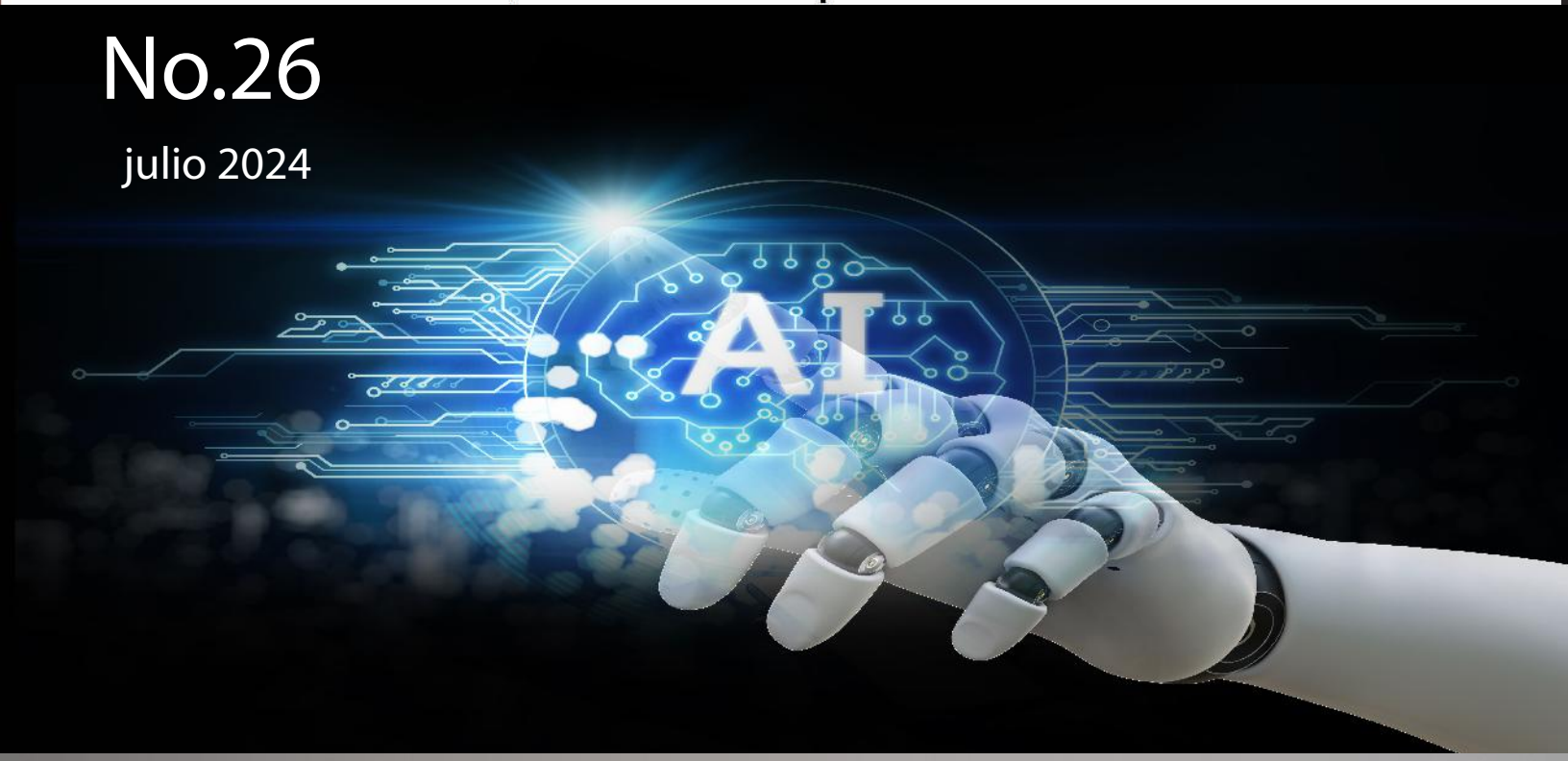
RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial | ISSN: 1563-1672

No.26

julio 2024



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 Rendija 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.

Teléfonos:
78624395 y 78624379
7866 5610
www.ocpi.cu

Comité Editorial
Dir. General: M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres
Vicedirectora: M.Sc. Gissell Fleitas Modejar
Vicedirectora: M.Sc. Aimée Macola Estrada

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Lyan Marsans Castellanos
M.Sc. Maylen Marcos Martínez
M.Sc. Marleny Cruz Gibert
M.Sc. Yenitse Álvarez González
M.Sc. Arais Fernández Hernández

Diseño y Edición:

Lic. Sandra Rodríguez Pérez

ÍNDICE

ARTÍCULOS

1 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS BÚSQUEDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA Y EXAMEN DE PATENTES 4/11

2 INFRACCIÓN A UN DERECHO DE AUTOR COMO PROHIBICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS 12/14

3 LAS MARCAS Y EL DERECHO DE LA MODA 15/21

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS BÚSQUEDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA Y EXAMEN DE PATENTES[a]

