Solla, Senia, Hispagan y semilargo Thainato, Lido y Guadiamar. Vid. Reglamento de uso en Anexo.

¹⁹ Un ejemplo de la relación de estas normativas con los reglamentos de uso de marcas colectivas se encuentra en el Artículo 10 apartado 6 del Reglamento de uso de la marca ARROZ CINCO VILLAS que establece: *En el control de enfermedades, plagas, malas hierbas, serán prioritarios los métodos de lucha natural, cultural y biológica. Así se está fomentando no sólo una cultura en pro de productos ecológicos sino también la aptitud de los productos para satisfacer y obtener una certificación oficial de este tipo y abrirse puertas en el comercio.* Vid. Reglamento de uso en Anexo. Otro ejemplo es el aportado al respecto por Adela Cisneros Medina, especialista del INPI, México: la marca colectiva «Habanero» *para chiles, que implica tanto una restricción geográfica (para los productores de Chile de Yucatán) como una calidad determinada y determinable según su reglamento de uso.* En ocasión del curso de *Gestión y Evaluación de Marcas*, auspiciado por la OEPM, en noviembre de 2005.

²⁰ Por ejemplo en Japón existe la Ley de Normas Agrícolas Japonesas (JAS) para el etiquetado de los productos, formulada por el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF) que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2001 y en la comunidad Europea el Reglamento 2092/91 determina los requisitos mínimos para la agricultura orgánica en todos los estados miembros y es una ley aplicable directamente. Contiene normas para la producción, elaboración, importación, inspección y certificación, comercialización y etiquetado de productos orgánicos.

²¹ Como situación relevante al respecto se cita que *No existen normas universales para la producción y manipulación de las frutas y verduras orgánicas. Al principio, las normas orgánicas surgieron de asociaciones privadas, que habilitaban a sus miembros a utilizar las marcas y las etiquetas orgánicas de sus respectivas asociaciones al comercializar sus productos.* Una vez más se evidencia la interrelación entre uno y otro fenómeno. Vid. FAO, *Los mercados mundiales de frutas y verduras orgánicas.*

²² Esta particularización ha sido reflejada en la definición sobre Agricultura Orgánica ofrecida por el Codex Alimentarius, «la agricultura orgánica es un sistema holístico de ordenación de la producción que promueve y mejora la salud del agrosistema, con inclusión de la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en la utilización de prácticas de ordenación más que en el uso de insumos no agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados a cada lugar. Esto se realiza utilizando, en lo posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en lugar de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema».

²³ En Cuba después de la década del noventa a fin de solucionar limitaciones al desempeño económico, se propició, además de lo ya expresado, un redimensionamiento y perfeccionamiento del sistema empresarial. Así se promulga el Decreto-Ley 187 de 18 de agosto de 1998, con un pequeño espacio dedicado a las marcas que lamentablemente es parco y no ofrece a la figura y la Propiedad Industrial en general, la importancia que amerita. Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 45 de 25 de agosto e 1998.

²⁴ En el país ha existido desde los años 70 una intención de lograr el autofinanciamiento como principio rector de la vida empresarial, aunque esta intención se convierte en exigencia a partir del proceso de perfeccionamiento empresarial. *El sistema de dirección económica debe basarse en el reconocimiento del carácter objetivo de las leyes del socialismo; en la necesidad de la planificación centralizada conjugada, a la vez con la autonomía de las empresas en su gestión económico operativa; en la existencia y utilización más eficaz de las relaciones monetario-mercantiles y de la ley del valor, incluso entre empresas estatales (...).* Plataforma Programática del PCC, Tesis y Resolución, Editora Política, La Habana, 1978, pp. 75-76.

²⁵ MAS MOK SUSANA, *Transnacionalización de la Economía Mundial en Los últimos 40 años de la Economía Mundial*, Documento de Trabajo 09/04, vol. I, La Habana, CIEM, Septiembre 2004, pp.32.

«LA COINCIDENCIA DEL NOMBRE SOCIAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CUBANAS CON EL NOMBRE COMERCIAL.»

Autora: M. Sc. Raiza Fraga Martínez.

INTRODUCCIÓN

Las actividades económicas en el mercado a gran escala; la ilimitación de la responsabilidad de la persona natural ante las resultas de sus actos jurídicos; la incapacidad del hombre para realizar acciones con fines favorables a la sociedad de manera aislada; entre otras, fueron las razones que conllevaron al surgimiento de los entes morales o personas jurídicas. Esto permite afirmar, que el reconocimiento en el mundo del Derecho de las personas jurídicas, es consecuencia del desarrollo social, con sus respectivos efectos jurídicos.

La persona jurídica vista como «organización humana encaminada a la consecución de un fin a la que el Derecho acepta como miembro de la Comunidad, otorgándole capacidad jurídica»¹, tiene reconocida personalidad jurídica propia, a través de una ficción jurídica, con el fin de que pueda desarrollarse en un contexto social para lograr, la adquisición de objetivos en beneficio de la comunidad, que un hombre aislado nunca lograría².

Como entes independientes, que actúan y mantienen relaciones jurídicas en el tráfico con terceros, sujetos de derechos y obligaciones, tienen características que lo hacen *sui generis*. Aun no siendo persona física, a las personas jurídicas le son atribuibles: nombre, domicilio³ y nacionalidad⁴. El nombre de la persona jurídica es un atributo, que permite su identificación en el desarrollo de su actividad, reconocido doctrinalmente como nombre social. El nombre social de la persona jurídica, según sea la tipología utilizada para su constitución, será una razón social⁵ o una denominación social⁶, por ello, la definición del nombre social de la persona jurídica, es un acto relevante para su futuro actuar y el nombre social es para la persona jurídica, lo que el nombre civil para la persona natural, cuando realiza los actos civiles.

Cuando las personas jurídicas van a concurrir en el mercado, al igual que la persona física, deben seleccionar un nombre comercial, para lograr distinguirse de sus competidores y ante los consumidores. En la actualidad, la determinación del nombre comercial, es frecuentemente, el acto de hacerlo coincidir con la denominación social o razón social, debido al desconocimiento de las definiciones y funciones diferentes, de ambas figuras jurídicas, ya que en los inicios, la coincidencia entre nombre del empresario y nombre comercial, venía impuesta por la ley mercantil⁷, como una obligación legal, por lo que el sujeto jurídico, tenía una única denominación. De ahí la importancia, de delimitar conceptualmente la figura del nombre comercial, así como la relevancia de su selección, para que cumpla con su función en el mercado.

Con el transcurso del tiempo, las tendencias actuales sobre el tema han variado, toda vez que se aceptan nombres comerciales de fantasía⁸, alusivos⁹ o anagramas, lo que diversifica la nominación de las personas naturales o jurídicas. Las personas jurídicas cubanas a pesar de la

amplia gama de nombres comerciales, no realizan una selección adecuada, pues se evidencia una tendencia reiterada, a hacer coincidir los nombres sociales con los nombres comerciales, de manera mecánica y sin buenos resultados¹⁰.

I. EL NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA. DEFINICIÓN. FUNCIONES. DIFERENCIA CON EL NOMBRE SOCIAL.

El nombre comercial es el atributo de la persona jurídica que concurre al mercado, lo utiliza como medio para diferenciar su empresa de la de sus competidores y atraer a los consumidores; es el signo distintivo, que distingue la actividad del sujeto en el tráfico mercantil. Es la denominación que se emplea, para que el consumidor reconozca el origen de los productos y servicios que adquiere.

Sobre la definición del nombre comercial hay dos tendencias en el Derecho Comparado. Una, que lo define como el signo diferenciador de la persona jurídica, para alcanzar una clasificación subjetiva¹¹ y por otra parte, la concepción objetiva, que lo aprecia como el medio de distinguir la empresa en el mercado¹². La concepción objetiva del nombre comercial no es acertada, ya que en el mercado concurre el sujeto y no la actividad en sí misma, que puede ser distinguida por una marca de servicio.

Además del nombre comercial, el sujeto jurídico se identifica mediante el nombre social, ya sea

razón social o denominación. Mientras que el nombre social es el medio oficial de identificación; el nombre comercial, es la vía atractiva para captar consumidores hacia su empresa, para distinguirse de sus rivales y lograr ser reconocido por el público en el mercado. La razón o denominación social se reduce al nombre, que se utiliza para designar al sujeto, que es el responsable de los actos, hechos y negocios jurídicos. El nombre comercial es el signo que se emplea para reconocer a la persona jurídica que desarrolla la empresa, a la actividad económica en el mercado, entendida como la organización de medios que persigue un fin económico, compite con sus rivales y le sirve para que los consumidores no lo confundan.

El nombre del empresario colectivo o nombre social, es el nombre propio del sujeto, que lo individualiza como persona jurídica, que tiene la obligación legal de utilizarlo para firmar sus compromisos, negocios, contratos o inscribir bienes. Es un medio denominativo, que se determina obligatoriamente, como consecuencia natural de la necesidad de que todos los entes, tengan una designación para identificarlos.

El nombre comercial, tal y como lo afirma BAYLOS en su obra¹³ «es el nombre de guerra», con el que los consumidores reconocen a los empresarios en el mercado, con el que el empresario logra captar clientela y designa a la actividad económica, como entidad objetiva que realiza una actividad de producción o cambio de bienes. A diferencia del nombre social, la

designación del nombre comercial, es facultativa y voluntaria, luego de la libre elección por parte del empresario; es una denominación artificial, creada para ese efecto, específicamente. El nombre comercial adecuado logra: identificar la persona jurídica en el mercado; distinguirla de los que realizan la misma o similar actividad económica, entendido como los rivales; que los consumidores la asocien con el origen empresarial de productos y servicios; además de dar crédito y ser una garantía. De ahí, la relevancia de un «bien seleccionado» nombre comercial, toda vez que enfatiza la imagen de la empresa en la mente de los que concurren al mercado.

El nombre comercial es para la persona que lo ostente, una vía para diferenciarse de otros sujetos, que necesariamente pertenezcan al mismo sector de actividad económica, no así de las restantes actividades económicas, que no le son similares o análogas.

Las diferencias entre el nombre social y nombre comercial, no son sólo de índole conceptual, también hay diferencias entre las regulaciones jurídicas que los rigen, puesto que el nombre social, implica un atributo personal e intransferible del sujeto jurídico, regulado por las normas de Derecho Mercantil; mientras que el nombre comercial, al ser un bien inmaterial del sujeto, es objeto de regulación del Derecho de Propiedad Industrial, que es totalmente transmisible y enajenable, como un objeto jurídico autónomo.

Todo lo que permite concluir que, *el nombre comercial es la necesaria designación de la persona jurídica para acceder al tráfico mercantil, que se convertirá en el alias de todo empresario, a través del cual será identificado por el consumidor y distinguido entre sus rivales; mientras que el nombre social es el nombre oficial de la persona moral a efectos jurídicos.*

No obstante conocer las diferencias entre estas instituciones jurídicas, es de señalar, que por voluntad de la persona jurídica, el nombre social puede ser utilizado también como nombre comercial.

En Cuba, en el artículo 2 inciso b) del Decreto-Ley 203¹⁴ se define al nombre comercial como «un signo denominativo que identifique a las diferentes personas naturales y jurídicas, en el ejercicio de su actividad económica», lo que evidencia una postura subjetiva en la definición. Son nombre comercial: los nombres, los patronímicos, las razones sociales y otras denominaciones de personas, las denominaciones de fantasía, alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas y cualquier combinación de los signos enunciativos, mencionados anteriormente, a tenor del artículo 97 del propio Decreto-Ley 203.

Por último, es importante destacar, que el nombre comercial de la persona jurídica es libremente transferible, no se extingue con la muerte del fundador de la empresa, sino que mantiene su continuidad hasta tanto no desaparezca el sujeto jurídico. Una característica

Resumen

peculiar de esta modalidad, es que se transmite conjuntamente con la empresa, como organización engranada para lograr un fin económico.

En Cuba se reconoce esta característica del nombre comercial en el artículo 102 del Decreto-Ley 203, cuando refrenda que «un nombre comercial podrá ser transmitido únicamente con la totalidad del patrimonio de la persona natural o jurídica o con la parte de éste vinculada a la actividad económica a la que se refiere el nombre comercial».

II. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL¹⁵.

El nombre comercial, en sus inicios, estuvo regido por el Principio de veracidad del nombre¹⁶, que consiste en hacer coincidir el nombre comercial con el nombre propio del sujeto jurídico, para que los terceros puedan conocer con quién se están obligando y quién es el responsable ante las resultas de tales actos, sin inducir a error a los acreedores. Para el cumplimiento de este principio, los sujetos debían presentar la documentación oficial en la que se reflejaba el nombre propio, era en el caso de las personas jurídicas, la Escritura Social y los Estatutos, inscritos en el Registro Mercantil. De esa forma, se evitaba que existiese diferencia entre el nombre social y el nombre comercial.

El hecho de hacer coincidir el nombre social con el nombre comercial, provocó que se vieran desprotegidos los nombres comerciales, debido a que el nombre social, objeto del Derecho Mercantil, como atributo de la persona no da derecho exclusivo. Todo lo que podía ocasionar la similitud entre el nombre comercial de dos o más personas jurídicas. Sin embargo, la trascendencia de la función distintiva e identificadora del nombre comercial de los entes jurídicos en el mercado, dio al traste con este principio en la práctica¹⁷.

Entonces, surge la utilización del nombre comercial de fantasía o caprichoso, para lograr una mayor protección de los intereses de los que concurren al mercado, toda vez que esta modalidad propicia la creatividad u originalidad en los nombres comerciales de las personas jurídicas, y por ende, el cumplimiento de su función identificadora.

Luego de una etapa de total libertad en el uso de los nombres comerciales, nació el Sistema de inscripción obligatoria en el Registro de Propiedad Industrial. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere, en este sistema, mediante la inscripción en el registro correspondiente, lo que tendrá efecto constitutivo del derecho. El registro del nombre comercial implica al titular la facultad de impedir que cualquier tercero utilice, en el mismo sector empresarial, un nombre idéntico o semejante. Esta protección reforzada sólo se logra mediante la inscripción, lo que no significa que es absoluta, puesto que aún inscrito el nombre comercial, éste puede ser impugnado por un titular extrarregistral, que se sienta afectado con la inscripción del signo idéntico, lo que implica por una parte, una debilidad del sistema y por otra es la acción del titular extrarregistral, un acto de defensa ante una actuación desleal. Además, la posición jurídica del titular del nombre comercial registrado no será firme, hasta tanto no pase el término establecido por ley, para enfrentar a los titulares extrarregistrales que usaban el signo con anterioridad.

Existe también el Sistema de protección por el simple uso del nombre comercial en el tráfico económico, y para ello basta con que se demuestre su uso en el tráfico, lo que trae como consecuencia que el reconocimiento en un Registro de Propiedad Industrial, tendrá un efecto declarativo. Por supuesto, que le corresponde a quien alegue el uso del nombre comercial, demostrarlo, además, este debe ser manifiesto y conocido por terceros. En la actualidad es el que predomina.

«Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad para los competidores. De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva¹⁸».

La diferencia de sistemas provoca, que existan nombres comerciales registrados, como derechos exclusivos y los no registrados, carentes de protección, salvo los nombres comerciales notorios, es decir, que según sea el sistema acogido por la legislación nacional, el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de un registro o de su uso efectivo.

Según la legislación cubana vigente, en su artículo 99.1, la titularidad del derecho exclusivo sobre los nombres comerciales «se adquiere por su primer uso en el comercio». Por ello, la acción de registrar el nombre comercial tiene efectos puramente declarativos, a tenor del artículo 99.2 del Decreto-Ley 203, salvo que incurra en una de las causales de irregistrabilidad para nombres comerciales, de las previstas en el artículo 98.1 del mismo cuerpo legal.

Una vez protegido el nombre comercial y reconocida la titularidad sobre el signo distintivo, es que el titular podrá accionar contra los terceros que afectan su derecho exclusivo, ya sea: a) el uso de un signo idéntico, b) el uso de un signo semejante, cuando sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios, c) cuando puede causarle un daño económico o comercial injusto, y d) cuando implica un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular, según se enumera en el artículo 99.3 del Decreto-Ley 203.

Cualquiera de los sistemas de protección del nombre comercial, siempre tiene un precepto remisorio a la regulación de marcas. Generalmente, para lo establecido en cuanto al proceso de registro, acciones para la defensa y renovación; no así para las causales de irregistrabilidad, que son reguladas de manera específica.

En Cuba, se evidencia la regulación remisiva de los nombres comerciales en el artículo 110.1 Disposición Común del Decreto-Ley 203, cuando establece que «en todo lo que no se oponga a lo establecido en este Decreto-Ley y en su Reglamento, el registro de nombres comerciales, emblemas empresariales, lemas comerciales y rótulos de establecimiento, los procedimientos para su concesión y el contenido de los derechos, se rigen por las mismas disposiciones que se establecen para el registro de las marcas». Ciertamente, las causas de irregistrabilidad de los nombres comerciales están enumeradas, específicamente, en el artículo 98.1 del Decreto-Ley mencionado¹⁹, lo que fundamenta que no le serán aplicables a los nombres comerciales, las causas de irregistrabilidad de las marcas de productos o servicios.

En el caso de México, el nombre comercial tiene incluso, un proceso diferente al registro de las marcas, puesto que no requieren de la emisión de un título expedido por el Registro de Propiedad Industrial mexicano. Solamente se publica el nombre comercial en la Gaceta de esa institución, a fin de que se presuponga la buena fe de su uso y se asegure no estar infringiendo derechos de propiedad industrial de terceros²⁰.

III. DEFINICIÓN LEGAL DE LOS NOMBRES COMERCIALES. SU COINCIDENCIA CON LA RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL.

A pesar de las diferencias entre el nombre social y nombre comercial, nada impide que sean coincidentes, como signo distintivo. En este caso, la persona jurídica tendrá una única denominación, que será la utilizada en toda su documentación oficial y en el mercado concurrencial.

El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido que *«El nombre comercial...distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa»*²¹.

De lo contrario, cuando hay divergencia entre las dos instituciones, el nombre comercial puede ser: una denominación de fantasía alusiva al objeto de la actividad empresarial, anagramas y cualquier combinación de los signos anteriores. En este supuesto, el nombre comercial no podrá ser utilizado para actos oficiales, sino exclusivamente para actuar en el tráfico.

La aceptación de la coincidencia del nombre comercial con el nombre social, no significa que se realice esa asimilación de manera directa. Teniendo en cuenta la utilidad del nombre comercial en el mercado, las personas jurídicas deben realizar un análisis de fondo, que le permita determinar si es pertinente inscribir, de manera mecánica, la razón o denominación social inscrita en el Registro Mercantil, como signo distintivo. No siempre un nombre social, cumple adecuadamente las funciones del nombre comercial.

Las personas jurídicas cubanas, por su parte, no están exentas de esta problemática, a lo que se le añade, que debido a las características del sistema económico socialista cubano, resulta una agravante la situación descrita, toda vez que las denominaciones sociales cubanas, en ocasiones, no logran cumplir con los requerimientos para su asimilación como nombre comercial, lo que afecta el cumplimiento de su función primordial, la de distinguir a la persona jurídica en el tráfico mercantil, debido a la utilización exclusiva de

términos genéricos, unido a nombres de héroes, mártires o personalidades de la historia o cultura.

En Cuba, se acepta que el nombre social se utilice como nombre comercial, regulado en el artículo 97 inciso a) del Decreto-Ley 203, que establece que pueden constituir nombre comerciales «las razones sociales y otras denominaciones de las personas»; así como el inciso c) del mismo artículo, cuando refrenda «las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial», lo que coincide con la denominación social de las sociedades mercantiles cubanas, según el Código de Comercio cubano²², sin embargo, esto no implica que la extensión del nombre social a nombre comercial, sea una obligación legal, como en los inicios de la figura jurídica. Más bien, reconoce una de las variantes para la determinación del nombre comercial, aunque no la única y en esencia se acepta que sean coincidentes nombre social – nombre comercial, siempre que en la proyección como signo distintivo, cumpla con la función prevista.

De hecho, existen un gran número de solicitudes en que se manifiesta este fenómeno, que lejos de ser excepcional, se puede evidenciar como una manifestación frecuente²³. Más, cuando se regula una exigencia legal en el texto del artículo 98.2 del Decreto-Ley 203, que establece «el nombre comercial registrado a favor de una persona en la Oficina no puede ser contradictorio con el nombre comercial registrado en la República de Cuba a favor de esa propia persona, para el desarrollo de la misma actividad, en el Registro Mercantil o en el Registro de Empresas Estatales y Unidades Presupuestadas, según corresponda.»

La reflexión no está, en cuestionarnos la regulación del nombre comercial, sino el proceso de selección del nombre comercial, frecuentemente poco identificador, nada atractivo y por ende, no distintivo de las personas jurídicas.

Los nombres sociales se utilizarán como nombre comercial, en tanto puedan cumplir con las funciones destinadas a esta institución jurídica, la de identificar la persona jurídica y distinguirla de sus semejantes en el mercado. No obstante, la práctica demuestra que hay otras variantes, pues existen nombres sociales poco atractivos, que logran cumplir cabalmente con las funciones identificadora y distintiva del signo, a través del cual la persona es reconocida por los consumidores en el tráfico. Hay nombres sociales de larga extensión, no atractivos ni de fácil aprehensión, que no son aconsejables para nombre comercial, porque resultan sumamente incómodos para identificar a la persona jurídica en el mercado.

Sin embargo, sobre la selección del nombre comercial, nada es absoluto, pues depende del sujeto, su actividad y estrategia de mercado, para que pueda ser o no considerado como un significativo derecho de propiedad industrial, toda vez, que es el único signo distintivo que se transfiere obligatoriamente junto

con la empresa. Lo relevante, es conocer su función, para que de manera correcta, se adopte la decisión en el proceso de selección del nombre comercial.

Por otra parte, en Cuba, al ser el sistema de protección de los nombres comerciales «el del primer uso en el comercio», el proceso de selección del nombre comercial adquiere más importancia. Pues sucede, que en ocasiones, cuando las personas jurídicas presentan ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, su solicitud de registro del nombre comercial, que coincide con el nombre social, es producto de la falta de reflexión sobre la trascendencia del bien inmaterial para la persona jurídica, la empresa, los consumidores y rivales; puesto que, sea registrable o no, luego de un examen de fondo de la Oficina, en correspondencia con las causales de irregistrabilidad del artículo 98 del Decreto-Ley 203; lo cierto es que lo ha venido utilizando para concurrir al mercado, y sea distintivo o no, ha cumplido con la función identificadora a que viene llamado el nombre comercial.

No obstante, los supuestos presentados, es relevante transmitir, que la utilización de un nombre social no adecuado para ser usado como nombre comercial, es un «mal» que no debe mantenerse indefinidamente en el tiempo, sino que puede ser cambiado, sobre todo, si se tiene en cuenta, que el nombre comercial es un signo distintivo de importancia para la identificación de la persona jurídica y como un activo intangible de la empresa en el mercado.

Por lo que concluimos, que mientras el nombre social es el atributo de la persona jurídica, para identificarse en todos sus actos jurídicos y el nombre comercial, es el alias del ente moral para concurrir al mercado, con la finalidad de que identifique al sujeto jurídico ante los consumidores y los distinga de sus rivales o semejantes; las diferencias entre estas instituciones no hacen que sean diametralmente opuestas, sino que pueden hacerse coincidir por parte del sujeto jurídico.

La coincidencia del nombre social con el nombre comercial es aceptada desde los anales de la figura jurídica, hasta nuestros días, pero ha variado en el índice de exigencia legal, pues comenzó siendo una obligación impuesta por la ley, que respetaba el Principio de veracidad del nombre, y se flexibilizó esta posición, por lo que en la actualidad sólo se exige que tales nombres no se contradigan entre sí.

