

RENDIJA


Revista Cubana de la Propiedad Industrial

ISSN: 1563-1672

No.18

Julio 2016⁴





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

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

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

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

(537) 7862 9771
7866 0550 y 7866 0557 al 59
7866 5610
www.ocpi.cu

Comité Editorial

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

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Eva María Pérez
M.Sc. Eva Romeu Lameiras
M.Sc. Lyan Marsans Castellanos
M.Sc. Maylen Marcos Martínez
M.Sc. Marleny Cruz Gibert
M.Sc. Alina Escobar
M.Sc. Arlem Perdomo

Diseño y Redacción:

Lic. Sandra Rodríguez Pérez
M.Sc. Maray Pons Blanco

A decorative graphic on the left side of the page featuring musical notes and a treble clef on a staff, set against a yellow, watercolor-like background.

INDICE

5/13

Valuación y liquidación de activos intangibles en las empresas mixtas cubanas.

1/19

¿Se escuchan las marcas sonoras en Cuba?. Desafíos del registro de las marcas sonoras.

20/30

La protección en Cuba de marcas que involucran derechos de autor de terceros. Especial referencia a los títulos de obras.

Valuación y liquidación de activos intangibles en las empresas mixtas cubanas.

» LIC. GABRIEL MELIAN PÉREZ.

ESPECIALISTA EN INEVENCIONES Y MARCAS. DPTO. DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Resumen

La Propiedad Intelectual se ha convertido en el principal factor que agrega valor a las empresas de hoy día. Considerando tal escenario y teniendo en cuenta las características de Cuba como país receptor de tecnologías, este trabajo expone las características del proceso de valuación de los activos intangibles que pueden aportarse al capital social de las empresas mixtas en Cuba. A la vez se profundiza en la necesidad de manejar correctamente, en la fase contractual, los elementos relativos a la liquidación de los activos intangibles aportados.

Palabras claves:

Propiedad industrial, Inversión extranjera directa, valuación de intangibles, liquidación de intangibles.

Introducción

El Sistema de Propiedad Industrial ha adquirido gran significación económica desde hace años, sobre todo por el desarrollo de las patentes y las marcas en el mercado. Los activos intangibles¹ se caracterizan por tener actualmente un papel protagónico en el ámbito empresarial dado el alto valor que pueden llegar a alcanzar; son un conjunto de bienes inmateriales que no poseen apariencia física y por esa razón se manifiestan por medio de un documento legal; representan derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos en tanto contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo o negociación y su valor es difícil de determinar, ya que fluctúa dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores, por lo que el valor de cualquier activo intangible estará relacionado directamente a su aptitud para generar ingresos, ya sea por su explotación, ya sea por su venta.

Pero, ¿qué distinción existe entre “bienes intangibles” y “activos intangibles”? pues son términos

que a menudo se utilizan indistintamente de forma errada.

El concepto de ‘bien intangible’ no tiene alcance alguno sobre el valor económico de esa cosa o bien inmaterial. Al partir de este principio se distingue la existencia de los términos ‘bienes intangibles’ y ‘activos intangibles’. En la realidad es posible ser pleno titular o poseedor legítimo de un bien intangible sin ningún valor económico, como también se puede ser pleno titular o poseedor legítimo de un bien intangible con altísimo valor económico.

El término activo está vinculado con un objeto que tiene un valor económico determinado, que es líquido. De esta forma se puede afirmar que todos los activos intangibles son bienes intangibles; pero no todos los bienes intangibles tienen capacidad o pueden llegar a ser activos intangibles. Se tiene pues, que un bien intangible adquiere la condición de activo intangible, cuando tiene la capacidad de ser valuado económicamente, de llegar a tener un precio cierto.

El concepto de intangible se refiere a aquellos activos no circulares que, sin ser materiales, son aprovechables para los negocios. Los grandes valores que pueden llegar a alcanzar propician que

su tráfico en el mercado aumente diariamente y sean constantemente objeto de negocios jurídicos e incluso garantías de obligaciones crediticias.

Pese a ser inmateriales, son en principio bienes patrimoniales susceptibles de valoración económica y podrían constituir, por consiguiente, aportes a una Sociedad mercantil, como es el caso de las empresas mixtas. Así los activos de la empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos (que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura) y activos intangibles (las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, patentes, dibujos o modelos y otros frutos del talento creativo e innovador de una empresa). Ahora ¿qué entiende el ordenamiento jurídico cubano por “activo fijo intangible”? esta definición se puede encontrar en la Resolución 360 del 2013² del Ministerio de Finanzas y Precios:

“Comprenden los bienes no materiales que se poseen por las entidades para llevar a cabo las actividades operativas. Su característica

1 En este artículo se profundiza en el destino de los intangibles aportados a la empresa por uno de los socios para su constitución, con destino al capital social. No pueden confundirse con los Activos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial, pero logrados por la empresa en el marco de su actividad.

2 Nomenclador y Clasificadores del Manual de Normas Cubanas de Información Financiera.

fundamental es que no adoptan forma corpórea y solo son visibles en el instrumento legal que justifica el derecho a su usufructo.

Incluyen entre otros, patentes, marcas de fábricas, nombres comerciales, franquicias, propiedad intelectual, arrendamiento financiero con opción de compra, programas computacionales (solo para los productores de software), derechos intelectuales y de superficie (cuando no son pagados por rentas), mejoras en propiedades arrendadas, etc.

Se debitan por los pagos efectuados por estos bienes, excepto en los arrendamientos con opción de compra en que se debitan por el importe de la deuda del principal o de este más los intereses y se acreditan por su valor inicial al darse de baja.”

Por otra parte, en septiembre de 1998, el IASC³ presentó la Norma Internacional Contable IAS 38, que aborda la contabilidad y divulgación de activos intangibles. En el IAS 38 (o NIC 38 en español) se define el activo intangible o inmaterial como “aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones con la administración de la entidad”. Además, la citada norma recoge las características que debe tener para ser considerado activo: controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Por tradición, los activos físicos son la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de esta en el mercado. En los últimos años esto ha cambiado de modo

radical. Las empresas están comprendiendo que los activos intangibles resultan ya más valiosos que sus activos físicos.

Es éste el papel principal de los activos intangibles en la actualidad: constituyen un conjunto de bienes cuyo objetivo es permitir el funcionamiento de las empresas en un mercado de libre competencia en el que se trata de impulsar el progreso tecnológico y promover un mercado competitivo.

Como se puede apreciar, este tipo de bienes, a pesar de proporcionar grandes beneficios revelan dificultades que los materiales no poseen. Uno de los más comunes se presenta al momento de la valuación del activo que se aporta, que resulta en muchos casos engorroso porque existen múltiples métodos (basados en el costo, en los ingresos, en el mercado, entre otros), cada uno con sus ventajas y desventajas.

Resulta vital que la cifra que presente dicho aporte esté conformada correctamente y que en ella se refleje la realidad de los valores que han sido aportados por los socios.

1. La valuación de activos intangibles.

Cuando un activo intangible se pretende aportar al capital de una empresa mixta, este tema es, sin dudas, uno de los más polémico y complicado de negociar, por lo que no es extraño que la discusión se pueda extender en este punto. La valoración del activo intangible depende de innumerables cuestiones relacionadas con el alcance de los derechos otorgados y con el mercado. Mientras más amplia sea la cesión, más valor alcanzará.

Valorar la proporcionalidad entre el precio de la tecnología y el conjunto de los derechos conferidos implica considerar que el precio de la tecnología está valuado en correspondencia con el alcance de los derechos conferi-

dos, los territorios de exportación autorizados, el derecho a conceder sublicencias, la madurez, la modernidad u obsolescencia de la tecnología, la exclusividad o no exclusividad de la licencia, entre otros aspectos. La valuación de las tecnologías asociadas a derechos de Propiedad Industrial se realizará con el propósito principal de garantizar una adecuada proporcionalidad del pago con su valor.

Resulta oportuno y necesario realizar una distinción entre los términos avalúo, valuación de activos y valorar. La Resolución 83 del 2012 del Ministerio de finanzas y precios (MFP) los define de la siguiente forma:

Avalúo: Conjunto de operaciones a través de las que es posible llegar a un justo valor en unidades monetarias de un determinado bien aplicando disciplinas técnicas y económicas, a partir de sus características, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado, en una fecha y para un fin determinado.

Valuación de Activos: Procedimiento técnico y metodológico que mediante la investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, permite determinar el monto, expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de cualquier bien o activo. Es un juicio de valor fundamentado que responde a un fin determinado.

Valuar: Acción de estimar el justo valor de los bienes, dentro de un contexto y tiempo determinados, teniendo como base un trabajo profesional y ético.

Lamentablemente ni la anterior Ley 77 de Inversión Extranjera ni su legislación complementaria establecían los pasos a seguir, ni los métodos de valuación que debían utilizarse y dejaba su determinación a la libre voluntad de las partes, fórmula que creó un alto grado de inseguridad para la par-

³ International Accounting Standard Committee (Comité de Normas de Contabilidad Financiera).

te cubana. No se exigía ningún tipo de formalidad, ni siquiera se obligaba a la parte extranjera a presentar pruebas de la valuación en relación con el método.

Sin embargo, el legislador se percató de los prejuicios económicos que esta práctica podría generar y la reciente Ley de Inversión Extranjera, Ley 118, estableció las nuevas directrices de valuación de activos intangibles en el Artículo 18.4: Los aportes de la parte extranjera que no sean aportaciones dinerarias... se valoran a través de los métodos que acuerden libremente los inversionistas siempre que sean los generalmente aceptados por las normas internacionales de valoración, acreditándose su valor por el correspondiente certificado pericial extendido por entidades que posean autorización del Ministerio de Finanzas y Precios y son transcriptos en la escritura pública que se otorgue⁴.

Un primer elemento que resulta positivo es que se haya dejado a la voluntad de los inversionistas la selección del método. Claro, una libertad pero con límites, pues primeramente no es cualquier método, sino, uno reconocido por las normas internacionales y que siempre será controlado, en última instancia, por el Ministerio de Finanzas y Precios⁵ para evitar una posible subvaloración.

4 Incluso este no es el único artículo que regula la valoración de bienes, lo hacen además el Art 4.2 para el caso de las expropiaciones y el 8 (ambos de la Ley 118) para los casos de ventas por parte del extranjero de su cuota de participación en la sociedad.

5 El control gubernamental se ejerce mediante la certificación, reconocida en la Resolución 83 del 2012 del MFP, cuyo apartado Quinto dispone que: "Corresponde al Director (a) de la Dirección de este Ministerio que atiende la organización de la valuación del Patrimonio Estatal certificar el valor de los bienes del Patrimonio Estatal y otros bienes o derechos, valuados por las entidades autorizadas, emitiendo los certificados correspondientes, cuando la valuación de los bienes obedezcan a:

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

Por otro lado, la sobrevaloración podría dar lugar a una imagen de solvencia de la sociedad no ajustada a la realidad, que repercutiría en una afectación a la relación interna entre socios, ya que ellos adquieren sus derechos y obligaciones con respecto a la sociedad en dependencia de la cantidad de acciones que posean.

Es necesario hacer un paréntesis en el Reglamento de la Ley 118, que en su Sección 3ra relativa a la Valuación de activos, realiza una distinción entre el procedimiento de valuación para los inversionistas nacionales (Art. 13.1) y para los extranjeros (Art. 13.2). En el caso de los nacionales la valuación se ejecuta por las entidades autorizadas por Finanzas y Precios; en el caso de los extranjeros el valor será acreditado por dictámenes periciales emitidos por entidades autorizadas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

La Ley hace esta distinción por el hecho de que los inversionistas extranjeros no están obligados a valorar su activo con una empresa cubana, si lo solicitan pueden realizarlo con una empresa extranjera; igualmente, para que esa valuación se tenga en cuenta deberá ser analizada por un perito valuador cubano quien determinará si se cumplieron las "Normas internacionales de valuación" y por último necesitará la certificación de Finanzas y Precios. Los inversionistas nacionales sí están obligados a realizar el avalúo por medio de las entidades autorizadas por MFP, máxime cuando los recursos y bienes aportados forman parte del patrimonio estatal.

La valoración por una entidad extranjera se realizará de forma excepcional según el Art. 13.3. Se considera positivo que se trate de priorizar a las entidades de valuación cubanas, aunque de forma excepcional, como flexibilidad se permite que alguna extranjera, con más prestigio y experiencia, la realice.

El fenómeno de la valuación de activos fijos en Cuba no es nada

nuevo, pues las disposiciones legales al respecto fueron sobre todo normas dictadas para cumplimentar el emergente proceso de inversión extranjera⁶ y todos estos años han servido de experiencia a estas entidades valoradoras para lograr una mayor especialización.

Las entidades autorizadas actualmente para realizar la función de avalúo son: BANDEC, ITERMAR, CONAS y ADESA, esta última que pertenece al CIMEX. Éstas se rigen por lo dispuesto en la Resolución 83 del 2012 del MFP, norma legal que regula la constitución de dichas empresas e instrumenta el proceso de valuación que se lleva a cabo por estas entidades.

El proceso por el que tienen que atravesar los inversionistas pudiera resumirse de la siguiente forma:

El interesado en la valuación del activo intangible se presenta en alguna de las entidades mencionadas en el párrafo anterior y solicita de ellas el servicio de avalúo. El perito valuador según el método acordado, por medio de un procedimiento técnico y metodológico utilizando una serie de técnicas económicas y contables se da a la tarea de valorar el activo en cuestión. Al término de la valuación este perito remite el documento con sus consideraciones y su propuesta al Ministerio de Finanzas y precios quien evalúa el expediente; si considera que no es adecuada lo devuelve al valuador para que este realice los cambios pertinentes; si considera que es acertada la propuesta, entonces redacta una certificación en forma de Resolución estableciendo el valor definitivo del bien. Este documento deberá anexarse a la Escritura Pública Constitutiva.

6 Así están las Instrucciones no. 2, 3 y 4, todas de fecha 21 de marzo de 1998, la Resolución No. 399 de fecha 27 de agosto del 2002 del Ministro de Finanzas y Precios y el Decreto Ley 227 del 8 de enero del 2002. Por último la Resolución 83 del 2012 que está en vigor y que derogó las 2 anteriores.

Existe en todo este iter un momento que todavía cuenta con deficiencias desde el punto de vista normativo. El problema es el siguiente: el MFP cuenta con una norma interna que dispone sobre la valuación de activos intangibles, específicamente una disposición complementaria anexa de la Resolución 235⁷ del 2015, denominada “Resumen sobre normas de valuación y exposición” cuyo anexo establece, sobre los “activos fijos intangibles” lo siguiente en su Art 83: “Se valoran a su costo de adquisición; por la estimación que se efectuó por peritos, cuando no exista contrapartida monetaria, o a su costo real de desarrollo y producción. Se consideraran dentro del costo todos los gastos en que se incurra en su obtención”.

Llama la atención que se utiliza específicamente el método basado en el costo. Esta fórmula adoptada por MFP no es la más feliz. Primeramente no se deben someter todos los intangibles al método de valuación basado en el costo de adquisición y desarrollo, ya que este es un método que generalmente se asocia a los “activos fijos tangibles”.

Tampoco todos los “activos fijos intangibles” son iguales, ya que, dentro de esta categoría entran tanto las marcas y patentes como las mejoras en los edificios y hasta el usufructo, por lo que cada uno es susceptible de métodos de valuación diferentes, acorde con sus características. Realmente el MFP pudo ser más específico y diferenciar entre varios métodos de valuación y a su vez hacer distinción entre las diversas modalidades que pueden adoptar los “activos fijos intangibles”.

Se conocen internacionalmente variados métodos de valoración que han elaborado economistas y contadores para estimar el precio de los derechos de Propiedad Industrial. Cabe señalar que los especialistas en el tema consideran que la valoración es más un arte que una ciencia, y además, supone un estudio interdisciplinario en el que entran en juego el Derecho, la Economía, las Finanzas, la Contabilidad y las Inversiones. Al realizar una valoración de los derechos de Propiedad Industrial el contexto es sumamente importante, y la persona encargada de la valoración ha de tenerlo en cuenta para asignar un valor realista al activo⁹.

Estos métodos, de forma resumida y simplificada se pueden identificar así: los métodos basados en el mercado, donde se obtiene el valor a partir de la comparación de precios de productos similares que concurren en el mercado; los métodos basados en el costo, el cual parte del principio de que existe una relación entre el costo y el valor, constituyéndose este por el costo con que se ha adquirido o fabricado el bien, más los gastos asociados y los métodos basados en los ingresos, que se realizan a partir de cálculos aproximados de los beneficios económicos futuros que reportará la explotación del bien¹⁰.