Autor: Rolando González Hernández, Especialista Superior en Políticas (Propiedad Industrial). Examinador de patentes. Departamento de Patentes. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Palabras Clave: Inteligencia artificial, estado de la ténica, patentes

Resumen: En este trabajo se determinó el impacto de la implementación de las herramientas de inteligencia artificial (IA) en las oficinas de patentes, en especial, en los procesos de búsquedas del estado de la técnica y el examen de patentes. Con ese fin, se emplearon los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) acerca de las iniciativas de oficinas y autoridades de propiedad intelectual (PI). Así, se puede afirmar que, hasta la fecha, la mayoría de estas iniciativas se relacionan con las patentes: búsqueda del estado de la técnica anterior, clasificación de los documentos de patentes, y la traducción automática de documentos. La Oficina Europea de Patentes (EPO), la Administración Nacional China de Propiedad Intelectual (CNIPA), y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), entre otras, son las autoridades que se destacan en cuanto a cantidad de iniciativas en todos los ámbitos de la PI. Se destaca particularmente que las oficinas consideradas más grandes, en cuanto a volumen de solicitudes (EPO, CNIPA, JPO, Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO)), han optado por el desarrollo de herramientas propias de IA . Se ejemplifican, además, varias bases de datos de patentes (pqai, IPscreener), de artículos científicos (Elicit), chatbot (Copilot), y buscadores de imágenes (Google),como herramientas basadas en IA eficientes en las consultas del estado de la técnica. Se ha podido constatar que, en el estado de desarrollo tecnológico actual, la IA no sustituye el trabajo humano, sino que más bien, lo complementa, contribuyendo a un ambiente colaborativo con la tecnología.

Introducción

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que ha contribuido al desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones tecnológicas de amplia aplicación en muchos sectores, desde la industria hasta la vida cotidiana de las personas. En una publicación anterior **[**1**]**, se han descrito los pormenores relacionados con la repercusión de la IA en el ámbito de las creaciones intelectuales, específicamente en la creación de invenciones y en la patentabilidad de las tecnologías de IA. Para ello, se estudiaron y analizaron los criterios de los expertos sobre este tema a nivel mundial.

En la actualidad, los retos que impone la IA en el marco de los derechos de propiedad intelectual (PI) están orientados principalmente hacia dos aspectos: la patentabilidad de esta tecnología y el empleo de herramientas basadas en IA para el perfeccionamiento del trabajo de las autoridades de PI a nivel mundial. Así, por ejemplo, en la modalidad de las patentes, ha sido objeto de una marcada discusión, su empleo en la creación de invenciones, así como en el desarrollo de herramientas para el apoyo del examen de patentes. **[**2**]**

La patentabilidad de las tecnologías de IA *per se* constituye un reto para las oficinas de patentes. La tecnología de IA se basa en modelos computacionales y algoritmos del tipo de redes neuronales, algoritmos genéticos, máquinas de vectores de soporte, análisis discriminante lineal, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, etc., los cuales son de naturaleza abstracta, por lo que *a priori* se afirma que carecen de carácter técnico, y, por ende, no son patentables (por ejemplo, un clasificador de documentos de texto, únicamente en relación con el contenido lingüístico) **[2]**. No obstante, se debe tener en cuenta que existen casos de invenciones (invenciones implementadas en ordenador) en las que interviene la IA, los cuales si tienen carácter técnico y podrían ser patentables. Como, por ejemplo, la utilización de una red neuronal artificial en un aparato de monitorización del corazón con el objetivo de detectar latidos irregulares se considera que produce una contribución técnica. **[2]**

Actualmente, existen varios criterios acerca de la adecuación o no del marco legal vigente en materia de patentes para el análisis de patentabilidad de esta tecnología. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo actual, existen criterios firmes **[2]**, a partir de los cuales se considera que la legislación vigente en materia de patentes, al menos en Cuba, es adecuada para el examen de las solicitudes de patentes relacionadas con invenciones que involucran esta tecnología. Al respecto, en nuestro país, la decisión de otorgar una patente depende de varios requisitos: una invención es patentable si tiene carácter técnico, si no aparece incluida en los listados de materia que no es considerada invención, o que se considera como materia no patentable, si cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial), si está suficientemente descrita (requisito de especial repercusión en el ámbito de la IA), y si se expone la mejor forma de realización de la invención conocida por el solicitante. En particular, el análisis comienza a partir de la determinación del "carácter técnico": se trata de identificar si el o los objetos reivindicados se describen a partir de sus elementos técnicos, y si como resultado de su interacción se produce un efecto técnico. De lo contrario, ante la ausencia de carácter técnico, se considera que no es una invención, por lo que la solicitud en cuestión se deniega.