En Cuba es frecuente, que las personas jurídicas hagan coincidir el nombre social con el nombre comercial, que se pretende inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial, lo que no significa que siempre se le conceda protección, pues si bien es cierto que el sistema de protección es «el del primer uso en el comercio», existen causales de irregistrabilidad, que relativizan el sistema de protección legalmente reconocido. Por ello, la coincidencia entre el nombre social y nombre comercial, no garantiza la efectividad del último, al momento de la protección.

La coincidencia del nombre social y el nombre comercial en las personas jurídicas cubanas provoca, que en ocasiones, el signo distintivo aún siendo susceptible de protección, no cumpla con las funciones identificadora y distintiva, que teóricamente tienen. Es decisivo el momento de la selección de cada figura denominativa, a fin de que se logre el objetivo deseado en cada caso; para ello, la persona jurídica cubana, se puede auxiliar de las entidades especializadas en la creación de esta modalidad de signo distintivo.

BIBLIOGRAFIA

- 1- Albaladejo, Manuel, *Derecho Civil*, Editorial Librería Bosch, Sexta Edición, Tomo I, Volumen primero, Barcelona, 1978.
- 2- Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978.
- 3- Broseta Pont, Manuel, *Manual de Derecho Mercantil*, Editorial Tecnos, 9ª ed., Madrid, 1991.
- 4- Garrigues, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, 9ª ed., Reimpresión, Tomo I, México, 1993.
- 5- López, A y Martes, Vicente (coordinadores) Colectivo de autores, *Derecho Civil*, Parte General, 2ª ed., Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 1995.
- 6- Nuñez Nuñez, Eduardo Rafael,» *Código de Comercio, concordado con la legislación, jurisprudencia del Tribunal Supremo y sentencias de la Audiencia de la Habana desde el 20 de abril de 1899 hasta el 30 de octubre de 1938*"Tomo II, 1ª ed, Editorial Cultural, La Habana, 1939.
- 7- Palmero, Juan Carlos, La persona jurídica en el Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial de la Nación. «*Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones*». Publicación Bimestral. Año 20, No115 al 120. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1987.
- 8- Sánchez Calero, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil*, Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas, 17ª ed., Madrid, 1994.
- 9- Sánchez Roca, Mariano, «*Leyes civiles de Cuba y su jurisprudencia*» Vol. II, 2ª ed., Editorial Lex, La Habana, 1952.
- 10- Uría, Rodrigo, *Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 24ª ed., Madrid, 1997.

11- Vicent Chuliá, Francisco, Compendio crítico de Derecho Mercantil, Editorial Bosch, Barcelona, 1990.

Legislación Cubana.

- **Constitución de la República de Cuba** publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en edición Extraordinaria número 7 de 1ero de agosto de 1992, Ministerio de Justicia, La Habana, 1999.
- **Código de Comercio** Actualizado, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.
- Ley No 59 / 1987 **Código Civil** Actualizado, Ministerio de Justicia, 1998.
- Decreto-Ley 203 «De Marcas y Otros Signos Distintivos»

Legislación extranjera.

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
- Código Comercio español, promulgado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885.
- Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto 1.564 de fecha 22 de diciembre de 1989.
- Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de fecha 23 de marzo de 1995.
- Reglamento de Registro Mercantil de España.
- Ley No 7/2001, España.
- Ley 1.294 De Marcas, Paraguay.
- Ley 7978 LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, Costa Rica.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Ley de Propiedad Industrial de México.

Artículos en Internet

- http://www.sic.gov.co/propiedad/signos_distintivos/nombres/
- www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf

- http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cátedra/1998_n3/Sob_Nom_Comerciales
- <http://www.worldlii.org/int/cases/ACCJ/2003/18.html>
- <http://www.monografias.com/trabajos/nonbrecomer/nombrecomer.shtml>
- <http://www.marcas.com.mx/Intro/IntroMarcas.htm>
- http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/dchos_protección_industrial/marcas.htm

(Footnotes)

¹

ALBALADEJO, MANUEL,
DERECHO CIVIL,

Tomo I, Volumen primero, 6ª ed., Librería Bosch, Barcelona, 1978, p.372 y ss.

² En Cuba, a tenor del artículo 39.1 del Código Civil cubano, son personas jurídicas, además del Estado, las empresas y uniones de empresas, las cooperativas, las organizaciones políticas, de masas, sociales y sus empresas, las sociedades y asociaciones, las fundaciones, las empresas no estatales autorizadas a actuar en el territorio nacional.

³ El domicilio de la persona jurídica es el lugar fijado en sus reglamentos, donde se encuentra establecida la representación legal y se despliegan sus principales funciones.

⁴ La determinación de la nacionalidad de la persona jurídica, depende del criterio legal de cada Estado y sus regulaciones, consecuentemente implica la ley aplicable a dicho ente moral.

⁵ La razón social es el nombre de la persona jurídica que está compuesto por los nombres o apellidos de las personas naturales que la crean, incidiendo en la clasificación subjetiva de esta figura. En la actualidad, la utilización de este término es reducida, toda vez que se reconoce más la terminología de denominación social, como género.

⁶ La denominación social surgió como la modalidad de nombre social, que alude a la actividad a que se dedica la persona jurídica, que se pretende identificar, atribuyéndole el carácter de objetivo. En la actualidad, el término es utilizado para señalar la identificación de la persona jurídica, clasificándose como

subjetivo

cuando está formado por los nombres o apellidos de las personas naturales que la crean (antigua razón social),

objetivo

cuando se refiere al objeto a desarrollar y de

fantasía

cuando la denominación es fruto de la imaginación o creatividad.

⁷ Véase a

BROSETA PONT,

Manual de Derecho Mercantil, Octava Edición Corregida y Ampliada, Editorial TECNOS S.A., Madrid, España, 1990, p.129. Siendo una muestra de ello, el artículo 76-1 de la Ley de 32/1988 cuando afirma que «se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a un apersona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares». Específicamente en el artículo 71-3 del Reglamento del Registro Mercantil d

e España exige que para lograr la inscripción en el registro debía inscribir el nombre comercial. Siendo la regulación de la constitución de los nombres comerciales de las sociedades mercantiles, la normativa de la denominación social establecida en el Código de Comercio.

⁸ Ejemplo de nombres comerciales fantasiosos registrados en Cuba: PERDURIT, de la Unión de Empresas Asbesto Cemento; IMPERASFAL, de la Empresa de Impermeabilizantes.

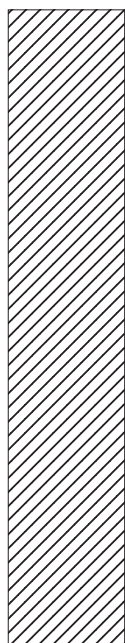
⁹ Ejemplo de nombre comercial alusivo: FRUTAS SELECTAS, de la Empresa de Frutas Selectas.

¹⁰ En el período comprendido entre los años 2000- 2004 se presentaron ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, un total de 552 solicitudes de registro de nombres comerciales. De ellas 532 solicitudes fueron presentadas por personas jurídicas cubanas, para un 96,37 %. Lo que demuestra la importancia del tema. Una vez solicitados por parte de las personas jurídicas los registros, han sido concedidos solamente, 163 nombres comerciales, lo que representa un 30,63 % del total. Se le añade a ello, que se

han denegado 103 solicitudes de registro de nombres comerciales, para un 20 %, aproximadamente.

¹¹ En Paraguay, la Ley 1.294 De Marcas en su artículo 72 define «el nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley».

¹² Según el Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el nombre comercial «es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil». Según la Ley



Rendija

7978 LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

de Costa Rica en su artículo 2, el nombre comercial es el signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. En España, la Ley No 7/2001, de fecha 7 de diciembre de 2001, en el artículo 190 se entiende que «nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento comercial».

¹³

BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO,

Tratado de Derecho Industrial, Editorial CIVITAS S.A., Madrid, 1978, p.827.

¹⁴ Decreto-Ley 203 «De Marcas y Otros Signos Distintivos», Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba, de fecha 2 de mayo de 2000.

¹⁵ En el Artículo 1 numeral 2 del Convenio de París se reconoce que el nombre comercial es objeto de protección de la propiedad industrial. Específicamente en el artículo 8 Nombres Comerciales establece que «El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio».

¹⁶ Véase a

GARRIGUES, JOAQUÍN,

Curso de Derecho Mercantil.

¹⁷ Tanto así, que la Sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 26 de mayo de 1956 consideró erróneo ese principio. Al ser el nombre social de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil, se garantizaba la no identidad en la razón o denominación social de las personas jurídicas; sin embargo, el carácter potestativo e independiente del Registro de la Propiedad Industrial, no permitía una protección reforzada al nombre comercial.

¹⁸ Sentencia del Tribunal Andino de Justicia dictada en el expediente No 45-IP-98 del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No 581, del 12 de julio de 2000, caso IMPRECOL.

¹⁹ Son causales de irregistrabilidad las siguientes: a) iguales o parecidos a signos registrados con anterioridad, que tiendan a confundir o induzcan a error, b) los que contengan elementos figurativos, c) nombres geográficos, d) contrarios a la moral, legalidad o el orden público, e) cuando van en contra de derechos inherentes a la personalidad, sin el debido consentimiento, f) susceptibles de causar engaño o confusión en medios comerciales o público en relación a identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o de la empresa o establecimiento, procedencia empresarial, origen y características de productos o servicios.

²⁰ En el Artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial de México se refrenda que «Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial».

²¹ Ibidem.

²² Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, promulgado en fecha 28 de enero de 1886 y vigente en Cuba desde el 1 de mayo del mismo año.

²³ Teniendo en cuenta los datos aportados en la nota 9 de este texto es válido agregar, que de las 552 solicitudes de nombre comercial presentadas ante la Oficina, evidencian coincidencia entre el nombre social y el nombre comercial alrededor de un 30 %.

El proceso de adquisición de tecnologías: Especial referencia a las cláusulas abusivas o restrictivas en los contratos de licencias.

Autora: M. Sc. Liudmila Morán Martínez

Los Sistemas de Ciencia e Innovación permiten la generación endógena de tecnologías, pero este camino no es suficiente, por lo que se hace necesario la adquisición de tecnologías para acelerar la actividad innovadora y acceder a otras fuentes de conocimientos, de modo que favorezcan el desarrollo de las capacidades competitivas en las empresas productoras de bienes y servicios.

Los flujos de adquisición de tecnologías ocurren en diferentes sentidos, ya sea la transferencia de tecnologías foráneas, la comercialización de tecnologías autóctonas en el mercado internacional, o la transferencia que se produce entre las empresas nacionales.

Es válido apuntar que a la adquisición de tecnologías foráneas se le debe prestar especial atención, pues esta no debe convertirse en un proceso indiscriminado de importación de tecnologías, sino que debe obedecer a una política científica y tecnológica.

La adquisición de tecnología puede efectuarse por la vía informal o no contractual, mediante el acceso de tecnologías de dominio público, los intercambios informales de conocimientos a través de publicaciones técnicas, la consulta de fuentes informativas disponibles en bibliotecas, Internet, y otros medios; también mediante la capacitación formal en cursos de formación, el intercambio de personal, los efectos de demostración que consisten en la copia, imitación y retroingeniería de nuevas tecnologías. Esta transferencia de tecnología también se realiza a través de negociaciones contractuales por medio de contratos de transferencia de tecnología. De esta forma, el contrato de transferencia de tecnología se nos presenta como un negocio jurídico que por las especificidades de su objeto, puede alcanzar gran variedad de formas y producirse a través de diversos tipos.

Así, los derechos de propiedad industrial, y el secreto empresarial pueden ser transmitidos por todos los medios que el Derecho reconoce, y para ello suelen utilizarse una gran variedad de acuerdos jurídicos, cuyo carácter heterogéneo dificulta extraordinariamente cualquier intento de sistematización y clasificación que pretenda agotarlos¹. Por estas razones nos concretaremos a abordar, en este artículo, la concesión de licencias contractuales, tanto sobre modalidades protegidas a través de un derecho de exclusiva (derecho de patente) como sobre aquellas otras cuya tutela se condiciona a la detención de un monopolio de facto que ejerce su poseedor legítimo y mediante la preservación de su carácter secreto, como es el caso de los secretos empresariales².