La Dra. Alicia Álvarez-Buylla Domínguez¹¹, una voz más que autorizada sobre el tema, en consulta nos ofreció su criterio en cuanto al asunto en cuestión:

“Recomiendo personalmente para el caso de la valuación de los activos intangibles de Propiedad Industrial el método basado en los ingresos (...). En este caso se pretende prever por medio de estudios económicos y contables cuáles serán los ingresos que producirá el bien en el futuro. Hay que tener en cuenta que este tipo de bienes fluctúa mucho su valor, en la mayoría de los casos tiende a aumentar, claro, siempre que su política de mercado sea correcta.

Esto no quita que pueda utilizarse en otros supuestos el método basado en el costo, por ejemplo, para los casos de productos farmacéuticos o biotecnológicos. Por esta vía se determina cuáles fueron los gastos en que incurrió el titular desde el mismo momento que tuvo la idea hasta que obtuvo el resultado definitivo, el producto. Incluso (...) Aunque este método se acerca a un precio bastante cierto tiene como debilidad que obvia los futuros ingresos que pueda reportar y esto es contraproducente en el caso de la Propiedad Industrial.”

Todos los principales enfoques relativos a la valoración de tecnología tienen sus limitaciones, y éstas se deben tener en cuenta al evaluar activos intangibles. Cada negociación es única, y es erróneo aplicar experiencias ajenas o reglas teóricas a la situación particular que se presenta. Por otra parte, es recomendable que las partes recurran a la asistencia de profesionales experimentados en valuación que los orienten a través de los complejos aspectos de una valoración.

Como se ha explicado el valor de los activos intangibles fluctúa constantemente, por tanto, es necesario que periódicamente se sometan a una evaluación con el fin de determinar si los mismos perdieron o adquirieron valor. Respecto a este tema resulta acertado el planteamiento de Kelvin King¹²,

7 La “Norma cubana de información financiera” vigente.

8 Una diferencia fundamental entre los activos fijos intangibles y los tangibles es que los primeros, a diferencia de los segundos, tienden a valorizarse en el tiempo (por ende, el método más acertado es el de los ingresos); mientras que los tangibles, por regla general, tienden a depreciarse.

9 Kalvin King, “El valor de la Propiedad Intelectual, los activos intangibles y la reputación”, consultado en http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm

10 Fernández, Pablo, “Valoración de marcas e intangibles”, IESE Business School, Universidad de Navarra, Documento de investigación 686, Marzo 2007

11 De formación ingeniera civil, cursó el doctorado en Contabilidad. Lleva varios años de experiencia en la valuación de activos intangibles. Trabaja como consultora- perito valuador en la Dirección de Negocios y Ventana Única de CONAS. Consulta realizada en entrevista abierta el día 25 de marzo del 2015.

12 Kalvin King, “El valor de la Propiedad Intelec-

socio fundador de Valuation Consulting¹³ cuando afirma:

“En líneas generales, la valoración es una amalgama del concepto económico de valor y el concepto jurídico de propiedad. La presencia de un activo está en función de su capacidad para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios. La regla de oro de la valoración comercial es: el valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares. Soy partidario de esta idea y pienso que las preguntas “¿para quién?” y “¿para qué?” deben plantearse siempre antes de que se realice una valoración.”

Aspectos relativos a la liquidación de la empresa mixta y el destino de los bienes intangibles.

Una de las características sui generis de la Propiedad Industrial es su inmaterialidad. Esto facilita que en muchas ocasiones varios sujetos ostenten la cotitularidad sobre estos derechos. Es una situación jurídica que se produce cuando dichas personas se encuentran en el mismo status o posición con relación al derecho. Sin embargo, hay que diferenciar a ésta situación de la constitución de la empresa mixta en sí.

En este caso, la titularidad no pertenece a una pluralidad de sujetos, sino que todos ellos, al unirse en sociedad, han formado una entidad nueva y separada de cada uno de ellos, que actúa como un sujeto independiente, con derechos y obligaciones, y es quien ostenta la condición de titular o li-

cenciatario del derecho de Propiedad Industrial aportado. En efecto, en la sociedad, los socios mediante sus aportaciones conforman un patrimonio diferenciado del suyo personal, incluso con responsabilidad limitada hasta el monto que ascienda la suma de ese patrimonio mercantil formado.

Al aplicar el razonamiento realizado en el párrafo anterior, en este caso no se puede aplicar la actio communi diviendo que es la posibilidad que tienen los copropietarios de un bien de solicitar, en cualquier momento, la extinción de la comunidad por división física del bien común, haciendo corresponder las cuotas de cada comunero con partes materiales, o fragmentos de dicho bien.

La disolución, liquidación y extinción de las sociedades es mucho más complicada y pasa por un prolongado proceso. Puede ocurrir por diversas causas¹⁴, la más común: por el ejercicio de la acción de división de los socios.

Para el jurista García Rodríguez, “la disolución de sociedades es un fenómeno jurídico de separación o rompimiento de los vínculos existentes entre los socios¹⁵ y con los terceros, que comienza con la existencia de una causa de disolución, continúa con el acuerdo legalmente establecido de llevarla a cabo a

partir del cual la sociedad todavía existe pero no puede realizar sus operaciones de tráfico, cesando los administradores, para entrar en un período de liquidación de su patrimonio a fin de pagar a sus acreedores y, en su caso a los socios, extinguiéndose la personalidad jurídica cuando se cierra la hoja registral¹⁶”.

Nos explica el connotado mercantilista Garrigues que “La extinción de una sociedad mercantil es un fenómeno jurídico complejo. Si la sociedad fuese sólo una situación contractual entre los socios, su extinción sería cosa sencilla, los contratantes arreglarían entre ellos sus cuentas, recobrarían sus aportaciones y se repartirían los fondos sobrantes. Pero la sociedad es más que un contrato; es una colectividad que actúa en el tráfico bajo la forma de una persona jurídica que se relaciona contractualmente con quienes no son socios, creando una trama de vínculos jurídicos que no pueden cortarse de un golpe en el instante de la disolución de un contrato –los de sociedad-, sino de muchos contratos –los de la sociedad¹⁷-”.

Estas definiciones nos ilustran someramente sobre la complejidad de este tema. La Inversión Extranjera en Cuba ha contado con variedad de disposiciones normativas: el Decreto Ley 50 del 82, la Ley 77 del 95 y toda su normativa complementaria, que se han centrado en el procedimiento de constitución y en el funcionamiento de tales negocios, pero en ninguno de ellos fue tratado de forma coherente y específica el tema de la disolución, liquidación y terminación¹⁸ de las empresas que surgen

tual....”, op. cit.

13 Valuation Consulting es una entidad dedicada a la valuación de activos intangibles. Kelvin King es el autor de “The Valuation and Exploitation of Intangible Assets” (La valoración y la explotación de los activos intangibles), que fue publicado por EMIS en junio de 2003. Correo-e: kelvin@valconsulting.co.uk, sitio Web: www.valuation-consulting.co.uk.

14 Las causales de liquidación están establecidas en el Art 37 del Reglamento de la Ley 118. Desde el punto de vista doctrinal las causales de liquidación más comunes son:

- Por cumplimiento del término fijado para la vigencia de la sociedad
- Por acuerdo de los socios
- Imposibilidad de cumplimiento del acuerdo social o conclusión del mismo
- Pérdida del patrimonio
- Reducción del capital por debajo del mínimo legal establecido
- Quiebra de la compañía
- Por mandato de un órgano jurisdiccional.

15 Las operaciones de liquidación están encaminadas, de forma amplia, a:

- La realización de todas las operaciones pendientes.
- La determinación del haber líquido de la sociedad, y su división entre los socios.

16 García Rodríguez, Carlos, “Insuficiencias de la legislación mercantil” en “Estudio sobre la Reforma de la legislación de sociedades mercantiles”, Tomo I, s.n.ed, Buenos Aires 1942, pág. 91.

17 Garrigues, Joaquín, “Tratado de Derecho Mercantil”, Tomo I, Volumen 3, s.n.ed, Ed. REVISTA DE DERECHO MERCANTIL, Madrid, pág. 1179-1180

18 El proceso de Extinción de una sociedad mercantil transita normalmente por dos fases: la Disolución (que afecta fundamentalmente a la esfera interna de

fruto del proceso inversionista.

El Código de Comercio, por su parte, constituye una verdadera antigüedad dentro del ordenamiento jurídico y su escueta regulación lo hace solo contentivo de determinados enunciados que, en todo caso, deberán ser extrapolados en el tiempo a las circunstancias que hoy se nos presentan. Contiene entre sus preceptos, la enumeración de causales de disolución, algunos de los pasos que deberán seguirse para llevar a cabo la liquidación, la necesidad del acceso al Registro y la forma en que se producirá.

La conjugación de la carencia¹⁹ y dispersión legislativa sobre este tema, unida con la no suficiente experiencia y conocimiento de los funcionarios y directivos que tienen que asumir las funciones de disolver y liquidar los negocios, entre otros elementos, propiciaron que estos procesos hayan presentado complicaciones en su desarrollo²⁰.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 118 estas carencias quedan saldadas en su gran mayoría al dedicar un conjunto de artículos bastante completos en su Reglamento, específicamente el CAPITULO VI: "De la disolución, terminación y liquidación". De esta forma se pone fin a un largo período de dispersión sobre esta Institución del Derecho²¹.

la empresa) que es el prelude de la Liquidación (que afecta principalmente a terceros acreedores sociales y a los socios). Para otros, se trata de un proceso de acciones que empieza con la Disolución, continúa con la Liquidación y culmina con la Extinción.

19 Junto a las normas ya nombradas tampoco se podían aplicar ni la Resolución 260 del 1999 del MINCEX, ni la resolución 100 del 2000 del MEP y mucho menos la Resolución 25 del 1982 del extinto Comité Estatal de Finanzas.

20 Ovares Calera, José Enrique, "La asesoría en los procesos de disolución, liquidación y terminación de negocios con Inversión Extranjera en Cuba. Propuesta para la mejora continua en Conas.", Tesis para la obtención del grado de Máster en Administración de Negocios, Facultad de Economía, Universidad de la Habana, julio del 2011.

21 Este Reglamento en su Disposición Final 3ra. deroga la Resolución No. 27 del 20 de mayo de 2003 del MINVEC, "Normas relativas a la actividad de las Inversiones Extranjeras". Esta era la norma que con sus limitaciones se estaba implemen-

Según dispone la Ley, dentro de los Estatutos Sociales de la Empresa Mixta, en la cláusula referida a la Disolución y Liquidación se debe prever el destino de todos los bienes pertenecientes a la empresa²², y por ende, de los derechos de Propiedad Intelectual sobre cualquier modalidad cuya titularidad ostente la misma al momento de la liquidación. Pero en la actualidad esta es una de las deficiencias más recurrentes, ya que en algunos casos nada se establece al respecto, ni en los estatutos sociales, ni en el contrato de transferencia de tecnología a favor de la empresa mixta (a pesar de lo dispuesto en la Resolución Conjunta No. 1/98 CITMA-MINCEX²³ en el caso de las marcas).

Por tanto, el primer espacio pertenece a la autonomía de la voluntad de las partes, que deberán dejar establecido en el Contrato todo lo referente a la disolución y liquidación de la sociedad; pero, cuando esta autonomía no actúa o es insuficiente, se debe dar paso a la ley para que esta actúe en sustitución de la primera²⁴.

tando en el tema de la disolución- liquidación de empresas mixtas antes de promulgarse la Ley 118.

22 Vid. ley 118 en el Art. 14.9: La disolución y liquidación de la empresa mixta se rige por lo dispuesto en sus estatutos sociales, sujeto a lo previsto en la legislación vigente. Asimismo se puede encontrar en su Reglamento, que en el Artículo 14.2 c) dispone que en los Estatutos Sociales deben quedar establecidos las causales de disolución y el procedimiento de liquidación de la empresa.

23 Vid. Apartado III .1 de la Resolución Conjunta No. 1 /98 CITMA-MINCEX que dispone: "La estrategia marcaría adoptada por la parte cubana en las Asociaciones Económicas Internacionales estará encaminada... a posibilitar que al término de éstas se conserven los derechos sobre los signos comerciales empleados por la asociación."

24 En estos casos las causales legales serían, como su nombre lo indica, aquellas que son establecidas por ley, mientras que las causas voluntarias son aquellas las que derivan de supuestos no previstos por ley pero tenidas en cuenta por los socios en el contrato de sociedad. Sánchez Calero, Fernando., "Principios del Derecho Mercantil", 6ª Edición, Ed. Mc GRAW HILL, Madrid, 2001, pág. 619. No obstante, es común que en los Estatutos sociales se incorporen como causales de disolución aquellas que lo son por ley.

La Ley 118 delega en su Reglamento, en el Capítulo VI, Sección tercera, el desarrollo de las normas relativas al proceso de liquidación de la empresa. Curiosamente la primera mención a la liquidación de los activos intangibles se encuentra en el Artículo 44.2 b), que no se refiere precisamente a la empresa mixta, sino, a los Contratos de Administración hotelera, productiva o de servicios, cuya liquidación se lleva a cabo por medio de "Acta de terminación²⁵". De aquí en adelante en ningún momento se hace referencia expresa al destino de los bienes de Propiedad Industrial que son titularidad de la empresa mixta -se pudiera realizar una interpretación extensiva de lo regulado en los Artículos 48 f) y 49.2 c), que tienen un carácter muy general por lo que igualmente resultan insuficientes-.

La Ley de Inversión extranjera, a pesar de establecer por primera vez una normativa sobre disolución y liquidación de empresas, no se pronuncia específicamente sobre el destino de los activos intangibles de Propiedad Industrial que fueron aportados al capital de la empresa por uno de los socios, por lo que en este tema sigue existiendo una laguna. Por esta razón es tan importante que estos supuestos sean negociados y queden plasmados en los documentos constitutivos, ya que la Ley no brinda ninguna fórmula, ni procedimiento especial para casos en que no se haga. Si anteriormente se explicaba lo difícil que resulta la liquidación de una sociedad, este proceso se dificulta aún más con la presencia de un activo fijo intangible de Propiedad Industrial.

En el proceso de disolución y liquidación se llevan a cabo un grupo de diligencias dirigidas a liquidar las deudas de la sociedad y repartir el remanente entre los socios. En este momento se presenta la dificultad, si no se previó en los

25 Esta acta de terminación que constituye la operación económica, financiera y jurídica de la liquidación.

Estatutos, de quién quedará con la titularidad de los activos de Propiedad Industrial que pertenecieron a la sociedad. Estas dificultades giran en torno a la indivisibilidad e inmaterialidad de estos bienes.

La doctrina²⁶ ha planteado además que el aporte de derechos de Propiedad Industrial a título de uso al capital de las sociedades y no a título de dominio, se contrapone a la función de garantía para terceros que cumple el capital debido a que el bien no pasa a ser titularidad de la sociedad y por tanto la misma no podrá disponer de él como parte del caudal a liquidar en un proceso de liquidación, a fin de saldar las deudas de la sociedad ante terceros²⁷. Este es otro de los tantos problemas que conlleva la liquidación del intangible de Propiedad industrial

Por lo general los intangibles deberían tener valor neto "nulo"²⁸

26 Bercovitz Alvarez, Raúl., "La aportación de Derechos de Propiedad Industrial...", op. cit.

27 Cfr. la aportación a título de uso debe ser considerada como una verdadera aportación, pues la sociedad pudiera transferir dicho uso, en caso de liquidación a un acreedor, cumpliendo de esta forma con la función de cifra de garantía ante terceros que tiene el capital.

28 Así está regulado en la NIC 38, la Norma Internacional de Contabilidad. Esta Norma (NIC 38) prescribe la contabilización y la información financiera a suministrar en el caso de los activos intangibles siempre que no estén tratados específicamente por otra Norma Internacional de Contabilidad. La NIC 38 exige que todos los activos intangibles sean amortizados, sobre una base sistemática, a lo largo de un período de tiempo que represente la mejor estimación de su vida útil. En la amortización de los activos intangibles, diferente a la depreciación de activos fijos, ya que no tienen una vida útil definida, por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil de su intangible considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. La NIC 38 no permite asignar a ningún activo intangible una vida útil ilimitada. La NIC 38 en el párrafo 100 obliga a suponer que el valor residual de un activo intangible es nulo, a menos que:

(a) exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil; o bien que (b) haya un mercado activo para la clase de activo intangible en cuestión, y sea probable que tal mercado subsista al final de la vida del mismo.