Otro asunto polémico constituye el hecho de que si la IA debería ser reconocida como "inventor" en las solicitudes donde se reivindican invenciones generadas mediante el empleo de herramientas basadas en IA. Inclusive, se discute sobre la modificación de los derechos de patentes para que tengan en cuenta la contribución de la IA. No obstante, indudablemente es necesario prestar atención al hecho de que, aun si la herramienta de IA detectara un problema y ofreciera una solución potencial, todavía queda en manos de un humano la tarea de corroborar que los hechos profetizados se cumplen en la práctica. También subyace la cuestión de que, el ser humano es quien prepara y administra los datos a la IA para que funcione. Es cierto igualmente que

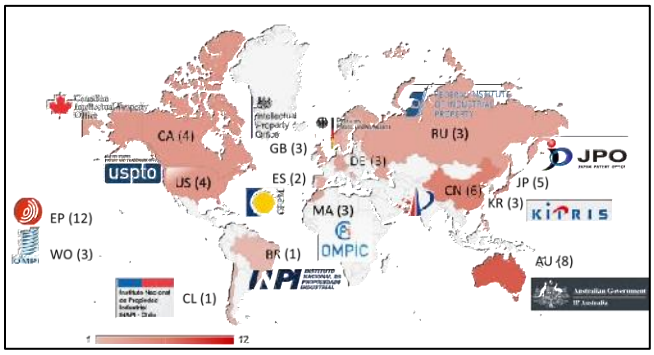
muchos países reconocen que solo las personas físicas pueden ser declaradas como inventores.

Por otro lado, es importante destacar que la IA está impactando en la forma en que trabajan las oficinas de patentes, brindándoles ventajas significativas a través de la introducción de soluciones informáticas e IA en los procesos.

El objetivo del presente trabajo consiste en identificar cómo ha impactado la implementación de herramientas de IA en las oficinas de patentes, particularmente en los procesos de búsquedas del estado de la técnica y el examen de patentes. Aunque este trabajo se centra solo en las herramientas de IA y su empleo en el mundo de las patentes, es importante señalar que esta tecnología también repercute considerablemente en la búsqueda y examen de marcas.

Iniciativas de IA en las oficinas de PI

A continuación, se presenta un mapa mundial (Figura 1), en el cual se muestran la cantidad de iniciativas en las que algunas oficinas y autoridades de PI han estado trabajando y que han reportado a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Este análisis se realizó a partir de los datos proporcionados por la OMPI. [**3**]



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OMPI **[3]**

Figura 1. Mapa que refleja las iniciativas de las oficinas y autoridades a nivel mundial en materia de implementación de herramientas de IA en la gestión de la PI.

Seguidamente, se presenta una tabla en la que se presentan en su orden de relevancia (de mayor a menor) las iniciativas por oficina o autoridad.

Tabla 1. Relación de las iniciativas reportadas por las oficinas o autoridades de PI

Búsqueda de la técnica anterior de patentes	14	EP, CN, JP, CA, US, DE, MA, KR, RU, UK, AT, FI, PH
Clasificación de patentes	13	EP, AU, CN, JP, US, DE, SG, GB, WO, AT, FI, BR
Gestión del examen de patentes.	12	EP, AU, JP, CZ, SG
Búsqueda de imágenes (marca, diseño)	11	EP, CN, JP, CZ, SG, WO
Traducción automática	9	EP, CN, KR, RU, GB, WO, RS
Digitalización y automatización de procesos	6	DE, MA, PH, RS, ES, CH
Servicios de asistencia técnica	6	EP, AU, CA, CZ, KR, UY
Clasificación de marcas (bienes y servicios)	5	EP, CN, JP, RU,
Análisis de los datos	4	EP, CN, CA, MA,
Registro de derechos de autor	1	CA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OMPI3

donde: EP – Oficina Europea de Patentes; CN – China, JP – Japón, CA – Canadá; US – EE.UU.; DE – Alemania; MA – Marruecos; KR – Corea del Sur; Ru – Rusia; UK, GB – Reino Unido; AT – Austria; FI – Finlandia; PH – Filipinas; AU – Australia; SG – Singapur; WO – OMPI; BR – Brasil; CZ – Chequia; RS – Serbia; CH – Suiza; UY – Uruguay.

Tal y como se puede apreciar de la Tabla 1, por un lado, la mayoría de las iniciativas se enfocan en el campo de las patentes: la búsqueda del estado de la técnica anterior, la clasificación de los documentos de patentes, y la traducción automática de documentos. En cuanto a las marcas y los dibujos y modelos industriales, se pueden notar las iniciativas encaminadas al empleo de herramientas de IA en el examen (búsquedas de imágenes) y la clasificación de marcas. Algunas autoridades remarcan la importancia del empleo de la IA en los procesos de digitalización y automatización de procesos. Esta etapa de trabajo es de especial importancia, ya que se trata de poner a disposición de los datos con los que la IA podrá ser entrenada para diferentes fines.