En el mundo actual, se ha notado un creciente uso de las licencias de derechos de propiedad industrial y del secreto empresarial, que ha permitido confirmar que este tipo de contratos, es el más empleado en materia de transferencia de tecnología³.

Los contratos de licencias poseen las formalidades y requisitos legales típicos de los mismos y conlleva una autorización. En virtud de esa autorización el titular legítimo de un derecho de

propiedad industrial que ampara un bien intangible o la persona que legítimamente posea o controle una tecnología no divulgada otorga su consentimiento a otra persona que explote total o parcialmente el bien o la tecnología en su actividad, productiva, comercial o de servicios.

La autorización, como en todo contrato está sujeta a términos y condiciones que explicitan, entre otras cuestiones, los derechos que otorga el licenciante y las obligaciones que asume el licenciatario para hacer uso del bien protegido o de la tecnología no divulgada. Estas condiciones contractuales se agrupan en aquellas que son legítimas en los contratos de licencias, pues bien se derivan de la existencia de derechos de propiedad industrial cuyo alcance está establecido en las legislaciones específicas para cada modalidad (invenciones, variedades vegetales, marcas) y el secreto empresarial o pueden aparecer un conjunto de cláusulas que pretenden imponer por parte de las empresas que transfieren estas tecnologías, con sujeción a restricciones en la producción, la exportación, a los precios, limitaciones territoriales, por solo mencionar algunas, y estas son denominadas condiciones abusivas o restrictivas⁴ que persigue el licenciante, para imponer de forma arbitraria e ilegítima restricciones al licenciatario, obstaculizando su desarrollo tecnológico y competitivo.

Consideraciones generales sobre las cláusulas restrictivas o abusivas

Debe advertirse que el amplio margen dejado a la voluntad de las partes en la configuración en cualquier negocio jurídico, afecta también, y de forma especialmente significativa, los intereses de la economía nacional, la inhibición del desarrollo de la capacidad tecnológica, el precio en que se venden los productos obtenidos por la tecnología licenciada, la difusión de la tecnología, y la entrada a los diferentes mercados geográficos. De este modo, debe partirse de la idea, de que las partes tienen libertad para estipular las condiciones del contrato, siempre que los pactos que se establezcan no infrinjan los límites establecidos en la legislación, o los intereses nacionales o de carácter público que se pretenden proteger.

En este sentido nos estamos refiriendo a un conjunto de cláusulas en los contratos de licencias de patentes y know-how, que tienen la intención de restringir la libertad de maniobra del licenciatario, y que los titulares explican con fundamento a los derechos exclusivos que detentan, y que suelen estar enmascaradas detrás de un interés artificioso que tiene el licenciante, justificado en la exitosa explotación de la tecnología por parte del licenciatario⁵.

Apuntes sobre los diferentes términos empleados

Este tipo de condiciones o cláusulas restrictivas se reprimen en muchos países desde el punto de vista de la competencia, por lo que el término utilizado en la mayoría de los ordenamientos son las denominadas prácticas restrictivas, se ha continuado empleando este término originario del derecho antitrust norteamericano y que ciertas legislaciones del sistema continental también han utilizado.

Consideramos que no puede establecerse una analogía entre prácticas restrictivas y cláusulas restrictivas o abusivas, las primeras están asociadas a conductas que restringen, limitan o falsean la competencia, y en ese sentido la mayoría de las legislaciones antitrust regulan esencialmente tres tipos de conductas o comportamientos restrictivos de la competencia: los acuerdos o pactos colusorios, los abusos de posición dominante y las concentraciones de empresas. Estas prácticas no siempre están subordinadas a la existencia de elementos contractuales o de concertación, sino también a la modificación de algunas condiciones del mercado. Sin embargo, las cláusulas abusivas sólo están asociadas a los aspectos contractuales, ya sea en contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial, el secreto empresarial, como en los contratos de franquicia, distribución exclusiva, entre otros, y no encierra en sí misma una conducta típica que restringe la competencia.

Es válido apuntar que en la doctrina y en algunas legislaciones se utilizan indistintamente, los términos «prácticas restrictivas o anticompetitivas»⁶ «cláusulas restrictivas o anticompetitivas»⁷ y «cláusulas abusivas»⁸. Como ya hemos aludido estas denominaciones aparecen asociadas en la literatura al interés que se pretende proteger, la libre competencia, y por eso su admisión en el Derecho de la Competencia. Con la utilización de esta técnica, sólo se intenta reprimir aquellos actos que hayan producido limitaciones a la competencia, aspecto éste con el cual no concordamos, y se deja fuera del análisis, la imposición de estas cláusulas como un obstáculo a la transferencia de tecnología, y la necesidad de la intervención del Estado para regular el proceso de adquisición de tecnología, especialmente de los contratos de licencias, para evitar que se impongan este tipo de cláusulas a las empresas nacionales.

A los efectos de este trabajo vamos a emplear como sinónimos los términos «cláusulas abusivas»⁹ o «cláusulas restrictivas»¹⁰.

Referencia de algunas cláusulas abusivas que aparecen en los contratos de licencia de patente y secreto empresarial.

Limitación al derecho del licenciataria a una de las aplicaciones técnicas que protege la patente o el secreto empresarial.

La frecuencia de la inclusión en el contrato de licencia de la cláusula en virtud de la cual el licenciante limita el derecho de explotación del licenciataria a una o varias de las aplicaciones técnicas de la patente, contrasta con la falta de concreción y acotación de este concepto. Esta ausencia de criterios para determinar la existencia de un campo técnico de aplicación, agrava la situación de inseguridad de las partes sobre si la cláusula está admitida o prohibida¹¹.

No se han elaborado a nivel internacional según nuestra opinión, si es que ello es posible, criterios generales que permitan, trascendiendo el caso concreto, saber cuando una tecnología es susceptible de diferentes aplicaciones técnicas que puedan ser objeto de licencias independientes¹². En este sentido pudiéramos considerar que existen distintos campos de aplicación cuando: «los productos resultantes en cada uno de los campos de los que el licenciataria es excluido, difieren sustancialmente de los productos para los que la licencia es concedida»¹³.

Hay restricciones en la esfera de utilización cuando el empleo de una tecnología que podría aplicarse a varios campos tecnológicos se circunscribe a un sector específico. En ocasiones se alude a que existe una esfera de aplicación diferente, en los siguientes supuestos:

- que el producto final presenta diferencias respecto de los que resultan de explotar otras aplicaciones, y estas diferencias sean de carácter técnico. Uno de los casos más claros es la utilización de diferentes maquinarias o materias primas¹⁴.
- por la existencia de varios mercados para un mismo producto¹⁵
- la explotación de distintos campos de aplicación como resultado de productos similares¹⁶

Imposición del precio de la tecnología en forma desproporcional o excesiva

Las cuestiones relacionadas con el precio de la tecnología, han sido causa de preocupaciones considerables para los gobiernos de los países en vías de desarrollo.

Si bien es cierto que la remuneración constituye en la generalidad de los contratos un elemento esencial, y la declaración del carácter oneroso cuenta dentro de las facultades que ostenta el licenciante, esta imposición debe tener límites. Esta cláusula es considerada abusiva, desde el momento en que se puede identificar que el precio no guarda relación con la tecnología transmitida, una clara indicación de estos aspectos suele ser, cuando la fijación del precio o su composición está

calculado sobre productos o servicios que no se obtienen del empleo del know-how o de la patente licenciada.¹⁷

Es difícil establecer normas de carácter general en relación con lo que pudiera considerarse un pago de cuantía suficiente con los derechos que se transfieren. Lo importante en este sentido es realizar una cuidadosa evaluación tecno-económica a efectos de determinar si los pagos que se traten guardan relación con los conocimientos que se proporcionan.

Imposición de controles de calidad.

La imposición de «controles de calidad» es considerada una cláusula abusiva, sin embargo, en ocasiones se ha justificado en base a mantener una calidad equivalente entre los productos fabricados por los distintos licenciarios, por la existencia de una marca, situando el fundamento a su admisibilidad en el cumplimiento de la función indicadora de la calidad de la marca. Este es el único argumento que consideramos válido como excepción para la aceptación de este tipo de obligaciones, en el supuesto de un contrato de licencia mixto de patente o know-how donde se involucre también una marca.

Otra de las causas justificativas de la imposición de normas de calidad al licenciario que se aluden han estado referidas a las inquietudes de corrección técnica en la explotación de la patente o del secreto, al interés en que los productos de los distintos licenciarios y del licenciante presenten las mínimas diferencias en el mercado¹⁸ y para garantizar la seguridad del producto con el objetivo de prevenir o poner fin a los daños que un producto pueda ocasionar¹⁹. Es válido señalar que en muchas ocasiones estas argumentaciones se han sustentado en aras de proteger los intereses del mercado, los consumidores y también el de los titulares. Por supuesto que no compartimos estas argumentaciones, pues lejos de perseguir estos intereses, se sustentan bajo el principio de enmascarar la no entrega de información técnica, no transferir completamente la tecnología al licenciario, para garantizar la dependencia tecnológica del licenciante y así aprovecharse de esta situación, como pretexto para mantener una inversión en el país del licenciario que a todas luces no se justifica, y así eliminar un posible competidor en el futuro.

Efectos jurídicos de las cláusulas abusivas en los contratos de licencias de patente y secreto.

A nuestro juicio revisten una importancia trascendental los efectos jurídicos a causa de incluir alguna de estas cláusulas abusivas o restrictivas, reprimidas por la legislación nacional, entendiéndose en tal caso, que la sanción fundamental será la nulidad del contrato o de las cláusulas que infrinjan tales disposiciones.

El negocio jurídico se sanciona como radicalmente nulo, cuando se ha verificado que va contra lo dispuesto por la ley, es la sanción del ordenamiento jurídico, porque se han traspasado los límites que señala el ordenamiento, para el juego de la autonomía de la voluntad. El acto jurídico nulo es ineficaz desde su celebración, operando tal nulidad por ley, y es ineficaz frente a terceros (erga omnes), por el sólo hecho de existir en este, el defecto grave que intrínsecamente padece.

Análisis de las cláusulas abusivas desde la perspectiva internacional.

El elemento clave para el éxito en la adquisición de licencias de patentes y de secreto empresarial, radica en establecer los términos contractuales que se traduzcan en un equilibrio entre los intereses del licenciante y el licenciataria; y en no admitir las condiciones abusivas u otras condiciones que obstaculizan arbitraria e ilegítimamente el desarrollo competitivo de las empresas licenciatarias, la dependencia tecnológica y otros efectos que de forma directa o indirecta lesionan al desarrollo y a la economía nacional.

El contexto y los objetivos generales de los marcos normativos relacionados con los contratos de licencias de derechos de propiedad industrial y de secreto empresarial varían según los diferentes países. En general en los países desarrollados de economía de mercado, el control de estos contratos se ha llevado a cabo al amparo de las legislaciones antimonopolios, encaminadas principalmente a eliminar las restricciones a la competencia²⁰.

Sin embargo, en los países en desarrollo este tipo de regulaciones han tenido una amplia evolución. Primero establecieron la evaluación y el control de estos contratos en las legislaciones específicas de transferencia de tecnología, o en materia de inversión extranjera; además de tener previsto los mecanismos para la evaluación y aprobación o no de este tipo de

acuerdos, sobre todo en aquellos casos que contenían cláusulas restrictivas. Luego a partir de la liberalización de los mercados, se produjo una desregulación de estos contratos de licencias, así como de las cláusulas abusivas, promoviéndose la mínima o nula intervención del Estado en este proceso, y ni siquiera se retoma este tipo de regulación en las normativas de propiedad industrial.

Por otra parte, las discusiones en torno a este tema han estado presentes en diversos Organismos internacionales. Ha sido larga la historia de las iniciativas por parte de los países en vías de desarrollo, para establecer un Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología, trabajos que se concentraron en el seno de la UNCTAD (Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) por prácticamente 20 años, y los resultados para lograr un instrumento multilateral con fuerza jurídica obligatoria, fueron infructuosos.