Cuando se dice que es valor es nulo o cero quiere decir que al finalizar el ciclo contable de la empresa, como se haya distribuido este (mensual o anual), para la contabilidad de la empresa el valor del intangible se ha

cuando la liquidación sobreviene por el vencimiento del término de vigencia de la sociedad, ya que se asume que su amortización²⁹ se hubiera planificado y ejecutado, como tope, durante ese término.

Pero en la realidad esto no siempre se comporta así, porque la forma de contabilizar los intangibles y su forma de amortización no siempre ha sido adecuada, y ello genera ajustes por parte de los liquidadores para cancelar esas cuentas³⁰. El método de amortización en línea recta es el que generalmente se utiliza, a menos que la administración juzgue necesario emplear otro³¹.

amortizado en ese período. Esto, por supuesto, es desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa, ya que en vista al mercado el intangible tiene su valor. Esta norma: NIC 38 fue aprobada por el Consejo del IASC, con vigencia a partir del 31 de marzo de 2004. Se aplica a activos inmateriales adquiridos en combinaciones de negocios cuya fecha contractual es el 31 de marzo de 2004 o posterior, así como prospectivamente a todos los demás activos inmateriales para los periodos que comiencen a partir del 31 de marzo de 2004.

29 Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 la amortización es "la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil.". Amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. La amortización se aplica a los activos intangibles exactamente igual que la depreciación se aplica a los activos tangibles y el agotamiento a los recursos naturales. Amortizar significa considerar que un determinado elemento del activo fijo empresarial ha perdido, por el mero paso del tiempo, parte de su valor. Para reflejar contablemente este hecho, y en atención al método contable de partida doble, hay que: 1° Dotar una amortización, es decir, considerar como pérdida del ejercicio la disminución del valor experimentado. 2° Crear una cuenta negativa en el activo del balance, que anualmente vería incrementado su saldo con la indicada disminución del valor del bien. De esta forma todo elemento del activo fijo de la empresa vendría reflejado por dos cuentas, una positiva, que recogería el valor de su adquisición u obtención, y otra negativa (llamada de Amortización Acumulada), en la cual se indica lo que vale de menos como consecuencia del paso del tiempo. Vid. Parra, Mercedes García., "Activos materiales y contabilidad", Publicado en la revista Intangibles N° 2 – 31 de julio de 2004.

30 Ovares Calera, José Enrique., "La asesoría en los procesos de disolución...", op. cit.

31 "Los tres métodos más comunes son: El método lineal: el importe depreciable del activo se distribuye de manera uniforme a lo largo de su vida útil. Por ello, la amortización lineal da lugar a un cargo de amortización constante distribuido a lo largo de la vida útil del

En los procesos de liquidación llevados a cabo en Cuba el intangible relacionado con temas de Propiedad Industrial normalmente (no siempre) se adjudica a uno de los socios o partes, preferentemente quien lo aportó. Ahora, este no es el único método, los mecanismos existentes para la liquidación-adjudicación son variados y deben definirlo los socios en la junta donde se lleve a cabo el Acuerdo de Disolución, igualmente pueden además pedir asesoramiento a la Comisión de Liquidación. Como se explicó, el ordenamiento jurídico cubano no establece ningún procedimiento en especial, y más allá de la práctica, se podría hacer uso de las experiencias internacionales sobre liquidación de intangibles.

Podría ser mediante un Contrato de Compraventa, que no es tan simple, necesita varios acápites en relación a los productos/servicios identificados con la marca, requiere verificación y acuerdo sobre prendas o garantías crediticias o de otra índole que se hayan constituido sobre el intangible, el análisis de las marcas derivadas y su titularidad para evitar riesgo de confusión en mercado o actos desleales en el futuro por lo que pueden derivarse acuerdos de coexistencia, entre muchas otras cosas. Por esta vía el comprador debe pagar a la

activo. Éste es el método por defecto. También es el método más adecuado en los casos en que los beneficios económicos futuros se consumen a través del tiempo (normalmente es adecuado para licencias y franquicias). El método de depreciación decreciente: el cargo por amortización anual es un porcentaje fijo del importe en libros de apertura. Esto da lugar a una mayor amortización durante los primeros años en comparación con el método lineal. Sería correcto esperar que los beneficios futuros derivados del activo intangible sean mayores en los primeros años de la vida útil esperada del activo (puede ser el caso de un activo intangible adquirido de relación con los clientes). El método de unidad de producción: el importe depreciable del activo se distribuye a lo largo de su vida útil en función de su utilización, actividad o unidades producidas y no al transcurso del tiempo." Fundación IFRS: Material de formación sobre la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), "Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía", publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad el 9 de julio de 2009. Consultada en www.ifrs.org

sociedad en liquidación el valor fijado.

Se puede esbozar también otra posible solución: la factibilidad de utilizar la subasta como forma de extinción de la “copropiedad” creada. Es preciso aclarar que la tendencia internacional para la utilización de ésta como medio efectivo para liquidar patrimonios puede implicar la intervención de los notarios, teniendo en cuenta que la regulación común es instar dicha acción en vía judicial. Sin embargo, en la realidad actual cubana resultaría un tanto complicado este trámite en el sentido de que, por una parte el funcionario público no tiene entre sus funciones la realización de tal acto.

En otros casos se utiliza, aunque en menor medida, la llamada insaculación, que según el diccionario jurídico “consiste en la acción y efecto de insacular, de poner en un saco -de ahí la voz-, cántaro o urna cédulas o boletas con números o con nombres de personas o cosas, para sacar una o más por suerte. El método se emplea en múltiples actuaciones judiciales, para la designación de jurados o peritos, y, en ocasiones, para determinar las personas llamadas a desempeñar algunas funciones públicas”. Como se puede apreciar este no sería el procedimiento más propicio para el tema que nos ocupa, pero bien podría ser una variante a tener en cuenta.

Para evitar estos métodos tan engorrosos, producto de las claras limitaciones que se presentan para llevar a cabo estos procesos desde el punto de vista jurídico e incluso evitar acudir a tribunales, lo recomendable es que se llegue a un acuerdo entre los socios en la fase contractual de constitución de la empresa. La parte cubana debe garantizar, en caso de disolución, adjudicarse la titularidad sobre el activo intangible de Propiedad Industrial, reservándose el derecho de adquisición preferente, máxime si fue ella quien lo aportó en un inicio.

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS

1. Abreu López, Vivian Lurdes y Alejos Garea, Anilcie Marlen., “La Inversión extranjera en Cuba”. Ediciones ONBC, La Habana, año 2015. ISBN 978-959-7234-11-
2. Bercovitz Alvarez, Raúl. “La aportación de Derechos de Propiedad Industrial al capital de las Sociedades Anónimas.”, Editorial ARANZADI, Pamplona, España, 1999, ISBN 9788484100584.
3. Bercovitz, Alberto., “Historia y Teoría de la Protección de la Propiedad Industrial y su importancia para el desarrollo económico de América Latina”, Seminario sobre la Propiedad Industrial para la Industrial y el Comercio, días 23 al 25 de abril de 1986, OMPI, Ginebra 1986.
4. Boter Mauri, Fernando, “Disolución y Liquidación de Sociedades Mercantiles”, s.n.ed. Ed. JUVENTUD S.A., Barcelona.
5. Callejas Guirado, Maeby y Savariego Pérez, Yoana., “La Zona Especial de Desarrollo Mariel: línea evolutiva y retos que enfrenta”. Revista Mercado, No. 71, Edición Especial, julio-septiembre de 2014.
6. Fernández, Pablo., “Valoración de marcas e intangibles”, IESE Business School, Universidad de Navarra, Documento de investigación 686, Marzo 2007.
7. García Rodríguez, Carlos, “Insuficiencias de la legislación mercantil” en “Estudio sobre la Reforma de la legislación de sociedades mercantiles”, Tomo I, s.n.ed, Buenos Aires 1942.
8. Garrigues, Joaquín, “Tratado de Derecho Mercantil”, Tomo I, Volumen 3, s.n.ed, Ed. REVISTA DE DERECHO MERCANTIL, Madrid,
9. Garrigues, Joaquín., “Instituciones del Derecho Mercantil”. 2da edición. S. Aguirre. Madrid MCMXLIII.
10. Kalvin King, “El valor de la Propiedad Intelectual, los activos intangibles y la reputación”, consultado en http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm
11. Ovares Calera, José Enrique., “La asesoría en los procesos de disolución, liquidación y terminación de negocios con Inversión Extranjera en Cuba. Propuesta para la mejora continua en Conas.”, Tesis para la obtención del grado de Máster en Administración de Negocios, Facultad de Economía, Universidad de la Habana, julio del 2011.
12. Parra, Mercedes García., “Activos materiales y contabilidad”, Publicado en la revista Intangibles N° 2 – 31 de julio de 2004.
13. Perdomo Díaz, Arlem., “Los activos intangibles de propiedad industrial como aporte al capital de empresas mixtas”, Ponencia presentada en el evento “MARCAS 2013: Retos de la Propiedad Industrial.” de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, año 2013. Publicado en revista Rendija, publicación no.14, noviembre del 2013.
14. Sánchez Calero, Fernando., “Principios del Derecho Mercantil”, 6ª Edición, Ed. Mc GRAW HILL, Madrid, 2001.
15. Uriá, Rodrigo y Menéndez, Aurelio., “Curso de Derecho Mercantil”. Editorial Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2001.
16. Diccionario Jurídico 2014, Consultar en www.enciclopedia-juridica.biz14.com.
17. Fundación IFRS: Material de formación sobre la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), “Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía”, publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad el 9 de julio de 2009. Consultada en www.ifrs.org.

LEGISLACIÓN

1. Constitución de la República de Cuba del 24 de febrero de 1976. (Constitucionalmente reformada en el año 1992 y 2002).
2. Ley 77 de 1995 “Ley de la Inversión Extranjera en Cuba”, publicada en Gaceta Oficial de la república de Cuba, extraordinaria, No. 3 de 6 de septiembre 1995.
3. Ley 118 del 2013 “Ley de Inversión Extranjera”, publicada en Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, No. 20 de 16 de abril de 2014.
4. Ley española de Patentes: “Ley de Patentes” No. 11 de 20 de marzo de 1986. http://www.juntadeandalucia.es/ott/docs/lex/Ley_111986_Patentes.pdf
5. Decreto-Ley 50 del 15 de febrero de 1982 “Sobre asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras”, publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, No. 16 del 15 de febrero de 1982
6. Decreto Ley 313 del 2013 “De la Zona Especial de Desarrollo del Mariel”, publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, no. 26 de 23 de septiembre de 2013.
7. Decreto Ley 235 del 2014 “Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera”, publicada en Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, No. 20 de 16 de abril de 2014.
8. Resolución 21 del 2002 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, del “Sistema Nacional de Propiedad Industrial”.
9. Resolución 235 del 2005 del MFP “Resumen sobre normas de valoración y exposición”.
10. Resolución 83 del 2012 del MFP.
11. Resolución 360 del 2013 del Ministerio de Finanzas y Precios “Nomenclador y clasificadores del manual de

normas cubanas de información financiera”.

12.Resolución 128 del 2014 del MINCEX “Reglamento de la Comisión de evaluación de negocios con inversión extranjera”

13.Resolución 129 del 2014 del Ministerio de Comercio exterior e inversión extranjera.

14.NIC 38, Norma Internacional de Contabilidad

¿SE ESCUCHAN LAS MARCAS SONORAS EN CUBA?. DESAFÍOS DE LAS MARCAS SONORAS.

LIC. LISSET CASTRO CABALLERO
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO
ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO DE REGISTRO
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LIC. GRETELL LEYVA SALAZAR
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO
ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO DE REGISTRO
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN

Los avances tecnológicos han permitido que en la actualidad se incorporen sonidos para la identificación de productos y servicios. Cuba tiene una amplia tradición musical y nuestra legislación reconoce tales signos expresamente, sin embargo, la propia norma suspende el acceso al registro hasta tanto no estén creadas las condiciones necesarias. Teniendo en cuenta el contexto actual, se considera que es el momento idóneo para abordar este tema, y realizar sugerencias así como sugerencias que hagan efectiva la regulación.

Palabras clave: marcas no tradicionales, marcas sonoras, distintividad, representación gráfica, publicación, examen, registro.

INTRODUCCIÓN

Las marcas son signos que permiten a los consumidores identificar y diferenciar productos y servicios, así como, su origen empresarial.

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y del desarrollo de las técnicas de comercio, los empresarios comenzaron a explotar nuevos métodos publicitarios¹ para que los consumidores los identificaran a través de los sentidos del olfato, gusto, tacto y el oído. Ante tal fenómeno, el derecho marcario ha tenido que evolucionar para proteger y conceder un mayor alcance en la protección de las marcas².

Con tales antecedentes surgieron las marcas no tradicionales, las que pueden dividirse en las visuales que serían aquellas que se pueden conformar por colores, hologramas, imágenes en movimientos y las no visuales, percibidas por los otros sentidos del ser humano, sonidos, olores, sabores y texturas³.

La legislación nacional cubana, a través del Decreto Ley 203 de 1999 define a la marca, como todo signo o combinación de signos que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado. En el artículo 3.1 se mencionan algunos de los signos que pueden constituir marca, incluyendo entre los signos no tradicionales a los sonidos y combinaciones de sonidos.

Por otra parte, la Disposición Final Segunda del citado Decreto Ley, faculta al Ministerio de Cien-

cia Tecnología y Medio Ambiente, en lo adelante CITMA, para disponer la aplicación de dicho cuerpo legal a las marcas sonoras una vez que existan las condiciones necesarias para su registro.

Ahora bien, qué se puede entender por condiciones necesarias para el registro de dichos tipos marcarios. A más 15 años de promulgado el Decreto Ley es nuestro modesto entender que estamos ante un débito del sistema de propiedad industrial nacional⁴.

En este sentido, pretendemos realizar un acercamiento a las marcas sonoras, especialmente en suelo patrio, así como llamar la atención sobre la existencia de condiciones reales para el uso efectivo de tales signos. Se consi-

1 Estas técnicas novedosas, vinculadas a medios no visuales de publicidad buscan estimular en los consumidores los sentidos olfativos, gustativos, sonoro y táctil (marketing sensorial) y en algunos casos las emociones (marketing neural). Castro García, Juan David: Las marcas no tradicionales, pág. 5, disponible <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682>. Consultado 10/01/2016.

2 A nivel internacional se pueden entender incluidas las marcas sonoras en el Convenio de París en su artículo 6.1, así como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo adelante Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 15. Ambos cuerpos legales dejan la implementación de cada signo a las legislaciones nacionales. En el Tratado de Singapur de 27 de marzo de 2006, del cual Cuba no es signataria, se intenta

armonizar el registro marcario al incluir estas modalidades, que de forma expresa quedaron excluidas del TLT (Trademark Law Treaty) del año 1994. En dicha norma se indica cómo pudieran representarse los signos sonoros, dejando a la libre decisión de los ordenamientos nacionales su regulación. A nivel regional estos signos encuentran amparo legal en la Decisión Andina 486, la que de forma expresa contempla las marcas no tradicionales como las consistentes en colores, sonidos, marcas olfativas y las tridimensionales.

3 Castro García, Juan David: ob.cit, pág. 5

4 Nuestra nación está enfocada en la aplicación de un nuevo programa de medidas económicas y sociales, para una economía más competitiva y productiva, y políticas sociales cada vez más justas. Los Lineamientos llaman a la conservación del patrimonio cultural de la nación y al fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial en Cuba. (Lineamientos 129, 163 y 228 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, Aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en fecha 18 de abril de 2011). Coherentemente el Decreto Ley 335 "Del Sistema de Registros Públicos de la República de Cuba exhorta a la actualización y depuración los registros existentes." (DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DECRETO-LEY No. 335 de fecha 20 de noviembre de 2015).

dera que se debe sacar provecho de la larga tradición musical y de pregonos que se respira en la nuestra isla, máxime cuando en la práctica se aprecian algunos ejemplos de sonidos que se usan como marcas sonoras.

Se abordará el tratamiento legal de dicha figura y los requisitos que se exigen para el registro de dichas marcas sonoras. Al mismo tiempo se intentará brindar respuestas y propuestas de soluciones a algunas de las cuestiones más polémicas sobre el proceso y registro de las marcas sonoras en Cuba. Entre ellas se pueden mencionar las búsqueda de interferencia, la representación gráfica de la marca, la publicación en el Boletín Oficial y el examen de dichos signos.

MARCAS SONORAS

En la esfera internacional se reconocen las marcas sonoras desde hace poco más de medio siglo⁵, entendiéndose como sonidos y notas musicales en combinación⁶.