A continuación, se describen las iniciativas de algunas oficinas (la selección se realizó teniendo en cuenta las oficinas más grandes y las iniciativas relacionadas con patentes) **[3]**:

(a) La Sección de Patentes de la CIPO[a] utiliza motores de búsqueda semántica de inteligencia artificial disponibles a nivel comercial (*Questel*, *STN*, *Clarivate Analytics*) para facilitar la realización de búsquedas del estado de la técnica y de citas. Los examinadores de patentes también utilizan los algoritmos de *Google*, especialmente las herramientas "Traducir", "Patentes" y "Académico", para la traducción automática y el acceso íntegro a documentos y reivindicaciones, proporcionados por oficinas de patentes internacionales en tiempo real, incluyendo parámetros de citas y publicaciones académicas conexas.

(b) La oficina China (CNIPA)[b] lanzó un sistema de búsqueda inteligente y se aplicó en el sistema la tecnología de búsqueda semántica inteligente. La función de búsqueda inteligente proporciona principalmente dos modos de búsqueda: el

[a] *Canadian Intelectual Property Office*

[b] *China National Intellectual Property Administration*

primero es el modo de búsqueda automática (la opción de 'Búsqueda semántica' proporcionará documentos similares por su orden de similitud); mientas que el segundo modo de búsqueda es la clasificación semántica de los resultados de búsqueda booleanos (Los resultados de una búsqueda booleana se analizan mediante el uso del primer módulo y luego realiza la clasificación semántica en función de los resultados, lo cual puede ayudar a ver los documentos más cercanos (relevantes) y mejorar la eficiencia en la búsqueda de documentos de referencia.

(c) La EPO[e] ha desarrollado soluciones empresariales que utilizan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para búsquedas de patentes en diversos grados de implementación: búsqueda automática del estado de la técnica para solicitudes de patentes entrantes; y generación automática de consultas. Ha generado sus propios datos de referencia y un sistema para medir el rendimiento de las herramientas de búsqueda automatizadas. También hace uso de productos comerciales en el área de anotación automática a través de proveedores de software en diferentes proyectos.

(d) Oficina de Rusia (Rospatent[d]): Se ha introducido una función de búsqueda de documentos de patente similares en el sistema *PatSearch*, el cual se ejecuta mediante un conjunto de métodos y técnicas de IA en combinación con las mejores prácticas de búsqueda de información a nivel mundial. Actualmente, la función de búsqueda de documentos similares está incorporada en la base de datos de documentos de patente rusos. Se utiliza una red neuronal entrenada con documentos de patente rusos que tiene en cuenta la complejidad del procedimiento de examen y la experiencia de los especialistas para crear un tesauro de distribución en ruso. Se implementó la traducción automática de documentos de patente en el sistema *PatSearch*. La traducción se realiza mediante el sistema híbrido de traducción automática desarrollado por la empresa rusa *PROMPT*. El sistema comprende métodos de análisis lingüístico exhaustivo. La red neuronal se ha creado mediante métodos de aprendizaje automático utilizando textos paralelos de documentos de patente tanto en ruso como en inglés. Además de traducir documentos de patente, el sistema también es capaz de traducir la clasificación cooperativa de patentes (CPC[e]) al ruso.

(e) USPTO[f]: Ha estado investigando *chatbots*[g] de calidad de aprendizaje automático profundo para proporcionar acceso rápido a 'cuestionamiento de conceptos' (en lugar de palabras clave) al Manual de procedimiento de examen de patentes (MPEP[h]) y otros análisis de reivindicaciones y análisis de clasificación utilizando algoritmos y lenguaje de reivindicaciones para mejorar, comprender las tendencias del lenguaje y la clasificación de los mismos. Además, incorporó una nueva función de "Búsqueda de similitudes" basada en IA al conjunto de búsqueda de patentes de extremo a extremo (PE2E) de los examinadores.

(f) La oficina de Corea del Sur (KIPO[i]) ha declarado la existencia de varias iniciativas que comprenden: la creación de una base de datos a partir de patentes publicadas para la traducción automática (esta base de datos se compilará para a partir de 100.000 entradas terminológicas de tecnología de patentes y un millón de etiquetas de análisis del lenguaje y dibujos de patentes para la traducción automática); elaboración y perfeccionamiento de un modelo piloto de un sistema de inteligencia artificial basado en el reconocimiento de texto y voz para su servicio de atención al cliente en asuntos de patentes; creación de una base de conocimientos en materia de patentes para el aprendizaje automático y desarrollo de un modelo para la búsqueda inteligente de patentes (para abandonar las búsquedas de palabras clave en favor de un sistema de búsqueda basado en la sintaxis y la semántica).