De igual manera en el marco de la OMC, en uno de los acuerdos vinculantes a su membresía, el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), en su Artículo 40 contiene una serie de normas destinadas a controlar las prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de derechos de propiedad industrial, que restringen la competencia, sin embargo, once años han transcurrido desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC y escasas manifestaciones han podido apreciarse de las ventajas para los países en desarrollo de este conjunto de normas, concebidas por su capacidad aparente y loable, de contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, y que en la mayoría de las disposiciones contienen únicamente compromisos de máximo empeño y no son normas obligatorias.

La problemática en este sentido se da respecto a que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, y entre ellos Cuba, se desconoce que estas cláusulas abusivas impuestas en los contratos de licencias de derechos de patente y de secreto empresarial u otras condiciones, en el proceso de transferencia de tecnología, tienen efectos lesivos para el desarrollo tecnológico y económico del país adquirente, por otra parte los funcionarios gubernamentales y las empresas negociadoras no siempre se dan cuenta de la existencia de estas

cláusulas restrictivas concretas; a veces por la inexistencia o deficiente legislación y procedimientos conexos para la identificación e intervención gubernamental en este sentido.

Este peligro es mayor ahora que en el pasado, por lo que se le debe dar un seguimiento al proceso de transferencia de tecnología, en especial a los contratos de licencias de patente y secreto empresarial, y se debe lograr un equilibrio entre el respeto a la autonomía de la voluntad de las empresas involucradas en estos negocios jurídicos, y un interés de mayor jerarquía que se pretende proteger, el desarrollo tecnológico y la economía nacional.

Valoración de estas cláusulas en la realidad cubana.

En el caso de Cuba, con el nuevo marco económico y el redimensionamiento de la inversión extranjera con las regulaciones de la Ley No. 77 de 1995 sobre Inversión Extranjera y de la empresa estatal, existe actualmente, una gran dispersión, porque la regulación de este proceso de transferencia de tecnología ha sido un fenómeno fragmentado; ya que cada organismo ha establecido según sus peculiaridades la normativa al respecto. Existen algunos OACE que dirigen y controlan determinadas políticas a nivel macroeconómico y que tienen relación, entre otros temas, con el de la transferencia de tecnología.

El Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC), cuenta con todo un conjunto de normas vinculadas con la importación de tecnología. Además de la Ley No. 77, dispone de la Resolución 14/2001 del MINVEC, que establece el procedimiento para desarrollar el proceso de negociación, presentación de solicitudes y evaluación de las propuestas de inversión extranjera.

Asimismo, se aprobó la Resolución 21/2001 del MINVEC que establece la «Metodología para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Económica», que debe presentarse en una solicitud de inversión extranjera. Dentro de esta Metodología el punto #9 hace referencia a la comercialización, e incluye en el inciso (f) a la Propiedad Industrial y a la Transferencia de Tecnología.

El Decreto-Ley 68 «De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen» de Mayo de 1983, que instituye la protección de las diferentes modalidades de la propiedad industrial, tal regulación marcó un hito en la Propiedad Industrial en nuestro país. Dispuso de forma no taxativa un conjunto cláusulas que no debían aceptarse en los contratos de transferencia de tecnología.

Referencia

Este cuerpo normativo, dispone en su Artículo 184²¹, que los Organismos y las empresas, en las negociaciones de transferencia de tecnología, tienen la obligación de analizar un conjunto de aspectos, entre ellos las cláusulas abusivas. Aquí resalta, que este proceso se debe analizar tanto en la adquisición de tecnologías foráneas, entendiéndose por esta expresión «los contratos de licencias», como también abarca los contratos de cesión de los derechos que se adquieran en virtud de lo establecido por este Decreto-Ley.

Por otra parte, le asigna la responsabilidad a los OACE y a las empresas de este análisis, si bien por un lado es válido reconocer que los organismos e instituciones tienen que estar preparados y calificados en esta materia, para no permitir que en los contratos de licencias les impongan cláusulas restrictivas que impidan su desarrollo tecnológico, económico y competitivo, también es cierto que la intervención estatal en la regulación del proceso de adquisición de tecnologías, debe realizarse a través de una autoridad competente creada para verificar este proceso, que con la formulación actual de esta legislación no se cumple. No obstante a ello, en la práctica, este análisis se ha llevado a cabo por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, que es la institución encargada de la actividad de registro de las modalidades de la Propiedad Industrial, y de brindar asesoramiento en relación con los contratos de licencias de propiedad industrial, y secreto empresarial, como en otros tipos de contratos donde se involucren los derechos de propiedad industrial.

El inciso c) del citado Artículo dispone que: «no deben permitirse las cláusulas que impongan restricciones que directa o indirectamente produzcan efectos desfavorables para la economía». Al no especificar que tipo de contratos, solo menciona «en la transferencia de tecnología», pudiera interpretarse de forma extensiva, que se refiere a todos los contratos que comprende este fenómeno.

Podemos concluir en el caso cubano, que las disposiciones que contiene el Decreto-Ley 68 de 1983, en relación con este fenómeno son insuficientes, además de que se observan importantes omisiones, y no se adecuan a las nuevas condiciones contractuales.

En el marco de las regulaciones establecidas en el proceso inversionista tanto nacional como extranjero, se establece que se analicen los Estudios de Factibilidad, y no se estipula la evaluación de los contratos; y en este sentido se hace difícil realizar un análisis objetivo de los términos y condiciones que se fijarán en los contratos de licencias.

Conclusiones.

La Transferencia de Tecnología en la actualidad ha adquirido nuevas dimensiones, y en este sentido supone un reto para los países en desarrollo, el papel que debe jugar el Estado en la intervención y control de los contratos de derechos de propiedad industrial y secreto empresarial.

En los países en vías de desarrollo, especialmente en los países de América Latina, sus regulaciones en relación con los contratos de licencias de derechos de propiedad industrial han transitado en primera instancia en un ambiente de fuertes regímenes de transferencia de tecnología y luego se revela en este sentido un claro proceso de desregulación, sin ocurrir un rescate de estas disposiciones en las legislaciones de propiedad industrial caracterizado además, por una mínima o nula intervención del Estado en la evaluación de estas cláusulas en los contratos de licencias de patente y secreto empresarial.

El gran desafío que enfrentan los países en desarrollo, entre ellos Cuba, es el de instrumentar un régimen que, desprovisto de excesiva burocracia, permita un monitoreo y una intervención oportuna y eficaz sobre los contratos de licencias de patentes y know-how fundamentalmente, y en particular sobre las cláusulas abusivas que se imponen en este tipo de contratos, de modo que se garantice una verdadera transferencia de tecnología, y estos negocios que se conciertan no vayan en detrimento del desarrollo nacional.

Bibliografía.

- Bercovitz, Álvarez, Raúl: La aportación de los derechos de Propiedad Industrial como Capital Social en las Sociedades Anónimas, Editorial Marcial Pons, España, 1999.
- Correa, M Carlos: «Licencias de patentes y Derecho de la Competencia en América Latina» en Libro del 1er Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial, editado por el Indecopi, Perú, 1996.
- De Miguel Asencio, Pedro A.: Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Editorial Civitas, España, 2000, Segunda Edición Pág. 65.
- Díez. Picazo, Luis: «Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial» en Introducción a la Teoría General del Contrato. T. I. Pág. 253. Ed. Civitas, Madrid. 1996.
- Domínguez Niders, Mirna: «La empresa y el empresario en Cuba» en Libro Guía, Editado por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Ciudad Habana, Cuba, 2000.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): «Guía de Contratación y Transferencia de Tecnología», en Documento elaborado por la Dirección Divisional de Patentes, México, 2000.
- Moreno Cruz, Martha y Zahyly Ramírez Cabrera: «El TRIPS: Su influencia en la legislación cubana», en Revista Cubana de Derecho, Cuba, 1997-1998, No. 12, Págs. 4 - 28.

- ONUDI: «Pautas para la evaluación de acuerdos de transferencia de tecnología», en Serie Desarrollo y Transferencia de Tecnología, No.12, Nueva York, 1981.
- Roffe, Pedro: Transfer of Technology UNCTAD's Draft International Code of Conduct, International Lawyer, Vol 19 No.2
- Sabato, Jorge: «El control de las licencias por el Estado» en Estudio realizado a al Ley tipo de Invenciones de la OMPI, Ginebra, 1980.

(Footnotes)

1

Entre los cuáles están los contratos de franquicia, que recaen especialmente sobre signos distintivos y secretos empresariales, aunque pudieran involucrarse según sea el caso otros derechos de propiedad industrial, también se encuentra la entrega de tecnología como aporte no dinerario por parte de uno o de varios de los socios en el proceso de creación de una sociedad de capital como en el caso de las empresas mixtas. Véase Bercovitz, Álvarez, Raúl: La aportación de los derechos de Propiedad Industrial como Capital Social en las Sociedades Anónimas, Editorial Marcial Pons, España, 1999, Págs 14 y ss.

2 Podemos definir que el contrato de licencia de patente es una autorización expresa otorgada por el titular del derecho de exclusiva a favor de un tercero, y por virtud del cual éste queda legitimado para explotar en el mercado la invención protegida por la patente y el contrato de licencia de know-how atendiendo a la práctica contractual se puede definir como aquel negocio jurídico en virtud del cual el licenciante, poseedor legítimo del know-how autoriza al licenciataria a explotarlo durante un tiempo determinado y con este fin se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento y a tales efectos el licenciataria se obliga a satisfacer una contraprestación.

3 Los contratos de licencia, catalogados como instrumento esencial para transferir tecnología pueden contribuir eficazmente a la experiencia tecnológica de un país. No obstante, utilizar los contratos de licencia como una alternativa de adquisición y desarrollo de tecnologías, a estos esfuerzos también deben ir unidas otras acciones conexas, basadas en la investigación y la implementación de sistemas de innovación nacionales. Las licencias constituyen una vía de la cuál puede valerse el titular para introducirse en un nuevo mercado geográfico, la cooperación y la colaboración que se establece entre las partes involucradas en este tipo de negociación, es una vía mediante la que el licenciataria puede aprovecharse de una tecnología más avanzada para producir y comercializar productos de una calidad superior, y también pudiera beneficiarse del prestigio alcanzado por una marca en los diferentes mercados geográficos en que se encuentra posicionada .

4 En este sentido podemos definir las como : aquellas condiciones que se imponen en los contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial, y de secreto empresarial, contratos de franquicia, contratos de distribución exclusiva u otros contratos de transferencia de tecnología, por parte del licenciante (franquiciante o proveedor), que persiguen una extensión injustificada y abusiva de los derechos exclusivos o del monopolio de hecho conferido por el secreto empresarial, y que en virtud de estas se restringe las facultades del licenciataria (franquiciataria, distribuidor) con efectos desfavorables sobre el comercio y la economía nacional, se establece una dependencia tecnológica, se

impide la transferencia y la divulgación de la tecnología en el país del licenciario y se limita el acceso al mercado internacional, Morán, Martínez Liudmila: «Principales cláusulas abusivas: Génesis y realidad actual, Tesis presentada para optar por el Título Académico de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual, La Habana, 2006, Págs. 35 y ss.

5 En nuestra consideración este tipo de cláusulas no están justificadas y deben ser reprimidas no solo en relación con el correcto funcionamiento competitivo del mercado, sino en aras de proteger un interés de mayor jerarquía, los intereses de las empresas estatales, el desarrollo económico y tecnológico de los países en vías de desarrollo; y se legitima en este sentido la irrupción por parte del Estado en la autonomía de la voluntad de las partes.

6 Véase Bercovitz, Alberto: «Delimitación del uso de la marca como práctica anticompetitiva», en Actas de derecho industrial Editorial Montecorvo S.A., España, t VIII, 1982, Pág.217, Roffe, Pedro: «Control of anticompetitive practice in contractual licenses under the TRIPS Agreement», en Intellectual Property Rights and International Trade: The TRIPS Agreement, Kluwer Law International, Págs.1998, 261-296.

7 Véase Gordon. G, George: Analyzing IP license restrictions under the antitrust laws: A general outline of issues, 2002, disponible en

www.dechert.com, Gurak Hasan: «Hidden Costs of technology Transfer: adverse impacts of package deals with restrictive clauses», en YK-Economic Review, June 2003.