5 En Estados Unidos, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) comenzó a aceptar el registro de marcas no tradicionales hace aproximadamente 50 años. En 1950 la NBC registró la combinación de tres notas particulares para servicios de radio que pasaron a ser símbolo de su identificación; también podemos citar la tonada de Merry Melodies, que acompañaba a los dibujos de Hanna & Barbera y el grito de Tarzán o la interjección 'boing'. Pérez Pino, Taimara y Zamora Rodríguez, Yelena "Las marcas no tradicionales: olfativas y sonoras". Pág.2. www.monografias.com/marcas-no-tradicionales-olfativas-sonoras-De-América-Latina-podemos-citar-como-ejemplos-de-ordenamientos-que-reconocen-al-de-Costa-Rica,-cuya-Oficina-inscribió-en-el-año-2004-en-Costa-Rica,-luego-de-un-complicado-proceso-judicial-que-se-inscribió-como-marca-sonora-el-chillido-de-un-águila,-para-la-cerveza-Imperial.-En-la-República-Dominicana,-un-quinquenio-después,-16-de-enero-del-2010,-se-inscriben-en-la-Oficina-Nacional-de-Propiedad-Industrial-las-dos-primeras-marcas-sonoras-:Acordes-Texaco-y-Silvado-de-Texaco. La Oficina de Propiedad Industrial chilena inscribió en 2005 una marca sonora, consistente en una melodía de la empresa Aliaz A.G Lobos Luna, Andrea Julieta: Marca Sonora, pág. 33 y 64. Universidad Rafael Landívar Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, marzo 2012.

6 Es destacable señalar que en América Latina, la legislación panameña reconoció a las marcas sonoras desde el año 1996. No obstante, otros países del área tuvieron que ajustar sus legislaciones a consecuencia de la suscripción del DR-CAFTA. Así, se pueden mencionar diversos ordenamientos latinoamericanos

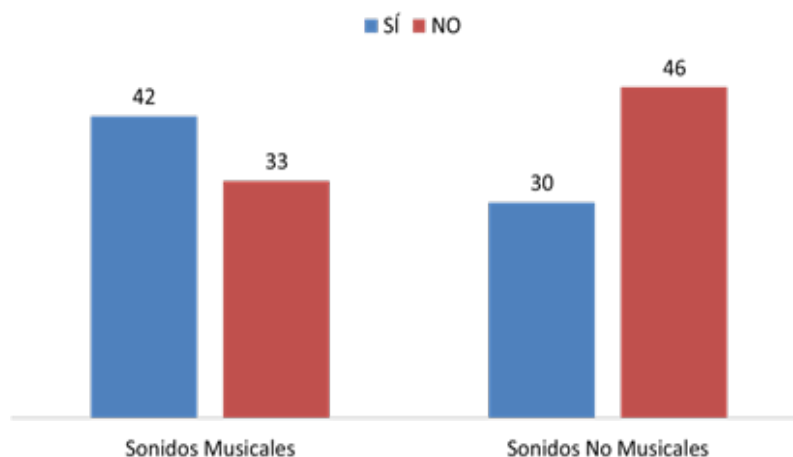


Gráfico 1. Aceptación de marcas sonoras por cantidad de países. Elaboración propia, a partir de la información del (SCT/11/6) Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Ginebra, 25 de enero de 2010.

Las marcas sonoras son aquellos signos consistentes en sonidos o combinación de sonidos, cuya finalidad o característica esencial es la de tener la capacidad de distinguir productos y servicios en el mercado. Estos signos percibidos por el oído, pueden consistir en sonidos musicales, sonidos provenientes de la naturaleza, o sonidos producidos por máquinas u otros objetos creados por el ser humano, o en una combinación de cualquiera de los anteriores.

A los fines del reconocimiento y registro de este tipo de signos, pudieran resumirse en cuatro los obstáculos fundamentales, a saber: la subjetividad en su percepción, la presencia del elemento funcional, la ausencia de carácter distintivo y el aspecto práctico⁷.

Sobre la subjetividad en la percepción, se debe señalar que toda actividad humana está permeada de elementos subjetivos y es posible que esta sea notable en el caso

de las marcas sonoras, pero no debe ser óbice para impedir el registro de dichas marcas por dicho motivo.

En cuanto al elemento funcional, se debe tomar en consideración a todos los tipos de signos, pues en muchas legislaciones, entre ellas la cubana, no son registrables aquellos signos conformados por elementos funcionales del propio producto o servicio.

Por otra parte, es claro que todos los signos deben distinguir los productos y servicios de diferentes orígenes a los consumidores⁸. De ahí que algunas legislaciones reconocen la distintividad de estas marcas sólo cuando se componen por sonidos musicales, en tanto otros aceptan igualmente aquellas marcas conformadas por sonidos no musicales.

De manera general, existen me-

que regulan de forma expresa a las marcas sonoras como El Salvador, Nicaragua República Dominicana y Guatemala. Otras legislaciones como la costarricense y la chilena permiten su inclusión al tener un sistema de regulación *numerus apertus*. De modo contrario, la legislación de Honduras no contempla la posibilidad de registro de marcas sonoras, al entender que las marcas han de ser visibles

7 Ibidem. Castro García, Juan David, ob.cit., pág. 7.

8 Sobre el análisis del carácter distintivo de las marcas sonoras, hay que señalar que si bien no se debe hacer un análisis más estricto que con el resto de las marcas tradicionales, sí pudiera resultar más difícil de apreciar este requisito. En esto influye que el consumidor medio no está necesariamente habituado a identificar un producto o servicio, o su origen empresarial a través de sonidos, por lo que estará condicionado en gran medida de las campañas publicitarias de las empresas. Debe tomarse en consideración que para las marcas sonoras siempre se ha de utilizar un medio de reproducción para que llegue al público.

Titular: NLO SHIELD MARK B.V.
No. de Registro: 003559614



Fig. 1. Notación en pentagramas

Titular: INLEX IP EXPERTISE
No. de Registro: 003886471



Fig. 2. Sonografía

Ejemplos consultados en fecha 20 de abril de 2016 en la página: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=MarkFeature&v2=Sound&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc>

nos conflictos en la aceptación del registro de la marca sonora cuando se compone de sonidos asociados a otros elementos, pues sería igual de distintiva que otro signo.

Sobre las marcas sonoras conformadas por sonidos, es importante resaltar los conflictos que pudieran darse con las obras protegidas por Derecho Autor, la necesidad de obtener las autorizaciones de los titulares de dichas obras para el registro de marcas, así como el uso de obras musicales que se encuentran en dominio público. Sobre este particular se profundizará en investigaciones posteriores.

Al regular los sonidos o combinaciones de sonidos como marcas, el legislador cubano reconoce de antemano la aptitud distintiva de estos signos. Acertadamente no distingue entre sonidos musicales o no musicales, por tanto debe entenderse que se encuentran incluidos ambas modalidades.

Otro aspecto que debe tomarse en consideración es el uso del secondary meaning, o distintividad sobrevenida para las marcas sonoras, en tanto varios estudiosos aducen que la distintividad de estos signos se aprecia con frecuencia a raíz de su uso repetido y no per se.

Respecto a las cuestiones prácticas son varios los elementos que deben analizarse, sobre los cuales pretendemos realizar algunas consideraciones que pueden ser de utilidad para adaptarlas al ordenamiento doméstico.

ASPECTOS PRÁCTICOS

A nuestro juicio, entre los desafíos más importantes se encuentran la determinación de la existencia de derechos de terceros anteriores a través de la búsqueda de interferencia, la publicación del signo y la representación gráfica de los sonidos, y la capacitación del personal que realizará el examen de estos signos.

Son varios los ordenamientos jurídicos que exigen la representación gráfica de los signos para su registro, y las marcas sonoras no escapan a dicha exigencia. Para ello se ha aceptado su transcripción al pentagrama para sonidos musicales. En los casos de sonidos no musicales, pudiera aceptarse una descripción onomatopéyica acompañado de una clara descripción del signo, un diagrama de frecuencia, o un espectrograma con la representación gráfica del sonido, de conjunto con una descripción verbal suficiente y detallada y de un soporte sonoro adjunto⁹.

9 En la Decisión Andina 486, se encuentra dicha exigencia al condicionar al propio concepto de marca su correspondiente representación gráfica. Sobre este particular, constituye una importante referencia las recientemente modificadas Directrices relativas al examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con fecha 23 de marzo de 2016. En esta guía se establece que dichas marcas deben representarse gráficamente utilizando los métodos normales de reproducción gráfica de sonidos, a saber: notación musical (partituras), una descripción en palabras aunque no sea suficiente como única forma de reproducción, una sonografía acompañada de un archivo electrónico. Para aquellos sonidos no musicales se requerirá una sonografía de conjunto con un archivo sonoro. En cuanto a los archivos sonoros, continúan expli-

La legislación cubana establece como requisito mínimo¹⁰ para el acceso al Registro una reproducción suficientemente clara de la marca, esclareciendo posteriormente en el artículo 2 inciso d) del Reglamento¹¹ a la ley de marcas que para el caso de los signos no

citando dichas Directrices, es opcional su presentación, pero sólo se aceptarán en los casos de presentaciones electrónicas y nunca será suficiente si no está acompañada de la exigencia de la representación gráfica. En cuanto a los requerimientos técnicos debe ser en formato MP3 y con un tamaño máximo de 2 megabytes. Tales Directrices constituyen un claro ejemplo a seguir por los ordenamientos en la implementación propia de la presentación y representación gráfica de las marcas sonoras. En Estados Unidos de América se pueden encontrar registros a través de una descripción como "el sonido de un trueno" para transmisiones radiales (Reg. No. 1,746,090) y el sonido "clap, clap, moo" para restaurantes (Reg No. 1,590,267). Son varios los ordenamientos en los que no encontramos una regulación expresa de cómo hacer la representación gráfica o cómo publicarla, como es el caso de los ordenamientos salvadoreños y nicaragüenses. Tampoco de forma expresa lo contiene la normativa costarricense (salvo que se publica de la forma en que fuera presentada). La legislación dominicana exige se acompañe una representación o descripción en cualquier medio, sin precisar cómo publicarla. La norma chilena, a pesar de no contar con una conceptualización especial de las marcas sonoras, sí regula en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que se debe acompañar una representación gráfica (sin especificar la forma) y un registro sonoro. Tampoco dispone especialmente cómo realizar la publicación. En el caso de Colombia se exige una representación gráfica a través de partitura, o un sonograma y una representación sonora del signo, señalándose por demás que de haber discrepancias entre la reproducción sonora y la gráfica primará la última, en tanto es la esencia del registro de marca.

10 Artículo 5.1.- La Oficina inscribirá como fecha de presentación de la solicitud, aquella en que conste, al menos: d) una reproducción suficientemente clara de la marca; Decreto Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

11 Resolución número 63 de fecha 22 de mayo de 2000 de la Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: Reglamento del Decreto Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

perceptibles por la vista se requerirá su representación gráfica o su descripción de la forma que resulte comprensible¹².

Partiendo de esta flexibilidad que ofrece el legislador cubano, podría utilizarse la combinación de varios medios para cumplir esta exigencia. Pudiera aceptarse como representación gráfica del signo su transcripción a pentagramas, oscilogramas, sonogramas, entre otros¹³; de conjunto con una grabación analógica o digital del sonido en un soporte¹⁴.

Complementariamente, podría admitirse la descripción mediante palabras, que permitiría indicar, por ejemplo, los instrumentos utilizados, sus notas, longitud, o describir el sonido en que consiste para el caso de los no musicales.

Otro elemento a considerar sería la publicación¹⁵ en el Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial de estos signos, lo cual se encuentra dispuesto en nuestra legislación marcaria¹⁶.

Para la publicación de la marca

sonora podrían emplearse cualquiera de las formas de representación gráfica aludidas, así como, su descripción en palabras, si la hubiere. En cuanto a la grabación, teniendo en cuenta que nuestro Boletín es en formato digital¹⁷, bastaría un link que conduzca a la reproducción del sonido en cuestión o que indique dónde se puede consultar.

Respecto a las búsquedas de interferencia, debemos tener en cuenta que la actual base de datos, IPAS, que utiliza la Oficina, no admite cargar archivos sonoros, por lo que habría que implementar para ello un sistema de archivos independiente¹⁸ o cargar la representación gráfica asociando mediante link la grabación sonora almacenada. Para realizar las búsquedas de interferencias se pudieran utilizar diferentes filtros como clase, tipo de signo, tipo de solicitud, elementos fonéticos y figurativos.

En cuanto al examen, propiamente dicho, no se encontraron en los ordenamientos consultados, procedimientos sui generis, ni regulaciones al respecto, más allá de algunas acotaciones en el examen formal¹⁹ en cuanto a la comproba-

ción de que se haya presentado la representación gráfica y el archivo sonoro en el formato solicitado. Por tanto, queda a estudios posteriores analizar la pertinencia de establecer pautas específicas para el examen de dichos signos.

Sin lugar a dudas, las marcas sonoras significarían un reto para los examinadores, principalmente en cuanto a dos aspectos: el primero, determinar que un sonido específico coincida con las representaciones gráficas aportadas; el segundo, las búsquedas de interferencias para confirmar que no existan signos idénticos o similares que afecten derechos anteriores de terceros.

Para superar este desafío existen varias opciones por las que podría optar la Oficina, como incluir en la plantilla de trabajadores un experto en la materia musical o graduado de carrera afín, que se capacite como examinador y que pueda además realizar otras funciones. Otra opción sería capacitar examinadores de otras especialidades, en diferentes en el análisis de sonidos a través de disciplinas que se dediquen al estudio de la música.

Sin embargo, estas variantes encuentran como limitante que ante la ausencia o baja de este experto propio no habría quien hiciera frente al examen de estos signos. Es por ello, que consideramos que lo más recomendable sería, el apoyo en expertos y peritos²⁰. Posibi-

12 No obstante, de no ser suficientes estos elementos, el examinador podría sobre la base de un Requerimiento Oficial realizar o solicitar la ampliación de alegaciones, pruebas u otros elementos que en derecho procedan trascendentes para el registro en cuestión. ARTICULO 38 del Reglamento del Decreto Ley 203. Otra variante sería regular en legislación específica los aspectos que para los signos sonoros se consideren necesarios.

13 Los solicitantes que presenten dificultad para representar gráficamente las marcas sonoras, se les podría asesorar en cuanto a qué instituciones dirigirse, o la Oficina podría prestarle estos servicios, previa alianza con determinadas instituciones o expertos.

14 Pueden preestablecer los formatos de los ficheros electrónicos, el tamaño de los mismos u otros requisitos.

15 La publicación en el Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial es una de las fases del proceso de solicitud de registro, justo después del examen formal y previo al examen sustantivo. Permite que todas aquellas personas cuyos derechos vean vulnerados, tengan la oportunidad de defenderlos por la vía administrativa, mediante observaciones u oposiciones a la solicitud en cuestión.

16 Artículo 120.-Serán publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial: a) todas las solicitudes de registro; Capítulo V, Título VII "Publicidad Registral" del Decreto Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

17 Artículo 120.-Serán publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial: a) todas las solicitudes de registro; Capítulo V, Título VII "Publicidad Registral" del Decreto Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

18 Empero esto no ha sido óbice para que en otras oficinas se haya admitido el registro de estas marcas, aún aquellas que usan la misma base de datos, como Chile (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCAS COMERCIALES Instituto Nacional De Propiedad Industrial, Chile, 2010. pág. 34) y Uruguay, en las que se ha estipulado simplemente, cargar el archivo sonoro a la página web asociándolo a la marca en cuestión, y se utilizan diferentes filtros para las búsquedas avanzadas como clase, tipos de signo, tipo de solicitud, elementos fonéticos y figurativos. Digna de mención resulta la página de búsquedas de la EUIPO, que cuenta con una tecnología que permite asociar directamente la imagen de la representación gráfica como otro filtro de búsqueda. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkCurrentStatus&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=MarkFeature&v2=Sound&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> consultado el 20 de abril de 2016.

19 En las Directrices de Chile solo se acota que en

el Examen de forma se comprobará para el caso de las marcas sonoras que hayan sido presentadas y en el formato solicitado: la representación gráfica y el registro sonoro. Sin hacer otra distinción respecto al examen de fondo de estos signos distintivos. Ibidem p. 51, p. 55

Por su parte, el Manual Armonizado en materia de Criterios de Registro de Signos Distintivos para los países Centroamericanos y la República Dominicana afirma que ninguna de las legislaciones de esos países establece un procedimiento sui generis para las marcas sonoras. p.17.