(g) La oficina japonesa (JPO[j]) utiliza la IA para implementar tareas de gestión de exámenes, como la distribución adecuada de solicitudes. Con relación a las búsquedas del estado de la técnica: utilizando datos de texto de los documentos de patente examinados y el historial de recuperación de las consultas de búsqueda utilizadas en los exámenes, valida una función para sugerir palabras clave y clasificaciones de patentes que deberían incluirse en las consultas de búsqueda; utiliza datos de imágenes de documentos ya presentados, valida funciones para recuperar (i) imágenes similares a la imagen de patente designada y (ii) imágenes que son de tipos específicos (como diagramas de flujo o diagramas de circuitos); utilizando resultados anteriores en búsquedas de patentes anteriores, valida una función para clasificar los documentos recuperados de modo que los examinadores puedan verificar primero el documento más relacionado. Además, está validando sus sistemas para verificar posibles usos de la IA para asignar clasificaciones de patentes. Utilizando datos de texto de documentos ya presentados a los que se asignaron clasificaciones de patentes, está verificando una función para asignar

[e] *European Patent Office*
[d] Rospatent – *Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation*
[e] CPC – *Cooperative Patent Classification*
[f] *United States Patent and Trademark Office*
[g] Programa informático diseñado para simular conversaciones con usuarios humanos, especialmente a través de Internet.
[h] *Manual of Patent Examining Procedure*
[i] *Korean Intellectual Property Office*
[j] *Japan Patent Office*

clasificaciones de patentes (términos FI/F) a documentos de patente extranjeros.

(h) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha desarrollado: *WIPO translate*[k] (herramienta de traducción instantánea de primer orden, diseñada específicamente para documentos de patente, en la Figura 2), e IPCCAT[l] (clasifica automáticamente las solicitudes de patente en unidades técnicas según su clase, subclase, grupo principal o subgrupo de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), en la Figura 3). La OMPI también ha desarrollado y ha puesto a disposición del público varias herramientas basadas en IA para la búsqueda por imágenes en el área de marcas y diseños. Todas las herramientas mencionadas son de acceso gratuito.

La herramienta *WIPO Translate*, aplica traducciones de textos especializados de patentes (Figura 2). Está integrado a la base de datos *Patentscope*, y puede traducir partes del documento de la patente u otros documentos, tales como: informes de búsqueda, opiniones escritas e informes preliminares sobre la patentabilidad de las autoridades internacionales.

Figura 2. Ejemplo de traducción de una reivindicación redactada en coreano en WIPO Translate.

La herramienta IPCCAT está incluida en la publicación de la CIP. Aunque el inglés y francés son los idiomas oficiales, existen versiones en otros, tales como español. Cuando se emplee, debe tenerse en cuenta que el texto debe incluir términos propios que se emplean en la redacción los documentos de patentes, se debe ir modificando la redacción con el objetivo de obtener mejores resultados, y se debe emplear en conjunto con otras opciones de búsqueda de la CIP: términos, referencias cruzadas, y STATS (Nótese a la izquierda en la Figura 3). En la sección de categorización se puede seleccionar el número de predicciones (3 o 5), el lenguaje de entrada (español, inglés, y muchos otros), así como un código de clasificación de partida para ubicar la búsqueda en un campo de la técnica, por ejemplo. Esta herramienta no es nueva, ya estaba disponible hace tiempo, pero su grado de eficiencia se ha incrementado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de IA basadas en búsqueda semántica. Una vez identificado los códigos relevantes para un determinado objeto de invención, se puede acceder a clasificaciones relacionadas de la CPC y FI, además de poder ver al mismo tiempo las definiciones de los códigos en español e inglés.

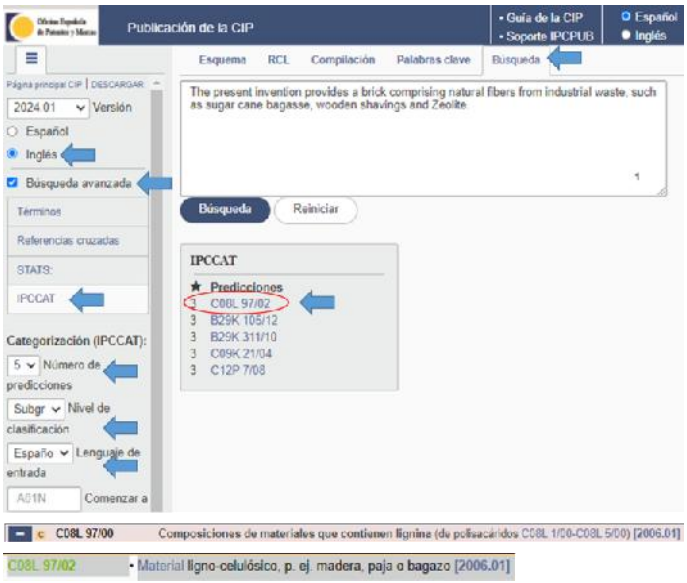


Figura 3. Ejemplo del empleo de IPCCAT para buscar la clasificación internacional de patentes.