8 Véase Berges Barbosa, Denis: TRIPS e as cláusulas abusivas em contratos de tecnologias e de Propriedade Industrial, 2002, disponible en <http://www.denisbarbosa.com.br>, Eichin Amaral, Pedro: «Funcao social dos contratos de Transferencia de tecnologia en Revista de la asociación Brasileña de Propiedad Intelectual, No.66, Brasil, 2003, Págs. 37-43.

9 Esta procede de la teoría civilista «abuso del derecho», este ejercicio abusivo de los derechos se configura como un acto ilícito específico: se trata de un acto ilícito abusivo que, a diferencia del acto ilícito común en el cual se transgrede francamente la norma legal,

este implica una violación solapada del ordenamiento jurídico. Existe abuso de derecho cuando se ejerce contrariamente al objeto de su institución, a su espíritu y a su finalidad; cuando se le desvía del fin para el cual ha sido creado. La doctrina de los abusos de derechos de patente parte del principio, que la propiedad industrial tiene una finalidad específica que trasciende los simples intereses privados del titular de la patente. A la luz de tales distinciones se identifica abuso de la patente, cuando el titular excede los límites de su derecho, y se produce un desvío de la finalidad para el cual fue conferido este derecho. Este término también ha sido ampliamente utilizado en el derecho antimonopolio, considerando que hay abuso cuando una empresa aprovecha su posición para llegar a lo que se considera fines impropios, pero en este trabajo le damos la connotación del uso abusivo del derecho de patente o del monopolio de hecho por parte del secreto, desde la perspectiva de obstáculos o limitaciones que se imponen en los contratos de licencias de patentes y know-how, tratando de justificar las limitaciones en la esfera de utilización, las facultades que se transfieren, cláusulas vinculadas, cláusulas de retrocesión, bajo la justificación que todas limitaciones son legítimas, pues ellas están comprendidas en el amplio señorío del derecho conferido.

10 Aludimos al termino cláusulas restrictivas, que debe ser manejado cuidadosamente, pues puede ser objeto de diversas interpretaciones, ya que generalmente se ha asociado, en un sentido estricto a las restricciones o limitaciones de la competencia, y pretendemos verlo desde una perspectiva más amplia, aludiendo a las restricciones impuestas por el licenciante, que impiden el desarrollo tecnológico y económico del licenciario y perpetúan la dependencia tecnológica en torno a las limitaciones en la esfera de utilización, a la posibilidad de exportar o de introducirse en otros mercados geográficos, de impugnar la validez de los derechos, la imposición de precios excesivos, entre otros.

11 Desde el Derecho de la Competencia, esta cláusula no presenta problemas de admisibilidad, calificada según la Comisión Europea de justificada, y reside su aceptación en que constituye el corolario del derecho reconocido al otorgante de la licencia de disponer libremente de sus conocimientos tecnológicos, y, por consiguiente, de limitar su utilización por parte de terceros únicamente a la fabricación de los productos bajo licencia. Así, se considera que la limitación del derecho de explotación a una aplicación técnica de la patente o el secreto fomenta la difusión de tecnología. Criterios estos que no compartimos, Véase Comisión en Delta Chemie/DDD, Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1987.

12 Según el criterio Korah la noción de aplicación técnica sería un concepto jurídico indeterminado y constituye un obstáculo para la aplicación del Reglamento de Exención, lejos de garantizarle seguridad jurídica a las empresas que celebran contratos de licencias. Véase Korah, V: *Patent Licensing and EEC Competition Rules*, ESC Publishing Limited, Oxford, 1985.:

Los efectos de la patente en el comercio internacional Editorial Bosch, Pág 41 y ss, Barcelona, 1989.

13 En el Proyecto de Reglamento de exención de 1979, la Comisión Europea había introducido una definición de aplicación técnica que, sin duda tuvo incidencia en casos posteriores relativos a licencias de patente, y enuncia además cuando existían distintos campos de aplicación. Coherentemente con esta definición, la Comisión considero en el caso Suralmo, que la diferenciación establecida entre la utilización de un motor para fines civiles y militares no correspondía con distintas aplicaciones de la patente. Martín Arestí, Pilar: La licencia contractual de patente, Op, cit. Pág.228 y ss.

14 Este caso puede ser un procedimiento protegido mediante el secreto empresarial que puede ser utilizado para la obtención de detergentes para uso industrial, y variando la concentración de determinados compuestos puede ser obtenido también detergente, pero con fines domésticos.

15 Aquí se hace referencia a un mismo producto que puede ser vendido en mercados diferentes. Por ejemplo la utilización de una solución técnica para la obtención de un producto a ser introducido en diferentes mercados, como por ejemplo para un mercado de lujo o para un mercado dirigido a consumidores de

menor poder adquisitivo, otro caso puede referirse a una sustancia patentada puede ser utilizada tanto para tratar las insuficiencias coronarias como la insuficiencia cerebral,

16 Este supuesto puede verse en productos que si bien son similares, al mismo tiempo existen marcadas diferencias en sus propiedades y en el proceso de elaboración, por ejemplo entre los productos cosméticos hipoalergénicos (crema desmaquillante con bioproteínas de leche, formulado para minimizar los riesgos de alergia) y los que aún siendo de la misma naturaleza incorporan otros compuestos (crema facial, perfumada y enriquecida con aceites esenciales)

17 Un asunto ilustrativo en concordancia con este aspecto, es la sentencia de de 25 de febrero de 1986, asunto 193/83 «Windsurfing Internacional c. Comisión», la cláusula que imponía a los licenciarios el pago de regalías calculadas sobre el precio total de la tabla deslizadora, compuesta por aparejo, producto protegido por la patente licenciada, y casco, producto no protegido por la patente. Véase Martín Aresti, Pilar: La licencia ..., Op. Cit, Pág. 217 y ss.

18 En el caso que el contrato de licencia de patente o de know-how se haya concertado con una empresa de un nivel tecnológico mínimo o escaso, una solución adoptar pudiera ser la de brindar una asistencia técnica que tenga un carácter casi tan esencial como la propia licencia de know-how o de patente, esta se convierte en una necesidad imperativa, y dentro de estos servicios se puede insertar el asesoramiento y preparación en las especificaciones de calidad y los parámetros a seguir que garanticen que los pro

ductos que se obtengan tengan los niveles de calidad requeridos. Véase Massaguer Fuentes, José: El Contrato....Op,cit, Págs.198.

19 En este aspecto si entre las especificaciones de calidad, así como en la información técnica se estipulan claramente los requerimientos de las materias primas y las propiedades del producto, así como las consecuencias para el consumo humano en caso de que sean productos químicos por ejemplo como purificadores del agua, biofertilizantes, la exigencia de certificar los productos resultantes de la tecnología transferida no se justifica.

20 Los derechos de propiedad industrial otorgan a sus titulares facultades monopólicas que le permiten excluir a terceros del uso, fabricación, y comercialización de los productos objeto del derecho. Por tanto, una vez que un titular de una patente concede una licencia, «abre una puerta» que de otro modo no existiría, permitiendo el acceso a su invención a otras personas, quienes podrán ponerla en práctica, dando lugar a cierta competencia. Un número cada vez mayor de autores explica los efectos procompetitivos de estos acuerdos. «A raíz de la transferencia de tecnología instrumentada en los acuerdos de licencia, el mercado experimenta la entrada de nuevos competidores o el fortalecimiento de la capacidad competitiva de los ya existentes, por un lado, y por otro, la oferta de nuevos productos y servicios o de productos y servicios de mayor calidad. Y también de este modo la sociedad puede esperar una más rápida evolución tecnológica. Al lado de estas ventajas estructurales, la licencia reporta ventajas particulares a los diversos agentes económicos implicados en este proceso: el licenciante obtiene unos mayores ingresos a partir de invertir en investigación y desarrollo; el licenciario consigue una tecnología que le permite entrar en el mercado o mejorar su posición en el mismo y el consumidor se beneficia de los efectos de una más amplia oferta en precios y calidades». Véase Massaguer Fuentes, José, «El enjuiciamiento antitrust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de know-how tras la reforma del derecho español de defensa de la competencia», en La ley, año XIII, No.2988, de 24 de abril de 1992, pp.3.21

«Los Organismos de la Administración Central del Estado y las Empresas, en las negociaciones de transferencia de tecnología destinadas adquirir o ceder conocimientos técnicos o derechos o licencias para la explotación o el uso de invenciones, modelos industriales, o marcas protegidas por el presente decreto-ley, tienen la obligación de analizar, evaluar y garantizar, entre otros aspectos.....»

El uso no riesgoso de marcas comerciales como estrategia de fuerza legal importante dentro de las negociaciones empresariales.

Autora: M. Sc. Martha R. Quiñones Castillo

Las marcas como elemento esencial en las relaciones de mercadotecnia.

Muchas personas actualmente, aun no conocen la importancia de las marcas. Para muchos jóvenes la marca representa un elemento dentro de la moda que usan, que les proporciona estados de ánimos diferentes en la medida en que logran satisfacer en mayor o menor grado sus expectativas como consumidores. Para otros, la marca pasa inadvertida, sólo cuenta el producto en sí mismo el precio y muchas veces, su adquisición o disfrute está determinado por la cercanía del lugar donde se oferta. Por supuesto, ese es un acto lógico en nuestro país, toda vez que no se trata de una sociedad de consumo, sino de satisfacer las necesidades primordiales de la manera más práctica.

Sin embargo, los gestores administrativos y comerciales de las relaciones de mercado, deben observar el tema de las marcas con mayor profundidad, en su justa dimensión y sin subestimar su complejidad. Por la responsabilidad que se le adjudica a tales personas, se presupone un conocimiento al respecto, que debe abarcar además, un diseño adecuado de estrategia marcaria, con visión de futuro, y asumir a la marca como figura del derecho en las relaciones de negocios comerciales, pues ellas reclaman el merecido tratamiento como bien intangible y como patrimonio de las empresas y del país.

Una marca se crea para diferenciar un producto o servicio de otro similar en el mercado y juega un papel importantísimo cuando de mercadotecnia se trata. De la planificación estratégica que se diseñe depende la seguridad para su uso lícito y la reputación económica que pueda adquirir en el mercado, lo que implica que no debe crearse, solamente pensando en lo *atractivo*, sino deben contemplarse el aspecto *funcional* y el carácter *legal* que deba presumir como tal.

Lo atractivo de una marca debe diseñarse en dependencia del fin que persiga, y no obstante su subjetividad no debe ser descuidado o subvalorado, debe contemplarse en el acto de su *creación* o *selección*, el público al cual va dirigida. Por sólo poner un ejemplo no es lo mismo diseñar una marca para el consumidor adulto que para un público infantil. Además, son muy importantes los mercados que se pretenden, en los diferentes países, el país de donde proviene el consumidor que la asimila (por los idiomas, las costumbres, religiones, etc.) y el significado que pueda observarse en cualquier elemento nominal o gráfico que integre la marca, dentro del contexto del mercado destino.

Todo ello supone la planificación a corto, mediano y largo plazo de los recursos materiales y humanos, que deberán garantizar la estabilidad de la calidad de los productos y servicios que distingue la marca, y en todo caso la proyección debe estar en función de mejorarla o asociarla a procesos que puedan adjudicarle mayor valor, que le permita, con el tiempo, crearse y ampliar su espacio frente a las de su entorno competitivo. Entre otras cosas, es por esto, que a la hora de *seleccionar* el signo o marca que se va a utilizar, se amerita el tiempo necesario.

Desde esa perspectiva del proceso de selección de marcas o de asumirlas si ya fueron creadas con anterioridad, los signos escogidos deberán cumplir su aspecto *funcional*, llegar al público o consumidor final, con la intensidad que se espera. No basta con la estética, para que el procurador del servicio o producto obtenga su recompensa, todas las demás funciones que debe cumplir la marca seleccionada dependen de, además de otros factores, principalmente de aquellos que

establecen el vínculo por el actuar del factor humano productor y receptor. No se excluye de este proceso ni siquiera un eslabón en la cadena humana; desde el ente que procura el producto o el servicio, hasta el personal que presta el servicio de limpieza en el local donde se produce, exhibe o expende puede ser influyente y repercute en la calidad e imagen de la empresa que hace la oferta.