20 Existen varias instituciones en Cuba que podrían asistirnos en estos desafíos, por mencionar algunos: el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), el Instituto Cubano de la Música,

lidad que atinadamente regula el artículo 24.2 del Decreto Ley 203, al establecer que a los afectos de realizar el examen la Oficina podrá pedir informes o documentos al solicitante o a terceros.

A este tenor pudiera regularse en legislación específica la manera en que se realizará la consulta a expertos, los plazos, informes a emitir, así como, el valor de sus estimaciones, y el alcance de sus dictámenes. En este sentido se acota que, de forma general, y así sucede en otros procedimientos judiciales²¹ y administrativos²², el parecer de estos expertos no condiciona la decisión final, ni tiene carácter vinculante, sino que, es apreciable con racionalidad.

Resulta prioritario que la Oficina Cubana de Propiedad Industrial establezca un criterio de cómo solucionar las cuestiones vertidas anteriormente, el cual ha de materializarse en una regulación ministerial complementaria a la Disposición Final Segunda del Decreto Ley 203 de 1999.

Por último se hace necesario señalar que Cuba es signataria de varios Tratados Internacionales en materia de Propiedad Industrial, entre ellos el Arreglo y Protocolo de Madrid, por lo que pudieran presentarse solicitudes de este tipo por dicha vía además de por la nacional.

CONCLUSIONES

A modo global se puede concluir que las marcas sonoras son

aquellos signos distintivos perceptibles a través del oído, susceptibles de representación gráfica y que precisa de un soporte técnico para su reproducción.

Según los ordenamientos y doctrina consultados las vías más comunes de representación gráfica son los pentagramas, la descripción onomatopéyica, o una descripción común del sonido con los elementos característicos que la puedan caracterizar, espectrogramas, oscilogramas y como material de apoyo, pero necesario para el registro el acompañamiento del sonido en un soporte físico o digital que sirva para su reproducción. A nuestro entender pUdieran exigirse de conjunto varias formas de representación para su registro efectivo a partir de que la legislación actual no lo excluye. Además, los examinadores de oficio podrían solicitar otros elementos que estimen trascendentes a la decisión de la oficinaOficina. Con independencia a la regulación vigente, nada obsta que en regulación específica se establezcan determinados requisitos para la solicitud del registro de estos signos.

Las búsquedas de interferencia pueden realizarse en análisis de las representaciones gráficas y sonoras que consten en los archivos de la Oficina.

En cuanto a la publicación en el Boletín además de la representación gráfica o escrita, se puede tener un enlace a un link en el que se pueda escuchar el signo sonoro cuyo registro se pretende o una referencia al sitio digital o físico en el que se pueda escuchar el mismo. Como se ha señalado no debe ser un impedimento sustancial que no exista un regulación expresa de cómo realizar dicha publicación pues son varios los ejemplos del área en los cuales se aprecia que a pesar de no tener un procedimiento específico igualmente pueden publicarse.

A los fines del examen, la Oficina puede incluir en la plantilla de trabajadores un experto en la materia musical, otra opción po-

dría ser capacitar a los examinadores en el análisis de sonidos o que estos se apoyen en los criterios de peritos y especialistas en la materia. Se considera A nuestro juicio que esta última variable es la más aconsejable.

Debe promulgarse una regulación ministerial complementaria, que ordene la aplicación de la legislación marcaria a los sonidos o combinaciones de sonidos. Normativa en la que puede regularse las formas para la representación gráfica, la manera de realizar la búsqueda de interferencia, el examen, el procedimiento para el apoyo en peritos, los plazos, informes a emitir, el valor de sus estimaciones, y el alcance de sus dictámenes. Así como, otras tipicidades que se estimen pertinentes para la implementación efectiva del registro de las marcas sonoras en Cuba.

No debemos pasar por alto Se deben valorar las potencialidades para la existencia real de marcas sonoras en el contexto económico social cubano. Resulta incuestionable el talento musical, vocal y lírico, casi idiosincrático del cubano. Podemos Se pueden citar como honorables precursores de Marcas sonoras, algunos pregones que han inspirado obras insignes como el contagioso Manisero de Moisés Simons, la emblemática Frutas del Caney de Félix Benjamín Caignet, el Frutero de Ernesto Lecuona, entre otros. Por otra parte, la existencia de canales televisivos y radiales públicos, que cuentan con experiencias en transmisiones de programas dedicados a la publicidad comercial, como Radio Taino, Radio Progreso, De Tarde en casa, D'Diseño, existe un programa de Cubavisión Internacional dedicado a la publicidad comercial, podrían ser utilizados como medios de difusión de ese tipo de signo distintivo.

Teniendo en cuenta estos elementos, se hace menester aprovechar la coyuntura actual, para preparar el camino hacia la implementación efectiva del registro de las marcas sonoras en Cuba.

(ICM), el Instituto Superior del Arte (ISA), entre otros.

21 En sede de tribunales con la prueba pericial, Artículo 301 y siguientes de la Ley Número 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), de fecha 19 de agosto de 1967.

22 Como es el caso del "PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA SOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE DERECHO DE AUTOR Y PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O INTERPRETACIÓN" del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) regulado en la Resolución número 162 de fecha 15 de noviembre de 2002 del el Ministro de Cultura.

BIBLIOGRAFÍA

- CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID: Las marcas no tradicionales. 2012, disponible <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682> Consultado 10/01/2016.
- ESCOBAR DOMÍNGUEZ, ALINA Y SUÁREZ PÉREZ, ANNA M.: Trabajo de Diploma: "Tendencias Modernas De La Regulación y El Registro de las Marcas Sonoras y Olfativas" Universidad De La Habana, Facultad De Derecho, Ciudad De La Habana, 2002.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. (SCT/11/6) WIPO/STrad/INF/1 Rev.1 Ginebra, 25 de enero de 2010.
- Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Documento SCT/20/2 LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES, ÁMBITOS DE CONVERGENCIA, GINEBRA, 15 de octubre de 2008. Décimo novena Reunión.
- Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Documento SCT/18/2 Marcas No Tradicionales: Enseñanzas Destacadas, Decimotava Sesión Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007.
- Directrices de Procedimiento de Registro Marcas Comerciales, Instituto Nacional De Propiedad Industrial, Chile, 2010.
- FIGUEROA DUQUE, ALFREDO: Las marcas olfativas: enigmas y retos para el siglo que comienza. Rendija. Revista Cubana de la Propiedad Industrial, Número 2, diciembre 2001.
- LIÉVANO MEJÍA, JOSÉ DANIEL "Aproximación a las Marcas No Tradicionales" Revista de Derecho Privado, núm. 45, enero-junio, 2011, pp. 1-27 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033194006>
- Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, Aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en fecha 18 de abril de 2011.
- LOBOS LUNA, ANDREA JULIETA "Marca Sonora" tesis de grado académico de: Licenciada En Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala, marzo 2012.
- Manual Armonizado en materia de Criterios de Registro de Signos Distintivos para los países Centroamericanos y la República Dominicana.
- Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas de España, marzo 2015, disponible www.oepm.es, Consultado 10/03/2016.
- ORANTES PATRICIA, Y EDY GUADALUPE. "Nuevas Reformas a la Ley de Marcas de El Salvador". 2006, El Salvador. www.elportal.asociados.com. Consultado 1/03/2016
- PAL ANTILLÓN, ANÚSKA Y LIZANO SOTO, Ariana "Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica." Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho, Sede Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, Agosto 2013.
- PÉREZ PINO, TAIMARA Y ZAMORA RODRÍGUEZ, YELENA "Las marcas no tradicionales: olfativas y sonoras" Encontrado en www.monografias.com/marcas-no-tradicionales-olfativas-sonoras/. Consultado el 1/3/2016.
- Política Integral de Propiedad Industrial Octubre 2014 referencias en: <http://www.granma.cu/cuba/2014-10-26/sesiono-reunion-del-consejo-de-ministros> . Consultado el 16/3/2016.
- RODRÍGUEZ, DULCE: Marcas No Tradicionales (I): Marcas Sonoras. consultado en: <https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com/2014/11/03/marcas-no-tradicionales-i-marcas-sonoras/>. Consultado 1/03/2016.
- SÁEZ, CATHERINE: Algunos observan un aumento de marcas no tradicionales, pero no aún en las oficinas nacionales de registro, disponible <http://www.ip-watch.org/2008/06/27/algunos-observan-un-aumento-de-marcas-no-tradicionales-pero-no-aun-en-las-oficinas-nacionales-de-registro/#> Consultado 10/01/2016.
- http://oami.europa.eu/ES/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf
- http://www.adopi.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=78:el-registro-de-marcas-no-tradicionales-nuevo-reto-ante-el-dr-cafta-&catid=43:articulos-de-interes&Itemid=76 consultado el 1 de marzo de 2016.
- <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1153.html> consultado el 1 de marzo de 2016.
- http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html consultado el 1 de marzo de 2016.
- <https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com/2014/11/03/marcas-no-tradicionales-i-marcas-sonoras/> consultado el 1 de marzo de 2016.
- <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=MarkFeature&v2=Sound&o2=AND&sf=AplicationNumber&so=asc> consultado el 20 de abril de 2016.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994.
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 2006.
- Reglamento al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 2011.
- Ley Número 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), de fecha 19 de agosto de 1977.
- Decreto Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS" de fecha 24 de diciembre de 1999.
- DECRETO-LEY No. 335 "DEL SISTEMA DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA" de fecha 20 de noviembre de 2015.
- Resolución número 63 de fecha 22 de mayo de 2000 de la Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: REGLAMENTO DEL DECRETO LEY 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS"
- Resolución número 162 de fecha 15 de noviembre de 2002, emitida por el Ministro de Cultura, "PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA SOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE DERECHO DE AUTOR Y PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O INTERPRETACIÓN".
- Decreto Número 146/001 Sobre el Registro de Signos no Visibles. Del Presidente de la República de Uruguay, de fecha 3 de mayo de 200

LA PROTECCIÓN EN CUBA DE MARCAS QUE INVOLUCRAN DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS TÍTULOS DE OBRAS.

LIC. IVETTE MATAMOROS MASSIP
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN

El presente trabajo investigativo toma como punto de partida las situaciones especiales donde El Derecho de Autor y el Derecho de Marcas convergen en una protección acumulada sobre una misma creación intelectual y se centra concretamente en los conflictos que pueden generar las también denominadas "zonas de contacto" o "zonas grises" entre estas disciplinas de la Propiedad Intelectual, cuando se interesa registrar como marca el título de una obra protegida por el Derecho de Autor a favor de un tercero. La legislación cubana de ambas modalidades prevé algunas disposiciones al respecto, no obstante un análisis doctrinal, jurisprudencial y el estudio comparado de normas de la región, evidencian el reto que suponen estas marcas para las autoridades nacionales de marcas como protectores de intereses superiores relacionados con el mercado, los competidores y los consumidores.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Zonas de contacto entre Derecho de Marcas y Derecho de Autor, protección de marcas que involucran derechos de autor de terceros, títulos de obras.

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual, en lo adelante la PI es una disciplina que alude a un amplio espectro de derechos subjetivos de diferente naturaleza, que le son atribuidos al hombre sobre productos de su creatividad e intelecto¹. Estos derechos, con excepción de la Competencia Desleal, son considerados bienes inmateriales, que si bien poseen diferencias en cuanto a su naturaleza, contenido, formas y ámbitos de protección, en ocasiones presentan puntos de contacto, también denominados "zonas grises o fronterizas" donde se interrelacionan dos o más ramas de la PI en una protección acumulada sobre una misma creación intelectual.

Las situaciones especiales de confluencia entre las disciplinas de la PI pueden ser utilizadas como ventaja por los titulares; ya que las

diferencias en la naturaleza jurídica que poseen les permiten decidir, facultativamente, de acuerdo con sus intereses y a lo establecido en las legislaciones nacionales, la fortaleza de la protección que brindarán a sus creaciones intelectuales. Sin embargo, en ocasiones, esta armonía se rompe y surgen conflictos, en particular, cuando un tercero desea que le sean reconocidos o conferidos derechos sobre una creación que ha sido protegida con anterioridad por otro titular, desde otra modalidad de la PI.

El presente trabajo centra su atención en aquellos casos donde se pretende registrar como marca de determinados productos o servicios, el título de obras protegidas por el Derecho de Autor, en lo adelante DA, y los conflictos que pueden generarse en este contexto si quien solicita el registro del signo distintivo no es, a su vez, el titular del citado derecho.

El tema resulta interesante, pues a nivel internacional existen diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales respecto a la protección de los títulos de obras por el DA y por el Derecho de Marcas; cuestiones que trascienden a la solución de casos, cuando es un tercero el que desea proteger una marca involucrando dicho título. También existen diferencias

en cuanto a la regulación de estos temas en las leyes nacionales de PI. Igualmente, se aprecian praxis diferentes en las autoridades nacionales de marcas; cuestiones que evidencian que las marcas con estas particularidades suponen un reto para dichas oficinas.

En Cuba, es posible la interacción de estas disciplinas de la PI porque la legislación nacional de marcas recoge como prohibición relativa de registro de estos signos distintivos, aquellas que involucren un derecho de autor anterior. Así lo dispone el artículo 17 apartado 1 inciso h) del Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, de 2 de mayo de 2000. Prohibición que puede ser convalidada si el titular del derecho anterior otorga su consentimiento, con las formalidades que establece el propio instrumento jurídico.

A partir de lo establecido en la norma de referencia surgen varias interrogantes, a saber: ¿Los títulos de obras tienen protección por el Derecho de Autor en Cuba? ¿Todos los títulos gozan de esta protección? ¿La prohibición relativa de registro de marcas también abarca a todos los títulos de obras protegidas por el Derecho de Autor? ¿En todos los casos que se

¹ Entre los que se encuentran: las obras literarias, artísticas, científicas; las interpretaciones y ejecuciones de artistas e intérpretes y otros derechos conexos; las marcas y otros signos distintivos; las invenciones; los dibujos y modelos industriales; las variedades vegetales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; la información no divulgada, y la represión de la Competencia Desleal.

interese proteger una marca que involucre el título de una obra, se requerirá la autorización del titular del Derecho de Autor anterior?

DESARROLLO

Al reflexionar sobre los títulos se toma como punto de partida que esta denominación proviene del latín *titulus*, que en idioma español quiere decir cartel, inscripción, anuncio, título. Algunos autores sitúan la utilización de esta frase en el sentido que se le atribuye en la actualidad como título de libro, en las primeras décadas del siglo *XX*².

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define, entre otras acepciones, como: “[...] palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito”.

En el marco de la PI, el Glosario de Términos sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI establece en su numeral 250, lo que entiende por título de una obra. A estos fines dispone que:

“[...] el título de una obra es parte de la misma, y su omisión equivale a una mutilación de la obra. Asimismo el título identifica a la obra dando a esta un nombre, y debe mencionarse en relación con todas las utilidades de la misma a las que sea de aplicación el derecho a reivindicar la paternidad. Por otra parte el título se haya protegido contra el plagio en la mayoría de las legislaciones, dado que es original. Además el título identifica a los ejemplares publicados de la obra y puede ser protegido, en virtud de la legislación sobre competencia desleal, contra posibles utilidades engañosas en ejemplares comercializados de otra obra [...]”⁴.

Dentro de las diferentes disciplinas que abarca la PI, los títulos pueden ser protegidos por el DA en la misma forma, condiciones y alcance conferido a cualquier otra creación literaria o artística original. Por el Derecho de Marcas, si poseen la suficiente capacidad distintiva para identificar determinados productos o servicios en el comercio, y por la aplicación de las normas contra actos de competencia desleal, cuando por sí mismos no puedan ser considerados como obras de creación, al no reunir, necesariamente, los requisitos de originalidad que toda creación intelectual debe agotar.

Respecto a la protección del DA sobre el título, la doctrina⁵ ha sido profusa y mayoritariamente coincide en que el título forma parte de la obra, la individualiza y es parte sustancial de ella; alude a su contenido o lo sugiere; permite su identificación y su relación con el autor y con el éxito alcanzado por este. De ahí que, cualquier modificación o utilización del título por un tercero, sin la autorización del titular, estaría violando su derecho moral de integridad y paternidad de la obra.

Delia Lipszyc apoya este criterio y al respecto plantea que: “[...] el autor tiene derecho sobre el título como parte integrante de la obra [...] al igual que los otros elementos constitutivos de la obra, el título puede ser objeto de negociación. El autor puede autorizar su uso por separado de la obra y también tiene derecho a defenderlo de utilidades no autorizadas, imitaciones y cualquier otro uso indebido [...]”⁶.