Considerando estas iniciativas, citadas en este trabajo a manera de ejemplos, y otras que están disponibles públicamente **[3]**, se han advertido principalmente dos tendencias: el uso de herramientas de IA disponibles comercialmente o gratuitas, y el desarrollo de iniciativas propias no públicas. Esta segunda es una tendencia característica de las oficinas grandes (USPTO, CNIPA, EPO, KIPO, JPO, Rospatent,

[k] Disponible en: https://patentscope.wipo.int/translate/translate.jsf?interfaceLanguage=es, fecha de consulta
[k] *European Patent Office*
[k] Rospatent – *Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation*
[k] CPC – *Cooperative Patent Classification*
[k] *United States Patent and Trademark Office*
[k] Programa informático diseñado para simular conversaciones con usuarios humanos, especialmente a través de Internet.
[k] *Manual of Patent Examining Procedure*
[k] *Korean Intellectual Property Office*
[k] *Japan Patent Office*
: 27-06-2024.
[l] Disponible en: https://cip.oepm.es/, fecha de consulta: 30/06/2024.

entre otras). Las oficinas de Canadá, Marruecos, Filipinas, Reino Unido, entre otras, han declarado que utilizan herramientas basadas en IA de terceros, gratuitas o de acceso mediante pago, tales como *Orbit Intelligence*, *Derwent Innovation* o *Google*.

Especialmente, se desea destacar las iniciativas de la EPO **[4]**, no solo porque se han implementado en las diferentes etapas del proceso de registro de las patentes, sino también porque afirman que están trabajando en herramientas que inciden en aspectos decisivos de examen sustantivo:

- Preclasificación automática de las solicitudes de patentes entrantes para asignar el expediente a la unidad adecuada.
- Clasificación y reclasificación automáticas de documentos de patentes según el esquema de la CPC.
- Realización de búsquedas automáticas en las solicitudes de patentes entrantes: selección y fusión de conjuntos de documentos con métodos de aprendizaje automático.
- Anotación automática de literatura de patentes: indexación de valores numéricos, compuestos químicos.
- Traducción automática mediante la máquina basada en la red neuronal de Google: 15 000 solicitudes al día en 32 idiomas, incluidos chino, japonés, coreano y ruso.

Además, reconocen varias áreas donde está probando nuevas posibilidades basadas en IA:

- Detección automática de exclusión de patentabilidad.
- Detección automática de problema/solución en documentos de patentes (método reconocido para la determinación del requisito de actividad inventiva).
- Generación automática de consultas.

A pesar de su importancia en la optimización del trabajo de las oficinas, es importante subrayar que estas herramientas no sustituyen el trabajo humano, ya que todos los procesos en los que interviene la IA son supervisados por personas. Así, se ha comprobado que la IA es menos precisa en la selección de las estrategias de búsqueda más adecuadas. Por ejemplo, se comenta que la redacción de una estrategia adecuada de búsqueda requiere un conocimiento muy profundo del campo técnico al que corresponde la invención, el concepto de novedad y actividad inventiva, y su evaluación. Es necesario tener en consideración que en la práctica diaria, los examinadores modifican varias veces sus estrategias de búsqueda y utilizan palabras clave que no se encuentran en la solicitud, por lo que se recomienda que la redacción de una estrategia de búsqueda debe permanecer como una tarea humana. Sin embargo, a partir de una estrategia de búsqueda "humana", la IA si puede asistir en la detección de los documentos más cercanos. De manera general, se debe prestar atención a que no es posible confiar exclusivamente en los buscadores basados en AI para encontrar el estado de la técnica relevante, pero pueden ofrecer un buen punto de partida para una búsqueda posterior con mayor profundidad. Aunque es cierto que su utilización puede aumentar la rapidez y eficiencia en las búsquedas.

Beneficios de la implementación de herramientas de IA en oficinas de patentes

No cabe dudas que el empleo de este tipo de aplicaciones repercute en la eficiencia y la calidad de los procesos de las oficinas. En este sentido, se pueden identificar los beneficios siguientes [**5**]:

(a) Mejora la eficiencia y productividad: permite acelerar los plazos de tramitación de las solicitudes de patentes.
(b) Mejora la calidad y consistencia de los exámenes: La IA ayuda a los examinadores a encontrar información relevante de manera más eficiente, la rapidez en la revisión de las solicitudes no debe comprometer la calidad en el examen de las solicitudes de patentes.
(c) Optimización de Recursos: La IA puede aliviar la carga que representa para los examinadores las búsquedas del estado de la técnica (a la cual dedican una parte significativa de tiempo), liberando recursos humanos para otras tareas críticas.

La IA permite tomar decisiones más informadas y eficientes dada su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y extraer información valiosa (mejora en la calidad de los procesos), permite ahorrar tiempo y recursos debido a su capacidad de realizar tareas repetitivas y rutinarias de manera más rápida y precisa (automatización de tareas humanas), y mejora la precisión y eficiencia en la búsqueda de patentes.