Cada cual sustentando el sentido de pertenencia, tendrá a su favor la satisfacción de contribuir en la personalidad de la marca propia de una empresa y de las que le rodean y en el mismo grado a la imagen corporativa que se percibe. Todos los sentimientos de complacencia o no, que se muestren, son interiorizados por el consumidor y se le transfieren a la marca o signo involucrado en el proceso. Con el tiempo a la marca se le va adjudicando personalidad propia al punto que, cada persona vinculada directa o indirectamente a la marca será responsable de la información y el deseo que subyace en el subconsciente del receptor, de repetir o no la experiencia como consumidor. Es algo así como cuando se le quiere poner nombre a un niño. Se sugiere uno y alguien dice: este sí o este no porque conozco a alguien llamado así que es... y menciona calificativos que lo hacen rechazar o aceptar el nombre. Por similar proceso de identificación y aceptación transita una marca.

En fin, depende de que se reste o sume información positiva a la marca y no se creen falsas expectativas, para que adquiera valor económico como elemento en abstracto o incorpóreo que se materializa en el producto o servicio que ampara. En las relaciones mercantiles, las personas de mayor responsabilidad vinculadas a la marca tienen a su cargo hacer que la estrategia funcione idóneamente, para garantizar el bienestar del cliente. Estos son aspectos básicos de la marca en el contexto comercial.

Conceptualmente, la marca constituye un recurso importante, tanto para el productor como para el consumidor, porque es el elemento que establece la diferencia, identifica el origen empresarial del producto y disminuye el riesgo de confusión del consumidor ante otros iguales o similares. No sólo es utilizada para distinguir y diferenciar los productos, sino también se emplea en el sector de los servicios asociados a ellos o sin vínculo aparente. Es reconocida y regulada como una figura dentro de la rama del Derecho desde que funcionó como un distintivo específico¹ de las relaciones comerciales.

Partiendo de lo anterior y de la opinión de los expertos, la naturaleza de la marca puede verse desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular. Desde la óptica del consumidor la marca es vista en sentido objetivo o sea es un «objeto», es aquella «cosa» que distingue a un producto frente al público, (marca en sentido objetivo). Desde el punto de vista del empresario, la marca es un «derecho» sobre el «objeto», un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella «cosa» (marca en el sentido subjetivo)² y ese derecho aunque puede obtenerse por el uso en dependencia del contexto legal que la regule, generalmente debe ser adquirido por medio del registro.

El registro, estrategia de fuerza legal importante dentro de las negociaciones empresariales.

El registro, debe verse como estrategia de fuerza legal importante dentro de las negociaciones comerciales. Aunque por principio del derecho marcario el registro es opcional, los derechos *por el uso no son reconocidos siempre*, la mayoría de las legislaciones nacionales propone el registro, como forma idónea para hacer uso lícito no riesgoso.

El riesgo puede estar dado por la utilización de manera consciente o por azar de una marca ajena, por la exposición de la marca propia, sin derechos exclusivos sobre ella, en contextos propicios para que un tercero pueda apropiársela de mala fe y obtener el derecho bajo el principio doctrinal de marca «primero en tiempo primero en derecho», o por la utilización de signos como marcas que puedan constituir otros derechos de terceros aun cuando no se refieran a derechos marcarios o en sentido más amplio a derechos de Propiedad Intelectual.

Luego la conveniencia del registro de las marcas es indiscutible. Es criterio sustentado por la doctrina marcaria y se constata en las legislaciones nacionales como tendencia, por constituir la forma de salvaguarda de mayor fuerza legal para defender el derecho de sus titulares frente a la competencia. Entonces trazar una estrategia de marca adecuada puede suponer además, la extensión del mercado fuera de Cuba, siempre que sea posible para la empresa, deberá escoger dentro de su

patrimonio qué marcas pueden competir fuera de Cuba, en qué países, y bajo qué condiciones. Estos son cuestionamientos importantes, por tratarse de un patrimonio estimable económicamente.

Por ejemplo, frente a la disyuntiva de registrar o no, puede analizarse desde la perspectiva de que el valor de marca se adquiere con el tiempo. Si se tratara de una cobertura eventual, sin posibilidades de repetir la experiencia de vender o exponer un producto fuera de Cuba (cosa que muchas veces no puede asegurarse), donde el registro supone mayores gastos que lo que pueda reportar la marca como tal, quizás no amerite dedicar parte del presupuesto de una empresa para registrar en el país en cuestión. No obstante, se expone al riesgo de perder la oportunidad de obtener el derecho exclusivo porque un tercero se adelante. En cambio, si se está proyectando una negociación o una estrategia importante para el país a largo plazo, deberán preverse las conveniencias del uso lícito de las marcas involucradas.

¿Cómo hacer para registrar una marca en Cuba?

El procedimiento práctico es muy simple. Lo primero es presentar una solicitud ante la oficina de registro. Se tramita o solicita una marca a través de un formulario o modelo diseñado para ello. Existen 2 tipos de modelos. Uno para uso del sistema nacional del registro en Cuba permitido por la vía país – país o directa; y el otro diseñado por expertos de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para uso del sistema de registro internacional, en virtud del Tratado o Arreglo de Madrid³ y el Protocolo⁴ concerniente al Arreglo de Madrid. Vale aclarar que no existe primacía alguna, de una vía con relación a la otra, en cuanto a otorgamientos de derechos, ni en ningún otro aspecto legal relacionado. Sólo se observan diferencias desde el punto de vista formal y de procedimientos.

Registro en Cuba por la vía directa.

Se presenta el modelo de solicitud ante la oficina registradora con los datos siguientes:

Sección I: Datos del solicitante. Nombre, domicilio, teléfono y otros datos de contacto.

Sección II: Datos de la marca. Tipo, denominación, reproducción y clases de productos y servicios.

Sección III: Datos de derecho preferente, de existir, relacionados por algún acto de denegación, nulidad de un derecho anterior, cancelación o caducidad.

Sección IV: Datos de prioridad, de existir, relacionados con un registro anterior dentro del plazo de hasta 6 meses, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o por exposición.

Sección V: Datos del Agente Oficial o Representante. Nombre y domicilio, si es distinto de la persona del titular.

La solicitud se procesa por etapas. Comienza con el examen formal; de existir algún error, se notifica al solicitante mediante requerimiento oficial para que sea rectificado dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación. La solicitud es publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a partir de la fecha en que éste se circula, se establecen dos meses para presentar observaciones y oposiciones por un tercero. Vencido el plazo, la solicitud es sometida a examen sustantivo.

El examen está basado en las prohibiciones absolutas y relativas (al igual que las observaciones y oposiciones) que establece la legislación vigente para determinar el carácter registral de la marca. Las prohibiciones absolutas definen qué signo puede ser marca o no, reivindicado por su contenido, o sea, por la capacidad que posea para distinguir los productos y/o servicios que se pretenden bajo el amparo de la marca.

Para ello, se realiza un análisis de lo que se establece legalmente en cuanto a qué puede y qué no puede ser marca utilizando las herramientas que propone el Decreto – Ley 203 de marzo de 1999⁵.

A grandes rasgos tendrán capacidad registral, aquellas marcas que no especifiquen el género del producto o servicio, que no describan ninguna de sus características ni califique o exprese las cualidades que se le puedan adjudicar a los productos o servicios que ampara. Que no se constituya por elementos de uso común, ni signos representativos para el estado cubano u otro estado u organización internacional, como escudos, banderas, etc.; además no pueden ser elementos en contra de la moral o la religión, ni una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, tampoco exclusivamente una indicación de procedencia geográfica.

Las prohibiciones relativas se contemplan en la ley como la no existencia de derechos anteriores; o sea no puede existir un signo idéntico o similar de otra persona (natural o jurídica) protegido por la ley con anterioridad, para distinguir productos o servicios idénticos o similares que puedan causar riesgos, al consumidor, de confusión o de asociación con la que se pretende. Tampoco que exista para productos diferentes, tratándose de una marca reconocida como notoria. Particularmente no puede constituir un derecho de Propiedad Industrial anterior. Se reconocen así por la legislación, otra marca idéntica o similar, un rótulo de establecimiento, emblema empresarial o lema comercial. Ni un derecho de autor; o un derecho inherente a la personalidad de un tercero especial si es una persona distinta del solicitante; o una indicación geográfica protegida en el país (denominación de origen).

Luego, a partir de la valoración que se realice sobre la marca que se pretende proteger se emite el informe conclusivo de examen sustantivo. Contra este informe puede presentarse recurso de alzada ante el Director General de la Oficina de Propiedad Industrial en un plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación. Tendrá derecho a recurso, el solicitante o el tercero que haya presentado la oposición mediante escrito expresando las alegaciones, bajo fundamentos legales, que estime aplicables y la pretensión concreta en cuanto a la concesión o denegación del registro de la marca solicitada.

Efectuadas las diligencias concretas y la evaluación del contenido de los documentos que obran en el expediente, se dictará la resolución final de concesión total o parcial o de denegación. Dicha resolución ratificará o modificará el informe conclusivo de examen, sin obviar ninguno de los argumentos expuestos y se notifica a las partes en el proceso. Contra las resoluciones, dictadas por el Director General de la Oficina de Registro podrá establecerse demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente de la notificación.

El registro internacional.

Ya no es un tema totalmente desconocido. Se conoce que las marcas no existen con carácter universal, pero sí con *carácter territorial*. Los derechos que sobre una marca se adquieren por una persona, ya sea natural o jurídica, se circunscriben a los territorios donde se obtenga el derecho.

La vía internacional de registro de marca se usa tanto para hacer un registro en Cuba como para efectuar un registro en el extranjero. Por supuesto, para una persona, natural o jurídica nacional, domiciliada en Cuba o con establecimiento comercial o industrial efectivo en Cuba, lo lógico es que utilice la vía nacional para registrar en Cuba y luego partiendo de uno de los requisitos que establece la

vía de registro internacional, que es el registro o solicitud de base en el país de origen⁶, en virtud del Tratado de Madrid y de su Protocolo, registre la marca en el extranjero para aquellos países de interés, permitidos por ser Parte Contratante⁷ en la Unión de Madrid, pudiera existir algún caso estratégico que desde el extranjero, con un registro de base en una Oficina de Origen de otro país pueda efectuar un registro en Cuba por esta vía.

Para otras personas extranjeras que estén reconocidas para actuar en Cuba por las instancias administrativas acreditadas para ello, con domicilio o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en Cuba, esta vía puede ser también utilizada para, desde otro País de Origen solicitar el registro en Cuba. De hecho actualmente son los que más la utilizan. Basta presentar la solicitud, a través de su representante, por mediación de una Oficina de Origen⁸ ante la Oficina de Registro Internacional.

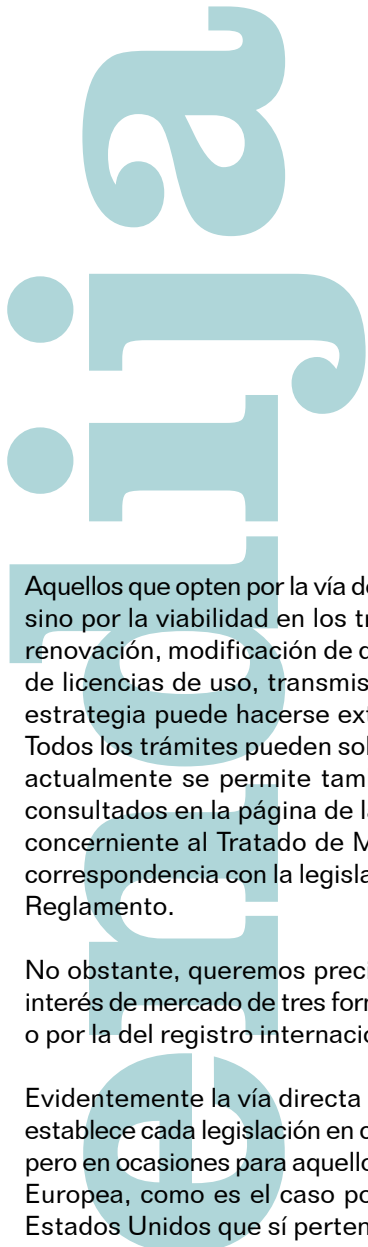
Esta posibilidad del registro internacional propone y establece tres variantes del modelo de solicitud para el registro. Son idénticos en contenido pero diferentes en cuanto a tratamiento desde el punto de vista del procedimiento que se establece para ello. Los tres modelos del sistema internacional se justifican por tratarse precisamente de un registro, que entre sus ventajas, permite en una solicitud única designar a uno o varios países a la vez siempre que todos sean partes del Arreglo exclusivamente (modelo MM1), del Protocolo exclusivamente (MM2) o de ambos (MM3).