Asimismo, la jurisprudencia ha expresado que: “[...] el título no tiene otra finalidad que la de identificar a la obra y distinguirla de sus similares, tanto en el campo inte-

lectual como en el tráfico comercial. Ese elemento integrante...por sí solo no es protegido por la ley, sino en cuanto es parte calificada de la obra misma. No existe, un derecho al título separable de la obra intelectual [...]”⁷.

No obstante, estos pronunciamientos, no cualquier título goza de la tutela de esa disciplina, solo aquellos que cumplan con el requisito intrínseco de originalidad; entendida esta como un reflejo de la creatividad y la impronta personal del autor.

A fin de delimitar cuándo un título es original, la doctrina⁸ ha establecido diferentes clasificaciones; así algunos los subdividen en: a) originales o comunes, según se compongan de palabras o frases poco usadas o novedosas, o por el contrario se conformen de palabras o expresiones corrientes; b) autónomos o consecuentes, según sean independientes del texto de las obras, o constituyan una ilación de las mismas, y c) específicos o genéricos, según distingan determinadas obras o se puedan aplicar a cualquier obra del mismo género.

Otros autores simplifican estas clasificaciones a tres categorías: títulos originales, títulos banales o ayunos de creatividad y los títulos genéricos⁹.

7 Cámara Nacional Civil, Sala E, “Guberman, Pedro A. c/ Discos CBS, 21/3/1981, LL, 1981-D-379 y Cámara Nacional Federal, Sala Civil y Comercial, 29/04/1969, Otamendi de Yaquimandí de Fino, E. c/ Macías Francisco, ED, pp. 135-547, citados por Marcelo O. GARCÍA SELLART, “Los títulos de obras como objeto de protección, entre la propiedad intelectual y las marcas”, Cuadernos de Propiedad Intelectual, AD-HOC, 2-2005, pp. 130- 131.

8 Véase Clara RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Las obras del espíritu y su originalidad, Colección de Propiedad Intelectual, Director Carlos Rogel Vide, Fundación Aisge, Editorial Reus, Aseda, Madrid, España, 2012, p. 268.

9 Véase ANTEQUERA PARILLI, Estudios de derecho de autor y derechos afines, REUS S.A., Madrid, 2007, p. 456; también SATANOWSKY citado por Miguel A. EMERY, Propiedad Intelectual, Ley 11 723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Derecho Internacional, II, Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1985, p. 59; LIPSZYC, Derecho..., p. 12; Alejandra AOUN y Patricia LARRAINZAR, Algunas cuestiones vinculadas al título de las obras intelectuales y su relación con las marcas, Derechos Intelec-

2 Beatriz BUGAYO MONTAÑO, La protección del título de las obras como marca, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, ISSN 1139-3289, 2003, t. 24, pp. 127-156.

3 Disponible en el sitio web: <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>. (acceso el 9-V-2015).

4 Véase: <ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/>

wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf. (acceso el 12-V-2015).

5 Véase Carlos A. VILLALBA y Delia LIPSZYC, El derecho de autor en la Argentina, La Ley, Buenos Aires, Argentina, 2001, p. 32.

6 LIPSZYC, DELIA, Derechos de autor y derechos conexos, Unesco/Cerlald/Zavalía, Buenos Aires, 1993, p.121.

Según Eduardo Lapa, el título original es aquel que: "[...] tiene la característica de ser una creación de su autor, que no es copia o imitación, que denota cierto carácter de novedad como fruto de su intelecto, contrario al conjunto de frases ya usadas, común o general en otros trabajos de la misma especialidad [...]"¹⁰.

Los títulos banales, por su parte, son aquellos que carecen de sustancia o no otorgan importancia o novedad con respecto a lo que dice o su significado. "[...] Su única finalidad es denominar la obra, pero no reflejan ninguna idea o talento de su autor y por ende carecen de valor intelectual [...]"¹¹.

Finalmente, sobre los títulos genéricos, Emery aduce que: "[...] No pueden registrarse como títulos, expresiones caídas en el dominio público, ni las denominaciones genéricas, ni los nombres históricos que sin otras adiciones del autor, carecen de características distintivas"¹².

Por otro lado, la doctrina¹³ se ha pronunciado sobre determinados títulos de obras que no son alcanzados por la protección del DA, sino que funcionan como elemento identificador de un producto o servicio en el tráfico mercantil a cuya protección está más orientada al Derecho de Marcas. Es el caso de los títulos de diarios, publicaciones periódicas, revistas, nombres de editoriales, de sus catálogos y diversas secciones, los programas de televisión o radiofónicos.

En el primer supuesto, se considera que dichas publicaciones no constituyen per se obras protegidas por el Derecho de Autor, y su título solo actúa a los fines de

identificarlas como productos en el tráfico mercantil. Esto sin perjuicio de que las obras incluidas en estas sí gozan del requisito de originalidad. Lo mismo sucede en el caso del nombre de editoriales y sus catálogos, pues aquí el título actúa como identificador del origen editorial y no como individualizador de la obra y su autor.

Respecto al título de los programas de televisión y de radio, también el enfoque ha sido el de no considerar la existencia de originalidad, sobre todo, porque muchas veces estas creaciones carecen en sí mismas de este requisito, ya que están más orientadas al entretenimiento del público, sin un aporte creativo suficiente que le permita la protección por el DA¹⁴.

Sin embargo, parte de la doctrina refiere, en el caso de los programas de televisión, que esta regla no siempre se cumple, pues nada impide que productos televisivos o de radio puedan tener un mínimo de originalidad para acceder a su protección por el DA, trascendiendo su protección a su título¹⁵. En definitiva, la apreciación práctica y objetiva de este requisito dependerá de cada caso en particular.

Llegados a este punto del análisis surge entonces la siguiente interrogante ¿Cómo puede evaluarse, entonces, la originalidad de un título para calificarlo en original, banal o genérico?

Si complejo es en ocasiones delimitar la originalidad de una obra, más complejo puede ser evaluar

la originalidad de un título; pues, como su función es atraer al lector e individualizar la obra, el creador tiene que lograr esos objetivos en un marco estrecho, utilizando frases o palabras que puedan ser aprehendidas en la mente del público al que va dirigida la obra.

Considerando que para la mayoría de la doctrina¹⁶, el título es parte integrante de la obra y, por tanto, protegible por el DA, criterio al cual nos adscribimos; entendemos que debe evaluarse la originalidad del título a partir de las teorías doctrinales para la ponderación de la originalidad de las obras. Estas son: los criterios de novedad objetiva: absoluta o relativa, e impronta personal del autor.

Los autores que apoyan la novedad absoluta, centran sus planteamientos en realizar una evaluación de novedad para determinar si la creación es original o no. Solo si se considera que la obra es diferente a otras de su misma clase, se entenderá que es original y, por tanto, protegible por el DA. Se requiere que la obra represente una aportación al patrimonio cultural, que anteriormente no existía.

Los que se afilian a la novedad relativa, enfocan sus argumentos en que no es necesario que la creación sea completamente diferente al acervo cultural preexistente, sino que es suficiente que el autor haya reorganizado algunos elementos de obras ya conocidas.

Los autores que aprecian la originalidad con un criterio subjetivo; sustentan sus posiciones básicamente en si la obra lleva la impronta personal del autor, independientemente de si es nueva o no. Lo que trasciende en estos casos es si la obra refleja la espiritualidad e individualidad de su creador.

Delia Lipszyc apoya este enfoque, y en tal sentido expresa que:

tuales 13, Astrea, Buenos Aires, Argentina 2007, p. 94.

10 Eduardo LAPA, El desamparo al título de los libros. Algunas sugerencias, LL, 144-1084, citado por AOUN y LARRAINZAR, Algunas cuestiones..., p. 94.

11 BUGAYO MONTAÑO, La protección..., pp. 127-156.

12 EMERY, MIGUEL A., Propiedad Intelectual, Astrea, Buenos Aires, 2000. p. 59.

13 Véase LIPSZYC, Derecho..., pp. 463-465.

14 Véase Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, Sala III, de Buenos Aires, Argentina, "García y García, Ovidio A. v. Televisora Federal S.A. -Telefé s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios", La Ley (t.1998-A), Buenos Aires, 2000.

15 Véase ANTEQUERA PARILLI, Estudios..., p. 465; también Gisela L. GAFFOGLIO, cuando refiere que "el formato televisivo, si ha sido desarrollado con originalidad, reviste sin lugar a dudas el carácter de obra. Considerándose como una obra literaria en cuanto a su forma en tanto se encuentra materializado mediante un escrito, y como obra artística en cuanto a su contenido", GAFFOGLIO, Los formatos televisivos: cuestionando el paradigma, La Ley 24 /11/ 2006, AR/DOC/3874/2006, p. 1.

16 SATANOWSKY, Derecho Intelectual... p. 286.

"[...] la individualidad expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección: que tenga algo individual y propio de su autor".

Finalmente, existe un criterio intermedio para evaluar la originalidad; combinando el criterio objetivo de novedad relativa con la apreciación subjetiva, basada en la impronta y creatividad personal del autor. El cual se fundamenta en evitar que la nueva obra sea una mera copia del acervo cultural existente, y que, además, refleje la espiritualidad de su creador.

Sobre estas disquisiciones, la doctrina cubana se ha inclinado por el criterio subjetivo en la ponderación de la originalidad, tomando como parámetro de valoración la impronta personal del autor. En este sentido, la Dra. Caridad Valdés, al comentar los artículos 7 y 8 de la Ley 14, de Derecho de Autor cubana, donde se regula la protección a distintos tipos de obras en un catálogo abierto, refiere que:

"[...] tales obras 'entrañan una actividad creadora de sus autores', lo que manifiesta el requisito de la originalidad, en vocación subjetiva", previsto por el legislador. Así, sólo es autor aquél que con su actividad creadora produce una obra científica, artística, literaria o educativa, según disponen los propios preceptos mencionados, marcando con ello su ámbito de aplicación".

En nuestra opinión, en el orden práctico, la impronta personal del autor no está reñida con la novedad absoluta o relativa de la obra, sino que son criterios que se complementan. Nada impide que el creador sea capaz de lograr obras totalmente disruptivas y novedosas, o que por estar motivado o influenciado por su entorno cultural y como resultado de la combinación de elementos conocidos

preexistentes, sea capaz de generar algo nuevo y diferente.

Sin embargo, a nuestro juicio, el criterio de originalidad subjetiva brinda una mayor protección a la creatividad, y su principal cualidad es que no impone límites generalmente asociados a otras modalidades de Propiedad Industrial; límites que consideramos, dan lugar a interpretaciones ambiguas, basadas en la subjetividad de quien analice el caso y, además, desestimulan la creatividad, limitando el número de obras que podrán acceder a la protección por el Derecho de Autor.

Extrapolando estos razonamientos a los títulos de las obras, tendremos títulos más originales que otros, porque fueron inventados, nacidos de la imaginación del autor y que no existen en el lenguaje o uso común, como es el caso de *Crepusculario*, utilizado por el poeta chileno Neftalí Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda; también el mítico *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, o *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez. En estos casos, se evidencia en mayor medida la impronta y creatividad del autor.

En otros, la originalidad estará dada, no por crear un vocablo o palabra nueva, sino por utilizar algo conocido anteriormente, pero que nunca se ha empleado en el contexto al que el autor lo trae.

Sin embargo, en este punto se considera que se debe ir más allá; no se trata de transcribir una frase del lenguaje común de un contexto a otro, sin que exista un mínimo de esfuerzo intelectual; por el contrario, se requiere que el título transmita la espiritualidad del autor, que evidencie su creatividad e impronta personal, y no que sea solo una frase inocua o banal.

Como se expuso anteriormente, ponderar la originalidad de un título puede ser un trabajo arduo y dependerá, en gran medida, de la subjetividad de quien deba llevar adelante este ejercicio.

Llegados a este punto surge la interrogante ¿cómo se ofrece protección a los títulos en el ámbito legislativo de la región? En un estudio comparativo al respecto, se pudo apreciar que varios países los protegen expresamente, reconociéndolos como parte integrante de la obra y en ocasiones establecen disposiciones para impedir su utilización por terceros en otras obras, a fin de evitar riesgo de confusión en el público destinatario. Tal es el caso de: Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Guatemala, España y Brasil¹⁸.

18 Ley 6683, de 1982, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica, en su artículo 12 dispone que: "La protección de la obra abarca su título, si fuere original y no se confundiere con otra del mismo género, publicada anteriormente por otro autor. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección". La Ley 9610, de 1998, de Brasil, en el artículo 10 establece que: "La protección a la obra intelectual alcanza a su título, si fuera original e inconfundible con el de una obra del mismo género, divulgada anteriormente por otro autor". Párrafo único: "El título de publicaciones periódicas, incluso diarios, quedará protegido por un año luego de la salida de su último número, salvo si fueren anuales, en cuyo caso ese plazo se elevará a dos años". Ley 17336, de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual de Chile, dispone en su artículo 4 que: "El título de la obra forma parte de ellas (sic) y deberá ser siempre mencionado junto con el nombre del autor, cuando aquélla sea utilizada públicamente. No podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género". El Decreto 604, de 1993, Ley de Propiedad Intelectual de la República de El Salvador, en el artículo 16 establece que: "título de una obra que se encuentre protegida en los términos de esta ley, no podrá ser utilizado por un tercero, a menos que por su carácter genérico o descriptivo en relación con el contenido de aquélla, constituya una designación necesaria. Nadie podrá utilizar el título de una obra ajena, como medio destinado a producir confusión en el público, para aprovecharse indebidamente de su éxito literario o comercial. Ley de Propiedad Intelectual (Codificación número 2006-013) de Ecuador, en el artículo 8.2 dispone que: "Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años". El Decreto 33, de 1998, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, en su artículo 17 establece que: "El título de una obra que se encuentre protegida en los términos de esta ley no podrá ser utilizado por un tercero, a menos que por su carácter genérico o descriptivo en la relación con el contenido de aquélla, constituya una designación necesaria. En el caso de obras concernientes a tradiciones o leyendas, no podrá invocarse esta

17 El subrayado es nuestro.

Otros como México, Panamá, Honduras y Bolivia, no tienen un pronunciamiento expreso al respecto.

Argentina es uno de los países que no ofrece en su norma autoral una protección expresa al título; no obstante, en los artículos 51, 52, 59, 65, 72, inciso c) de la Ley 11723, el legislador sí ofrece protección indirecta a este¹⁹. También el Decreto Reglamentario 41233/34 de esta ley, en los artículos 7, 9 y 19, respectivamente²⁰.

protección. Nadie podrá utilizar el título de una obra ajena como medio destinado a producir confusión en el público o para aprovecharse indebidamente del éxito o reputación literaria o comercial de su autor". Ley 1.328, de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Paraguay, en su artículo 6 recoge que: "El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella". Ley 9739, de 1937, Ley de Derechos de Autor de Uruguay, en su artículo 5 dispone que: "Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación". El Real Decreto Legislativo No.1, de 1996 de España, en el artículo 10.2 regula que: "El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella".

19 El artículo 51 de la Ley 11723 de Argentina dispone que: "El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o deber total o parcialmente su obra. Esta enajenación, es válida sólo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar el título, forma y contenido". [...] Artículo 52: Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. [...] Artículo 59: El registro nacional de la propiedad intelectual hará publicar diariamente en el Boletín Oficial, la nómina de obras presentadas a inscripción, además de las actuaciones que la Dirección estime necesarias, con indicación de su título, autor, editor, clase a la que pertenece y demás datos que las individualicen. Pasado un mes desde la publicación, sin haberse deducido oposición, el registro las inscribirá y otorgará a los autores el título de propiedad definitivo si estos lo solicitaren. [...] Artículo 65: El registro llevará los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constarán su descripción, título, nombre del autor y fecha de presentación, y demás circunstancias que a ella se refieren, como son los contratos de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma. [...] Artículo 72: Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que el establece, además del secuestro de la edición ilícita [...] c) el que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto [...]".

20 El artículo 7 del citado Decreto 41233/34 de Argentina, expresa que: "A los efectos del registro en el archivo de referencia, será menester acreditar los extremos siguientes [...] c) título de la obra". Por otra parte, el artículo 9 dispone: "Al solicitarse la inscripción

En el ámbito internacional, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas no establece una protección especial al título. No obstante, teniendo en cuenta que la relación de obras que recoge en su artículo 2 ha sido realizada de forma abierta, no taxativa, es posible interpretar, según un sector de la doctrina²¹, que todo título original también puede incluirse dentro de su protección.