Bases de datos de patentes gratuitas basadas en IA

Existe un listado exhaustivo de bases de datos (bb.dd.) de documentos de patentes **[6]** que incorporan aplicaciones de IA, a la mayoría de las cuales se puede acceder mediante pago. (Véase la Figura 4)

1. PQAI – Patent quality artifitial intelligence^
2. Ambercite AI*
3. Novelty (Relecura)*
4. IPRally*
5. InnovationQ Plus*
6. Visualize IP*
7. Patseer*
8. NIpatent*
9. Amplified*
10. Octimine*^
11. LexisNexis TotalPatent One*
12. Smart patent search by AamIP*
13. Intergator*
14. Chemical Explorer*
15. CLAIMS Direct*
16. IncoPat Global Patent Database*
17. IP7 Technologies GmbH*
18. IPScreener*^
19. KIPRIS^
20. Orbit Intelligence*
21. PatBase*
22. PatentSQUARE*
23. PatSnap*
24. Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT)*
25. Tech Explorer^
26. WIPS Global*
27. World Traditional Medicine Patent Database (WTMPD)*

Fuente: WIPO INSPIRE. Donde: ^ gratuitas y * comerciales

Figura 4. Bases de datos de documentos de patentes que incorporan tecnologías de IA

Algunas de estas bb.dd. han sido descritas en términos generales en una publicación anterior (PQAI y *Tech Explorer*) [**7**]. Se debe destacar la utilidad de la base PQAI[m], ya que no solo posee una herramienta de búsqueda basada en IA (*AI Powered Patent Search*), en la Figura 5, sino que también puede emplearse para la clasificación de los documentos mediante la CPC (*AI-powered patent classification code (IPC & CPC) prediction tool*, en la Figura 6), para determinar el campo técnico de una invención (*Group Art Unit Predictor*), identificar conceptos (*Concept Extractor*), e identificar palabras claves (*Keyword Suggester*). Es una iniciativa que se mantiene disponible de forma gratuita y quizá su única limitación radica en la cobertura (La cobertura de datos se limita a 11 millones de patentes y solicitudes estadounidenses y 11,5 millones de artículos académicos en los campos de la ingeniería y la informática).

Figura 5. Ejemplo de empleo de la herramienta PQAI para la clasificación en el caso de una composición basada en plata coloidal para su utilización en el tratamiento de plantas.

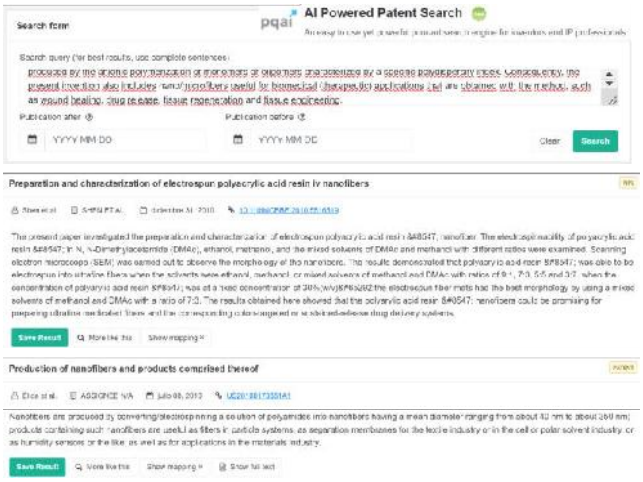


Figura 6. Ejemplo del empleo de PQAI para identificar documentos relevantes a una invención relacionada con el procedimiento para la obtención de mallas electrohiladas de policianoacrilatos de alquilos.

La base de datos *IPSCREENER*[n] con IA (Figura 7), con acceso gratuito parcial, también permite la consulta del estado de la técnica mediante el empleo búsqueda semántica y de documentos similares. En el caso de la búsqueda de documentos similares, se debe indicar un número de publicación de un documento de patente, objeto de la búsqueda y la base de datos devuelve los documentos relacionados.

Figura 7. Ejemplo de búsqueda de documentos relevantes del estado de la técnica en IPscreener sobre una composición de plata coloidal para tratamiento de plantas.

Se deben mencionar, además, algunas bases de datos de búsquedas basadas en IA para artículos científicos: *Elicit*[o] y *Semantic Scholar*[p], las cuales permiten la consulta mediante la búsqueda semántica. En la Figura 3, se muestra un ejemplo de la consulta de *Elicit*. En la misma se puede apreciar como a partir de cuatro artículos, la herramienta redacta un resumen del análisis y resalta los mejores resultados con la posibilidad de acceder a las fuentes originales. El análisis se lleva a cabo, tal y como se puede apreciar, a partir de los artículos más recientes. Esta herramienta tiene una versión de pago, *Elicit Plus*, la cual posee opciones avanzadas, como el análisis de mayor número de artículos, o de exportar los resultados a una hoja de cálculo para el análisis de tendencias. No obstante, en la versión gratuita, se muestra un listado de documentos relevantes sobre la búsqueda.