Los datos que se suministran para el registro internacional son en esencia los que recoge el sistema nacional y algunos específicos requeridos por el Reglamento Común del Tratado de Madrid y su Protocolo y por las exigencias de las Partes Contratantes.

Al final se adjunta la hoja de cálculo de la cuantía de las tasas. Este cálculo se hace teniendo en cuenta:

- la tasa de base para el registro,
- el complemento de tasa, que depende de la cantidad de países designados y la condición de la parte contratante. Se excluyen aquellos que exigen el pago de la tasa individual por ser exclusivamente miembros del Protocolo,
- el suplemento de tasa, referida a si el registro se pretende para más de tres clases de productos o servicios.
- la tasa individual, que como bien se puede interpretar son diferentes y particulares según determina cada país a la luz del Protocolo, previa declaración y estimación en base a la tarifa nacional y la fluctuación de las tasas de cambio con relación al franco suizo que es la moneda que se exige para hacer el trámite.

Se deben aportar los datos referentes a la forma de pago, y este se efectúa previo a la presentación del trámite, de lo contrario se establece un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación determinada por la OMPI, (dependiente de la fecha de entrada al registro internacional con relación a la de expedición acreditada al efecto), para el depósito. De no hacerse en el plazo establecido, se abandona la solicitud.



Las tasas se pueden encontrar en el mismo sitio <http://www.wipo.int> así como la disponibilidad del calculador para conocer el monto total del trámite si se desea. Se establecen tasas de forma diferenciada para algunos países considerados como menos adelantados de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, disponible en <http://www.wipo.int/eds.ldcs>.

De manera general vale aclarar, que cada país se reserva el derecho de determinar lo que puede ser registrado o no como marca, por la vía del registro internacional en su territorio. A partir de la fecha de notificación de la solicitud de registro, a la Parte Contratante, existirá un plazo, dispuesto por el Tratado de Madrid y su Protocolo de un año o de hasta 18 meses si se declara expresamente a la luz del Protocolo y en correspondencia con lo que proponen las legislaciones nacionales, para que la Oficina de la Parte Contratante involucrada pueda pronunciarse. Para Cuba ese plazo es de un año tanto para las solicitudes que llegan por el Arreglo como por su Protocolo. Vencido el tiempo el silencio será interpretado como una concesión tácita en el territorio en cuestión incluido el nuestro.

Aquellos que opten por la vía del registro internacional presupone ciertas ventajas, no solamente económicas, sino por la viabilidad en los trámites. Basta una única solicitud para cada trámite (solicitud de registro, renovación, modificación de derechos referentes al nombre y dirección del titular o solicitante, anotación de licencias de uso, transmisión o cesión, etc.) y se anotará para todos los países designados. Y como estrategia puede hacerse extensivo a otros países dentro de los permisibles en un segundo momento. Todos los trámites pueden solicitarse en un único idioma. Inicialmente contemplaba al inglés o el francés, actualmente se permite también el español como idioma oficial. Los detalles del sistema pueden ser consultados en la página de la OMPI y en los documentos reguladores: Tratado de Madrid, el Protocolo concerniente al Tratado de Madrid y en su Reglamento Común y el procedimiento se complementa en correspondencia con la legislación cubana: Decreto – Ley 203 sobre Marcas y otros signos distintivos y su Reglamento.

No obstante, queremos precisar que puede obtenerse un registro en el extranjero o en otros países de interés de mercado de tres formas diferentes: por la vía país-país o directa, por la vía de la marca comunitaria; o por la del registro internacional.

Evidentemente la vía directa es siempre posible para cualquier país siempre y cuando se proceda según establece cada legislación en cuestión, sin ningún otro requisito especial. Esta forma es la menos económica, pero en ocasiones para aquellos países que no son parte de la Unión de Madrid, ni tampoco de la Comunidad Europea, como es el caso por ejemplo de los países de América (excepto Antigua y Barbuda, Cuba y Estados Unidos que sí pertenecen a la Unión de Madrid), no existe otra opción.

La vía Comunitaria puede ser usada por cualquier país sea miembro o no de la Comunidad Europea. Una solicitud de este tipo sólo surte efecto en esos territorios, 25 en total.

La vía del Registro Internacional, ya explicada, está establecida para los países miembros del Tratado de Madrid y de su Protocolo, favorece en estos momentos a aquellos países que han declarado expresamente, mediante escrito, su conformidad. En la actualidad 78 países en total son miembros de uno u otro o de ambos, de ellos 56 pertenecen al Arreglo y 68 al Protocolo.

Existe un factor dentro del Sistema de Propiedad Industrial y particularmente del marcario, que por su relevancia, no queremos obviar y es la persona del representante y de los Agentes Oficiales. Perteneció al pasado la idea de que es un simple registrador de marca, porque no sólo se trata de su papel como gestor de los trámites de Propiedad Industrial dentro y fuera del país, sino de su importancia como asesor, consultor y ente activo en las estrategias marcarias de sus representados.

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial con el apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), otras entidades nacionales y extranjeras y el gobierno cubano, estimula el proceso cognoscitivo con la programación de cursos, eventos, asesoramiento técnico en la Oficina, o fuera de ella cuando en ocasiones que se le ha solicitado, así como en otras actividades de manera general.

Hemos observado, cómo aumenta el interés de muchas personas por esta actividad y su preparación para actuar. No obstante, esta preparación supone una retroalimentación y por supuesto mantener e incrementar los recursos humanos que integran el Sistema, para que a partir de los conocimientos y la experiencia acumulada se perfeccione y se asegure la continuidad de la actividad como se requiere, máxime en estos momentos tan difíciles donde ni el tema propuesto escapa de las amenazas del bloqueo.

No se plantea este tema como la actividad más importante de una empresa sino como una estrategia efectiva para fortalecer su imagen corporativa frente al cliente. Aprovechar los mecanismos implementados por el Sistema de Propiedad Industrial⁹ resulta beneficioso siempre, y más aún, frente a la realidad de nuestras empresas. Cada cual dentro del sistema incluidos los titulares, deben observar las peculiaridades que se pueden estar presentando. Particularmente en el caso de las marcas, se observa cierta tendencia a la usurpación de marcas cubanas por terceras personas fuera del territorio.

Hacemos una alerta a las empresas a que revisen el estado de sus marcas y que actualicen la información en los expedientes. Especialmente, aquellas entidades que han sido objeto de cambio en sus nombres, que actúen como titulares de marcas o cualquier otra modalidad de la Propiedad Industrial, independientemente de cuál haya sido el motivo del cambio, incluso, si es en la dirección, también es importante solicitar su actualización porque a los efectos legales se interpreta en cualquiera de los casos como un titular diferente. Importantísimo resulta además, no descuidar los plazos de las renovaciones pues pueden perder el derecho adquirido. Se recomienda que de no haberse registrado alguna marca en el momento oportuno o de haber caducado por expiración del plazo para la renovación se solicite el registro nuevamente y el mensaje es: más vale, tarde que nunca.

Pensamos y podemos asegurar que no se exagera en torno al tema. Las cuestiones legales no son secundarias, hacemos énfasis en cuanto al proceso de seleccionar una marca o asumirla, si existe con anterioridad, responsablemente; pues es un medio más de la empresa o entidad, que aunque intangible, como medio al fin, reclama atención y esta debe ser especial. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata del patrimonio empresarial y que este repercute directamente en los ingresos económicos, en dependencia de la propuesta estratégica que se asuma, ya que por naturaleza la marca establece un vínculo inseparable *Origen Empresarial - MARCA – Consumidor* que el usuario va asimilándolo cuando adquiere un producto o servicio y en definitiva es él quien decide cual será de su preferencia.

(Footnotes)

¹ Distintivo específico: porque se entiende como algo que hace distintas las cosas específicas iguales o parecidas.

² RIOFRIO MARTÍNEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS, *Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea*, Noticias Jurídicas, mayo 2003.

³ Tratado de Madrid: Tratado o Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de Marcas del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979. Cuba es parte de este tratado desde el 6 de diciembre de 1989.

⁴ Protocolo de Madrid: Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Cuba es parte desde el 26 de diciembre de 1995.

⁵ Decreto-Ley 203: De marcas y otros signos distintivos del 24 de diciembre de 1999, en vigor y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 2 de mayo del año 2000.

⁶ País de origen: Es el país donde se hace el registro o la solicitud de base, exigida como requisito para presentar una solicitud de registro de una marca al registro internacional.

⁷ Parte o parte contratante: se utiliza esta terminología para aquellos países que han declarado expresamente su conformidad para adherirse al Tratado de Madrid, al Protocolo concerniente al Tratado de Madrid o a ambos. Cuba es parte de los dos, del Tratado de Madrid y del Protocolo.

⁸ Oficina de Origen: Es la Oficina de registro del País de Origen.

⁹ Sistema de Propiedad Industrial de la República de Cuba: Establecido por la Resolución 21/2002, del 28 de febrero de 2002 publicada y en vigor a partir del 7 de enero de 2003, sobre las Bases del Sistema, Ámbito de Acción, Estructura y actores sociales, pautas rectoras, lineamientos metodológicos para el diseño del sistema interno, guía para el diagnóstico y controles.

McCartney registra su apellido como marca

Paul McCartney ha iniciado los trámites para convertir su apellido en una marca registrada que pueda utilizar en una gama de productos que incluyen ropa y comida, según publicó ayer *The Guardian*. La compañía de **McCartney**, MPL Communications, ha hecho la solicitud ante el registro de marcas registradas de Londres, que dispondrá de tres meses para atender las objeciones.

Transcurrido ese tiempo, un juez decidirá si la marca McCartney cumple todos los requisitos legales. Si el magistrado da el visto bueno, el músico, de 64 años, tendrá el derecho exclusivo para usar su apellido como marca de numerosos productos, como ropa, calzado, pescado y hasta productos cárnicos, pese a que el cantante se confiesa vegetariano.

procede de la Revista Bohemia

Google presenta una nueva herramienta para buscar patentes: Google Patent Search

El gigante de internet Google lanzó en modo de pruebas [‘Google Patent Search’](#), una nueva herramienta que sirve para buscar entre millones de patentes registradas en Estados Unidos.

15 Dic 2006, 09:30 | Fuente: AGENCIA EFE

La última incorporación a la amplia colección de herramientas especializadas de búsqueda de Google permite buscar entre aproximadamente siete millones de patentes por parámetros como número, fecha o nombre del inventor.

Como curiosidad, el servicio también tiene imágenes de algunas patentes, como la de un cepillo de dientes -de 1938- o de un pintalabios.

El buscador incluye todas las invenciones desde 1790 pero no incluye las que están pendientes de aprobación, las internacionales o las más recientes, desde mediados del 2006.

El servicio competirá con el motor de búsqueda de la [Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU](#), la agencia oficial estadounidense, utilizada por historiadores, inventores y abogados, entre otros.

«Es una extensión natural de nuestra misión para hacer que la información pública sea más fácilmente accesible», señaló Doug Banks, ingeniero de la compañía, en el [‘blog’ corporativo](#).

*Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial
Picota # 15 entre Luz y Acosta.
La Habana Vieja, Ciudad de La
Habana, Cuba, CP 1100.
Teléfonos: 866 05 57 / 595555*