La Convención Interamericana de Washington de 1946, por el contrario, sí establece disposiciones al respecto en su artículo XIV, utilizando incluso el término "notoriedad" que pertenece al derecho marcario, para delimitar que un título que haya alcanzado cierto grado de conocimiento en el sector pertinente, no sea utilizado por un tercero. Lo que sin duda constituye una novedad en el ámbito del Derecho de Autor²².

La norma cubana de Derecho de Autor, la Ley 14 de 28 de diciembre de 1977, no recoge expresamente ninguna protección especial a los títulos. Su ámbito de aplicación se extiende según el artículo 2 a "las obras científicas, literarias, artísticas y educacionales que impliquen una actividad creadora u original del autor, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualquiera que sea su forma de expresión, contenido, valor o destino"²³.

de una obra, el peticionario formulará una declaración fechada y firmada en forma legible, con los siguientes enunciados: a) título de la obra". Por último, el párrafo 2 del artículo 19 establece: "Siendo el título parte integrante de la obra, la oposición al registro por quien tenga otra con el mismo título será atenable cuando se trate de obras de la misma especie".

21 LIPSYC, Derechos..., p. 65.

22 Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas Adoptada el 22 de junio de 1946 en Washington, dispone en su artículo XIV: "El título de la obra protegida que por la notoriedad internacional de esta última adquiere un carácter distintivo que la identifique, no podrá ser reproducido en otra, sin el consentimiento del autor". Disponible en el sitio web: http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp.

23 La norma de referencia, en su artículo 7, regula la

No obstante, esto no impide que, en el orden práctico, sí se protejan los títulos originales como partes integrantes de las obras, a través de la ponderación de su originalidad a partir de la creatividad o impronta personal del autor, más allá de que el título pueda ser novedoso o no, y el aporte al acervo cultural no sea sustancial.

Establecidas estas pautas desde el Derecho de Autor, analicemos la posibilidad de proteger los títulos de las obras desde otra perspectiva, el Derecho de Marcas. En este sentido, resulta imprescindible que el título en cuestión, además de ser original, tenga la capacidad distintiva suficiente para diferenciar en el comercio determinados productos o servicios.

En principio, todo titular de DA puede, si lo desea, utilizar su obra o el título de esta como signo distintivo de determinados productos o servicios; toda vez que las facultades patrimoniales de su derecho exclusivo le permiten explotar su creación, por cualquier medio o procedimiento, en la forma que estime pertinente. En este punto vale aclarar que, la explotación del título como marca, puede ser otra de las disímiles maneras en que el referido titular puede realizar sus derechos patrimoniales. Esa posibilidad también puede ser transferida a terceros, de manera gratuita u onerosa, por actos inter vivos, o a los herederos o causahabientes luego de fallecido el autor; salvo que exista una prohibición o limitación legal expresa en la ley.

protección de las obras originales, reconociendo en una formulación enunciativa diferentes categorías de obras, a saber: las obras escritas y orales, las obras musicales con letra o sin ella, las obras coreográficas y las pantomimas, las obras dramáticas y dramático-musicales, las obras cinematográficas, las obras fotográficas, las obras de arte aplicado, los croquis, los mapas y planos, las obras radiofónicas, entre otras. Capítulo II. De las Diferentes Obras, Sección I. De las Obras Originales. En el artículo 8 se recogen las obras derivadas. La Resolución Conjunta No. 1, de 21 de junio de 1999, dictada por el Ministro de Cultura y el Ministro de Industria Sidero-Mecánica, dispuso la protección por derecho de autor a los programas de computación y las bases de datos.

La protección como marca no requiere que el título sea original; solo basta que pueda cumplir con el requisito de distintividad para diferenciar los productos o servicios sobre los que se pretende ubicarlo como marca. En tal sentido, podrán registrarse como tal, tanto los títulos banales, como los originales. La diferencia estriba en que solo los segundos poseerán, además, una protección por el DA, y esto se expresa a partir de prohibiciones específicas contenidas en las leyes de marcas, establecidas para reforzar la protección de los derechos de los titulares anteriores en estas zonas de contacto entre ambas disciplinas y evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Muchas son las leyes que regulan límites al registro de marcas que puedan infringir DA de obras pertenecientes a terceros; también para sus títulos y personajes ficticios o simbólicos. Al respecto, el legislador ha establecido prohibiciones relativas de registro y causales de nulidad de registros concedidos; sin embargo, en la mayoría de las normas consultadas, esta prohibición es convalidable, siempre y cuando el titular del derecho de autor anterior, otorgue su consentimiento.

Luego de un estudio comparativo, es posible apreciar que algunas protegen el título de forma independiente a la obra; es el caso de Panamá, México, España, Paraguay, que lo recogen expresamente²⁴, y

Brasil, donde el legislador refiere, entre otros particulares, que no se protegerán los personajes, ni los títulos de obras que estén protegidos por el Derecho de Autor y puedan generar un riesgo de confusión o asociación; salvo que exista consentimiento del autor o titular²⁵.

Otras normas jurídicas de marcas le brindan protección al título, de forma implícita, cuando regulan de manera genérica, a todas las posibles obras que la creación intelectual pueda generar. Es el caso de Uruguay y los estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones²⁶.

En el caso de Argentina, la Ley 22.362, de Marcas, no establece ninguna regulación al respecto, lo que ha motivado que la doctrina tenga posiciones diferentes en cuanto a la posibilidad de una protección de los títulos de obras, desde ambos sistemas de derechos.

Un sector no reconoce la posibilidad de proteger como marca los títulos de libros, películas, series de televisión o radio, personajes, etc., refiriendo que el título es creado

para individualizar la obra y a su autor, no para identificar un producto o servicio en relación con su fabricante o expendedor²⁷.

Otro sector afirma que esto sí es posible²⁸; y argumentan su posición, esencialmente, en que el régimen legal del derecho de autor argentino no establece ninguna prohibición a la concurrencia de otras normas para una protección reforzada; tal como ocurre con otros objetos protegidos por este sistema de derechos y por la Propiedad Industrial.

Los autores que apoyan este último criterio manifiestan que, precisamente por la naturaleza del título de las obras en su función de distinguir obras, no está muy ajeno a la función que realizan las marcas sobre determinados productos o servicios. Por tanto, nada impide que como en los dos casos el título actúa como signo distintivo o diferenciador, este pueda tener una protección simultánea por ambas disciplinas.

Al consultar la legislación marcaría vigente en Cuba, el Decreto-Ley 203/1999²⁹, observamos que recoge como prohibición relativa de registro de marcas contenida en el artículo 17.1 inciso h), que: "[...] No puede registrarse como marca, un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de un tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero cuando "[...] el uso del signo infringiría un derecho de autor [...]"

Esta prohibición, como su nombre lo indica, es relativa; o sea, que, en principio, no procede el registro de la marca, no porque el sig-

24 La Ley 35, de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial de Panamá, dispone en su artículo 91.16: "Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigente sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización". En el caso de México, la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 30 de diciembre de 1975, dispone en su artículo 90 XIII que: "Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente". Por su parte, la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, de España, en su inciso c) apartado 1 del artículo 9 dispone que no son registrables "los signos que reproduzcan, imiten

o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor". Para finalizar, la Ley 1.294/1998, de Paraguay, que sostiene en su inc. h) del artículo 2 que no son registrables los signos que infrinjan un derecho de autor".

25 La Ley 9279, de 14 de mayo de 1996, que regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial en Brasil, cuando dispone en su artículo 124 XVII que: "No serán registrables como marca [...] la obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular".

26 La Ley 17.011, de Marcas y otros Signos Distintivos de Uruguay establece, en sus artículos 2 y 5, respectivamente, que: "No podrán ser registradas, a las obras literarias y artísticas, reproducciones de estas, los personajes de ficción o simbólicos que merezcan protección por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento. Este pronunciamiento es causal de nulidad relativa". La Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, vigente Régimen Común sobre Propiedad Industrial para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Comunidad Andina de Naciones, establece en el artículo 136 inciso f): "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este".

27 Véase LIPSZYC, Derecho..., p. 121.

28 Véase Marcelo O. GARCÍA SELLART, "Los títulos de obras como objeto de protección, entre la propiedad intelectual y las marcas", Cuadernos de propiedad intelectual, HAD-HOC, Buenos Aires, Argentina 2-2005, pp.132-140.

29 El cuerpo legal de referencia define el concepto de marca en su artículo 2, considerándolas como: "todo tipo de signo o combinación de signos que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado".

no carezca de capacidad distintiva suficiente per se para actuar como elemento identificador de determinados productos o servicios, -en este caso sí posee capacidad diferenciadora-, sino porque existe un derecho de autor anterior, que no debe ser vulnerado.

Es interesante como el legislador nacional en sede de marcas no puntualizó, como sí lo hacen otras leyes anteriormente comentadas, que la protección a las obras de derecho de autor se extiende a los títulos originales de estas u otras creaciones, como personajes o lugares ficticios, simbólicos o de caracterización humana, etcétera³⁰.

Este actuar evidencia, en opinión de esta autora, que la norma cubana de marcas se afilia al criterio doctrinal de que el título es parte de la obra y, como tal, a él trasciende la protección del DA, siempre que cumpla con el requisito de originalidad; cuestión que deberá ponderar la autoridad nacional de marcas en el momento procesal correspondiente.

A pesar de parecer infranqueable, a priori, esta prohibición de la ley cubana, esta puede ser superada con lo dispuesto por el artículo 18, cuando el legislador establece que: "[...] si el solicitante de la marca, por interés propio o a instancias de la autoridad administrativa, muestra el consentimiento por escrito³¹ y expreso, del titular del derecho que se vería afectado por el registro, podrá acceder a la so-

licitud y registro de su marca [...]".

Con este enfoque, el legislador nacional abre la posibilidad de registro de marcas que contengan derechos de autor de terceros, si se cumple previamente con el requisito de procedibilidad del consentimiento expreso, otorgado por escrito, por el titular del derecho de autor que podría verse afectado. De otorgarse el registro violando este requisito, puede ser invocada la nulidad de la marca conforme lo establece el artículo 57 del citado cuerpo legal³². Toda vez que la referida autorización viene a constituir un requisito esencial para la construcción del derecho a la marca y asimismo un requisito de procedibilidad a observar por la Oficina Cubana de la Propiedad industrial al momento de conceder el derecho.

Con la existencia de este requisito, el legislador nacional establece límites a los solicitantes de estas marcas, a fin de evitar la afectación de intereses superiores respecto a titulares de un derecho de autor anterior, los potenciales competidores del solicitante evitando actos de competencia desleal de aprovechamiento injustificado de reputación ajena o engaño para atraer clientela, entre otros posibles y a los consumidores de un riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios marcados.

Llegados a este punto surge otra interrogante ¿Cómo evaluaría la originalidad del título la autoridad nacional de marcas?, conforme es-

tablece el Decreto-Ley 203/1999, al recibir la solicitud de una marca que incluya denominaciones o frases, siempre se debe, en primer lugar, realizar vigilancia tecnológica, con el objetivo de verificar si sobre estas existe un derecho de autor anterior. A estos fines "[...] la Oficina realizará el estudio de las obras artísticas y literarias puestas en explotación o registradas a más tardar a la fecha de prioridad"³³.

Para dar cumplimiento al citado mandato legal, los examinadores de marcas deberían consultar Internet, a fin de verificar si la marca en cuestión constituye o describe el título o parte de una obra protegida por el derecho de autor a favor de un tercero. También podrían establecerse coordinaciones con el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), para que pudieran, además, consultar las bases de datos de obras registradas en Cuba.

Asimismo, tomando en cuenta que un sinnúmero de obras no están registradas en el CENDA³⁴, y que, además, existe una profusión de títulos en el mundo, también es posible que los examinadores de marcas puedan constatar la existencia de este derecho anterior por cualquier prueba admitida en Derecho, como por ejemplo: evidencias de comunicación pública de la obra, de reproducción en copias de la misma, u otras pruebas que puedan ser aportadas por el solicitante o el oponente al registro de una marca.

Una vez constatado que existe un derecho de autor anterior sobre el citado título, corresponde evaluar su originalidad, para ello pueden ser aplicadas las teorías sobre la originalidad de las obras y las clasificaciones doctrinales de los títulos en originales, banales o genéricos, comentadas anteriormente. Respecto a las teorías de la origina-

30 Véanse: el artículo 91.16 de la Ley 35, de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial de Panamá; el artículo 90 XIII de la Ley de Invenciones y Marcas de México, promulgada el 30 de diciembre de 1975, el artículo 9.1 c) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, de España; el artículo 2 h) de la Ley 1.294/1998, de Paraguay; el artículo 124 XVII de la Ley 9279, de 14 de mayo de 1996, que regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial en Brasil; el artículos 2 y 5 de la Ley 17.011, de Marcas y otros Signos Distintivos de Uruguay y el artículo 136 f) de la Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, vigente Régimen Común sobre Propiedad Industrial para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Comunidad Andina de Naciones, comentados en la páginas 40 y 41 de este trabajo.

31 El subrayado es nuestro.

32 El artículo 57 del Decreto-Ley 203/1999 establece que: "Se podrá solicitar o disponer de oficio la nulidad del registro de una marca, en cualquier momento durante su vigencia, cuando: [...] a) se violen para su registro los requisitos establecidos en este Decreto-Ley [...]; b) el registro se haya otorgado sobre la base de declaraciones falsas e inexactas; [...] c) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiere actuado de mala fe; y la marca registrada sea igual o semejante, fonética o gráficamente, a una marca u otro signo distintivo solicitado o registrado anteriormente o una marca notoriamente conocida en la República de Cuba; y se utilice para productos o servicios idénticos o similares de forma tal que exista un riesgo de confusión en los consumidores, o riesgo de asociación".

33 Así lo dispone el artículo 23 de la Resolución 63/2000, Reglamento del Decreto-Ley 203/1999.

34 Este registro no es obligatorio, porque la protección del autor nace desde el mismo momento de la creación.

lidad, se entiende debe ser aplicada la teoría de la originalidad subjetiva, fundamentada en la impronta personal del autor; toda vez que es la posición asumida por la doctrina nacional en Propiedad intelectual.

De resultar muy complejo o controvertido el caso, la OCPI podrá solicitar el apoyo del CENDA, para que dictamine sobre la originalidad del título, en virtud de una interpretación extensiva del artículo 24.2 del citado Decreto-Ley 203/1999³⁵.

Verificada la originalidad del título, procederá a la evaluación de la capacidad distintiva del signo que lo comprende, cotejándolo con los productos o servicios solicitados conforme a la Pauta de Visión de Conjunto y el tipo de consumidor al que están dirigidos. El consentimiento igualmente puede ser aportado por el solicitante de la marca, al momento de presentar la solicitud, como también establece el citado artículo 18 de la ley nacional de marcas.

Llegados a este punto del estudio, surge otra interrogante para el contexto nacional ¿Siempre que se pretenda registrar como marca el título de una obra protegida por Derecho de Autor a favor de un tercero, se requerirá el consentimiento de este?

La respuesta en este caso puede resultar compleja de acuerdo a los escenarios posibles. Por ejemplo, en los casos en que se trate de títulos considerados banales o genéricos, no se requerirá la consabida autorización; toda vez que se sobreentiende que si el mismo carece de suficiente originalidad, no gozará de protección alguna por el Derecho de Autor.

Lo que trasciende en estos casos, es que dicho título banal o genéri-

co sí cumpla con el requisito esencial de toda marca, que es la capacidad de individualizar los productos o servicios que se pretenden identificar, de similares productos o servicios prestados por competidores.

Otro escenario se manifiesta cuando se pretende proteger como marca el título de una revista, diario, publicación periódica, programa de televisión o radio. En estos supuestos, en principio, no se requeriría la referida autorización; en tanto la doctrina ha considerado que estos títulos son banales y tienen una función más parecida a las marcas, como signo distintivo e identificador de las publicaciones o contenidos que involucran, sin perjuicio de que estos últimos si puedan constituir obras originales.

No obstante, llamamos la atención, particularmente, sobre los programas de televisión y radio, pues si bien la posición mayoritaria de la doctrina ha sido el de considerar que sus títulos están más enfocados al entretenimiento y a la función distintiva, debe tenerse en cuenta que las posiciones doctrinales más avanzadas³⁶, se han pronunciado respecto a la posibilidad de que algunos programas de televisión sí puedan ser considerados originales, lo que también podría trascender a su título. Por ende, en casos donde se demuestre que un título de este tipo es suficientemente original para ser protegido por el DA, su registro como marca por un tercero, requeriría en el contexto cubano, la autorización del titular anterior. Pensemos por ejemplo en el caso del conocido programa de participación La neurona intranquila.

Finalmente, un tercer escenario, no menos complejo, se presentaría cuando el título que se interesa registrar como marca, constituye un título original y está protegido por DA a favor de un tercero.

En este supuesto, como regla, debería aportarse la autorización del titular del DA anterior; teniendo en cuenta que generalmente una marca, tradicional o no, que incluya en su conjunto una obra protegida por el derecho de autor o algún elemento de esta, de alguna manera se ampara en el grado de reconocimiento que tiene la obra en cuestión y el prestigio y aceptación que tiene su creador en el público objetivo al que van dirigidas sus creaciones.

La marca ya entra al mercado con una especie de goodwill, que le ofrece la obra y, por transitividad, la figura del titular del referido derecho. De ahí que resulte de vital importancia que, en los casos en que no sea el propio titular o sus causahabientes quienes protejan la obra como marca, se obtenga de estos el consabido consentimiento, con las formalidades que establezca la legislación del país donde se pretende el registro. En el caso de Cuba, estas formalidades están recogidas el Artículo 18 del Decreto-Ley 203/1999 y el Artículo 10 de su Reglamento, La Resolución No. 63 emitida por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en fecha 22 de mayo de 2000, en caso de fallecimiento del titular de este derecho anterior.

Cuando esto ocurre, el autor está expresando su anuencia de que el público consumidor relacione su obra con determinados productos o servicios. De no otorgarse el permiso, el público consumidor destinatario de estos puede confundirse sobre el origen empresarial y asociarlos con la obra o la persona del titular del derecho de autor anterior.

Sin embargo, a juicio de esta autora, existen excepciones a esta regla amparadas en el Principio de Especialidad Marcaria para evitar el posible riesgo de inducir a error o confusión al público consumidor. En este sentido, es posible registrar marcas que involucren títulos originales de obras protegidas por DA a favor de un tercero, sin que se re-

35 El artículo 24.2 del citado cuerpo legal dispone que: "[...] a los efectos de realizar el examen de la solicitud, si ello fuese necesario, o las circunstancias así lo aconsejaran, la Oficina podrá pedir informes o documentos al solicitante o a terceros [...]".

36 GAFFOGLIO, Los formatos televisivos: cuestionando el paradigma, La LEY 24/11/2006, AR/DOC/3874/2006, p. 1

quiera la consabida autorización, si los productos o servicios que se pretenden identificar con dicho signo no guardan ninguna relación con el título de la obra o su contenido.

Esta práctica es seguida, por ejemplo, por la autoridad de marcas de Noruega. La ley noruega de marcas, el Acta 8 del 26 de marzo de 2010³⁷, no recoge dentro de sus prohibiciones de registro la relativa a la existencia de un derecho de autor anterior; por lo que tampoco se solicita el consentimiento de los titulares de estos derechos, que podrían ser vulnerados por el registro de la marca.

No obstante, ante la solicitud de una marca que involucre el título conocido de una obra protegida por el DA, la autoridad noruega de marcas resuelve denegando aquellas clases que de alguna manera estén relacionadas con la obra citada, como: libros, revistas, servicios de edición, u otros relacionados con su tema o argumento.

Por ejemplo, la frase 'Peer Gynt'³⁸ corresponde al título y personaje principal de una obra de Ibsen; la misma fue registrada en la Oficina noruega, respecto de hilados para tricotar de la clase 23 y prendas de vestir tricotadas de la clase 25, pero fue denegada para los servicios de entretenimiento de la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza.

Asimismo, las marcas expresadas en las palabras Hércules, Cinderella y SnowWhite, se han registrado ante la propia autoridad nacional de Noruega, respecto de ciertos productos, pero no respec-

to de otros productos tales como: videogramas, fonogramas, libros o juguetes.

La autoridad de marcas de referencia, fundamenta su actuar en: "[...] la profusión de títulos de obras que existen en el mundo. Por lo que conceder una protección ilimitada a todos ellos, limitaría en gran medida la oportunidad de los comerciantes de encontrar signos disponibles para su uso como marcas [...]"³⁹.

Coincidimos con esta posibilidad, en el entendido de que los autores de obras, basados en la libertad de inspiración y creatividad, pueden decidir titular su creación como mejor se acomode a su espiritualidad. Esto permite que exista un número incalculable de títulos en el acervo cultural de la humanidad.

Sin embargo, existen casos en los que algunas de estas frases que constituyen títulos de obras pueden ser utilizadas en la composición de la marca de determinados productos o servicios de terceros.

En estos casos pueden encontrarse, tanto títulos banales, como originales. Los primeros no vulneran el DA, porque carecen de originalidad para ser protegidos por esta rama de la Propiedad Intelectual; los segundos sí tienen su respaldo, pero al vincularse como signo distintivo de productos o servicios que no guardan relación con la obra, ni con la persona del creador, al ser visualizadas en el tráfico mercantil por los consumidores, no tienen por qué asociarlas a dicho titular anterior, ni generar un riesgo de confundir al público consumidor destinatario.

Otros elementos a ponderar en estos casos, serán el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos o servicios en cuestión, sus facultades perceptivas y nivel de atención acostumbrados; así como, que estas marcas no sean utilizadas para llevar adelante actos de competencia desleal que puedan afectar intereses superiores relacionados a competidores, concurrentes y al mercado nacional.

CONCLUSIONES

Es posible proteger en Cuba marcas que involucren títulos protegidos por derechos de autor de terceros, siempre que estos cumplan, al mismo tiempo, con el requisito de originalidad y distintividad.

Las voces autorizadas de la doctrina nacional consideran al título como parte integrante de la obra y por ende son protegibles por el Derecho de Autor aquellos títulos que además sean originales. Es por ello que aunque la Ley 14/1977 de Derecho de Autor no los regule expresamente, se entiende que su protección en esta está implícita.

Asimismo, la protección del Derecho de Autor sobre los títulos se realiza teniendo en cuenta la clasificación de estos en: originales, banales o genéricos. Para la ponderación de la originalidad de los títulos, la doctrina nacional se afilia al criterio subjetivo; es decir, tomando en consideración la impronta personal del autor.

Por otro lado, la legislación marcaría nacional prevé esta zona de contacto entre ambos derechos, como una causal de irregistrabilidad relativa de marcas, convalidable si el titular del Derecho de Autor anterior otorga su consentimiento con las formalidades que establece el Decreto-Ley 203/1999 y su Reglamento la Resolución 63/2000. Asimismo, constituye una causal de invalidación de la marca, si esta no es otorgada con el refe-

37 Disponible en idiomas inglés y francés en el sitio Wipo-lex de la OMPI http://www.wipo.int/wipolex/es/results.jsp?countries=NO&cat_id=4. (acceso el 21-V-2015).

38 Se trata del título y del personaje principal de una obra de teatro famosa del escritor noruego Henrik Johan Ibsen (1828-1906). Dramaturgo noruego reconocido como creador del drama moderno por sus obras realistas que abordan problemas psicológicos y sociales. Para conocer más de este escritor se puede consultar el sitio web: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibsen.htm>.

39 Los ejemplos expuestos anteriormente, fueron aportados por la Oficina Noruega de Marcas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, decimotercera sesión, Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, "Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas", Documento SCT/18/4. Disponible en el sitio web: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_4.doc. (acceso el 15-V-2015).

rido requisito.

A los fines de conceder la protección de marcas que involucren derechos de autor, sobre el título de una obra de tercero, la OCPI puede ponderar la originalidad de los títulos, aplicando la teoría subjetiva a la cual se afilian los exponentes de la doctrina nacional sobre Derecho de Autor; es decir, tomando en consideración la impronta personal del autor. Para ello puede apoyarse en dictámenes solicitados al CEN-DA. Posteriormente, verificará la capacidad distintiva de la marca, teniendo en cuenta el público consumidor pertinente y los productos o servicios solicitados.

Asimismo, verificará sea aportado el consentimiento del titular del derecho de autor anterior con las formalidades dispuesta en el Decreto-Ley 203/1999 y su reglamento.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, esta autora considera que existen situaciones excepcionales, en las que el citado consentimiento no necesariamente debe ser aportado, si en virtud de la aplicación del principio de especialidad marcaría, se conceden derechos respecto a productos o servicios que no guardan relación con el título de la obra o su contenido, evitándose el posible riesgo de confusión al público consumidor destinatario y siempre que esta marcas no sean registradas para cometer actos de competencia desleal.

BIBLIOGRAFÍA

§ 1. Doctrina

ANTEQUERA PARILLI, RICARDO, "Las zonas de contacto" entre los derechos de propiedad intelectual, Copyright © 2014 ADOPI, www.gfdev.com.

-----, El derecho de autor y los derechos conexos en el marco del campo normativo de la 'propiedad intelectual', Curso virtual sobre derecho de autor y derechos conexos organizado por el Cerlalc, WIPO_pub_868, año 2011.

-----, Estudios de derecho de autor y derechos afines, REUS S.A., Madrid, 2007.

-----, El arte aplicado a la industria, Revista de Propiedad Intelectual, año V. Nos. 8 y 9, Mérida, 2001.

AOUN, ALEJANDRA y PATRICIA LARRAINZAR, Algunas cuestiones vinculadas al título de las obras intelectuales y su relación con las marcas, Derechos Intelectuales 13, Astrea, Buenos Aires, 2007.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, Manual de propiedad intelectual, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.

BUGALLO MONTAÑO, BEATRIZ, La protección del título de las obras como marca, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. 24, Madrid, 2003.

EMERY, MIGUEL A., Propiedad Intelectual, Astrea, Buenos Aires, 2000.

-----, Propiedad intelectual, Ley 11723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Derecho Internacional II, Astrea, Buenos Aires, 2000.

FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES Y MANUEL BOTANA AGRA, Manual de la propiedad industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009.

GAFFOGLIO, GISELA L., Los formatos televisivos: cuestionando el paradigma, La LEY 24 /11/ 2006, AR/DOC/3874/2006.

GARCÍA SELLART, MARCELO O., Los títulos de obras como objeto de protección, entre la propiedad intelectual y las marcas, Cuadernos de Propiedad Intelectual, AD-HOC, 2-2005.

ITURRALDE MUÑOZ, MAITÉ, La propiedad intelectual. Las zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad industrial. La protección acumulada de derechos, Cenda, La Habana, 2008.

LIPSZYC, DELIA, Derechos de autor y derechos conexos, Unesco/Cerlalc/Zavalia, Buenos Aires, 1993.

MARAVI CONTRERAS, ALFREDO, "Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor", Cuaderno de Trabajo No. 16, 1ª ed., Departamento Académico Pontificia Universidad Católica del Perú, julio de 2010.

REAL MÁRQUEZ, MONSERRAT, El requisito de la originalidad en el derecho de autor, Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, Alicante, 2001, <http://www.uapit.com> (Acceso 3-V-2015).

RÍOS RUIZ, WILSON R., La Causal de irregistrabilidad marcaría, frente a los Derechos de Autor de Un Tercero (Derecho de Autor sobre los Títulos de obras Literarias, Artísticas o Científicas y los Personajes Ficticios o Simbólicos, La Propiedad Inmaterial ISSN: 1657-1959, Editorial Universidad Externado de Colombia v.7 fasc.1 pp.51-70, 2004. RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, CLARA, Las obras del espíritu y su originalidad, Colección de Propiedad Intelectual, director Carlos Rogel Vide, Fundación Aisge, Editorial Reus, Aseda, Madrid, 2012.

SATANOWSKY, ISIDRO, Derecho intelectual, Buenos Aires, t. I, Tea, 1954.

VALDÉS DÍAZ, CARIDAD, Derecho de autor y derechos conexos. Protección jurídica de los músicos en el contexto legal cubano, Revista Ámbito Jurídico.com.br, Río Grande, 30 de julio de 2014.

VALDÉS DÍAZ, CARIDAD, Acerca de la autoría y la titularidad en el contexto jurídico cubano ¿El estado como titular del derecho de autor?, Estudios cubanos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones ONBC, La Habana, 2014.

VILLALBA, CARLOS A. y DELIA LIPSZYC, El derecho de autor en la Argentina, La Ley, Buenos Aires, 2001.

VILLALBA DÍAZ, FEDERICO A. y LUIS R. CARRANZA TORRES, Alcance y fundamento del requisito de originalidad en el derecho de autor, El Derecho, Buenos Aires, 2004.

ZAPATA LÓPEZ, FERNANDO, El derecho de autor y la marca, Revista la propiedad inmaterial, ISSN 1657-1959, N°. 2, 2001, pp. 9-23. www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/.../TESIS23.pdf.

§ 2. Legislación multilateral y regional

- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886.

-Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

-Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado de Marrakech que establece la organización Mundial del Comercio, 1994.

-Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), de 1996.

-Convención Interamericana de Washington, de 1946.

-Decisión 351 del Régimen Común de Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Comunidad

Andina de Naciones.

- Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, vigente Régimen Común sobre Propiedad Industrial para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

§ 3. Legislación extranjera

-Ley 6683, de 1982, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica.

-Ley 9610, de 1998, de Derecho de Autor de Brasil.

-Ley 17336, de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual, Chile.

-Decreto 604, de 1993, Ley de Propiedad Intelectual, El Salvador.

-Ley 83, de 1998, Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador.

-Decreto 33, de 1998, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Guatemala.

-Ley 1.328, de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Paraguay.

-Ley 9739, de 1937, Ley de Derechos de Autor, Uruguay.

-Real Decreto Legislativo No. 1, de 1996, España.

-Ley 11723, de Derecho de Autor y su Decreto Reglamentario 41233/34, Argentina.

-Ley 9279, de 14 de mayo de 1996, que regula Derechos y Obligaciones Relativos a la Propiedad Industrial en Brasil.

- Ley 35, de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial de Panamá.

-Ley de Propiedad Industrial, promulgada el 19 de abril de 2005, México.

-Ley 17, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas, (Modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011), España.

-Ley 1294, de Marcas y Otros Signos Distintivos, 1998, Paraguay.

-Ley 22 362, de Marcas y Otros Signos Distintivos, Argentina.

- Acta 8, de 26 de marzo de 2010, Noruega.

- Ley 3 de 10 de enero de 1991, De Competencia Desleal, última modificación 28 de marzo de 2014, España.

- Ley Federal de 19 de diciembre de 1986 contra la Competencia Desleal, última modificación en fecha de 1 de abril de 2007, Suiza.

Ley 25 156 de 25 de agosto de 1999 de Defensa de la Competencia, modificada por el Decreto 396/2001. Argentina.

Ley No. 256 de 15 de enero de 1996. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Colombia.

§ 4. Legislación nacional

- Ley 14 de 1977, De Derecho de Autor, de 28 de diciembre de 1977

-Decreto-Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos, de 2 mayo de 1999

-Resolución 63 Reglamento del Decreto-Ley 203, 2000.

§ 5. Jurisprudencia Extranjera

-Cámara Nacional Civil, Sala "E", Buenos Aires, Argentina "Guberman, Pedro A. c/Discos CBS", 21/3/1981, LL, 1981-D-379.

-Cámara Nacional Federal, Sala Civil y Comercial, Buenos Aires, Argentina, "Otamendi de Yaquimandi de Fino, E. c/ Macías Francisco". 29/4/1969.

-Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, Sala "III", de Buenos Aires, Argentina, "García y García, Ovidio A. v. Televisora Federal S.A.-Telefe .s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios, La Ley (t.1998-A), 2000.

-Cámara Nacional de Apelaciones Sala "D", Buenos Aires, Argentina, "A.G.I.S.A c. Káiser, Alberto J", El Derecho, 2004.

-Decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 5 de marzo de 1999, Proceso No. 41-IP-98, Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d), e) y g), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitado por el Dr. Manuel Urueta Ayola, consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, actor: Sociedad D.C. Comics, marca Supermani, expediente interno 219099, texto disponible en: <http://www.comunidadandina.org/>.

§ 6. Otros documentos

-Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Vigésimo Tercera Sesión, Ginebra, 25 de enero de 2010, "Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas al derecho de marcas (SCT/11/6)", documento WIPO/STrad/INF/1 Rev. 1.

-Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e

-Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimotava Sesión, Ginebra, del 12 al 16 de noviembre de 2007, "Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas", documento SCT/18/4.

-Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas, Decimosexta Sesión, Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006, "Las Marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas", Documento SCT/16/5.

Teléfonos: (+537) 7861 0570 /
7861 3602 / 7862 4379 / 7862 4395 / 7862 9771
Fax: (+537) 33 5610
E-mail: ocpi@ocpi.cu

Picota No. 15 e/ Luz y Acosta.
La Habana Vieja,
La Habana. CUBA
CP 10100