[m] Disponible en: https://search.projectpq.ai/, fecha de consulta: 28/06/2024.
[n] Disponible en: https://my.ipscreener.com/, fecha de consulta: 28/06/2024.
[o] Disponible en: https://elicit.com/, fecha de consulta: 12 de junio de 2024.
[p] Disponible en: https://www.semanticscholar.org/, fecha de consulta: 12 de junio de 2024.

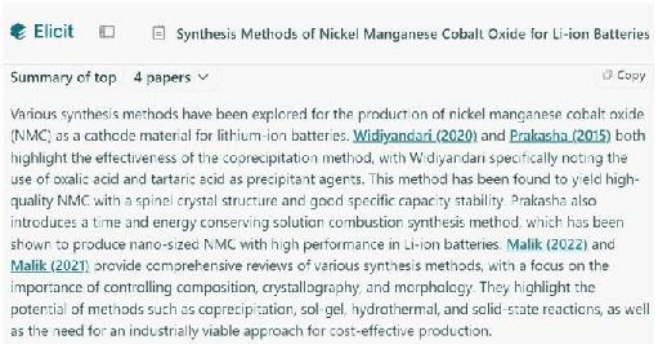
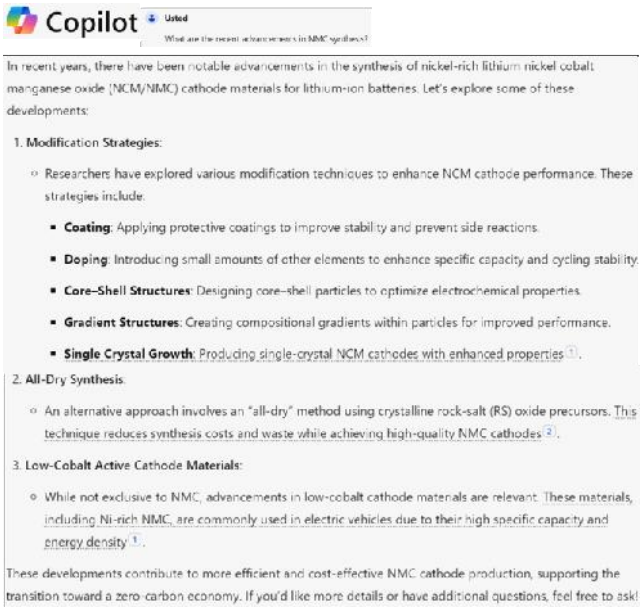


Figura 8. Ejemplo de la consulta de ELICIT sobre los mejores métodos de obtención de materiales de catódicos activos para baterías de ion litio.

Además, pueden emplearse los *chatbots*, entre los cuales se pueden mencionar: perplexity.ai, Gemini (Google) y Copilot (Microsoft). En la Figura 9 se muestra un ejemplo del empleo de Copilot para que resumiera los avances más recientes en la síntesis de materiales NMC como material catódico en baterías de ion litio. Los resultados que se obtienen dependen de la forma en la que se pregunta, ya que para un mismo tema se puede cambiar el enfoque de las preguntas, y siempre es necesario comprobar que los resultados que se obtienen son relevantes con respecto a las preguntas que se hacen.



Origen: Conversación con Copilot 27/6/2024. (1) Low-cobalt active cathode materials for high-performance lithium-ion ; https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/ta/d2ta08251a .; (2) New Insights into the All-Dry Synthesis of NMC622 Cathodes Using a ....; https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.3c08702.; (3) Boron Nitride Nanotubes: Recent Advances in Their Synthesis ... - MDPI. https://www.mdpi.com/1420-3049/21/7/922. ; (4) An alternative approach for NMC-based Li-ion battery cathode ... - Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-023-02616-x.

Figura 9. Ejemplo de la consulta del chatbot Copilot sobre los avances recientes en la síntesis de NMC.

Usualmente, cuando se habla de búsqueda por imágenes, se piensa en marcas o dibujos industriales. Sin embargo, gracias a la IA, las técnicas de búsquedas de imágenes se han mejorado considerablemente. Hace unos años, estas búsquedas no diferenciaban entre estructuras químicas particulares, no obstante, ya es posible realizar este tipo de búsquedas con resultados más precisos. De especial relevancia, estas búsquedas se recomiendan para las invenciones en el campo de la mecánica, en la cual la representación gráfica de los objetos es fundamental. En la Figura 10 se muestran ejemplos de búsquedas por imágenes de patentes en *Google* y *Yandex*.

Figura 10. Ejemplos de búsquedas por imágenes de patentes en Google y Yandex: un espaciador modular de cadera y un soporte telescópico para sujetar, mover y reubicar contenedores.

Consideraciones finales

Después de analizar los resultados de la investigación realizada, se proponen las consideraciones siguientes:

- Las tecnologías relacionadas con la IA han evolucionado rápidamente y se han implementado con éxito en muchas actividades humanas, entre las que se destaca su utilización en el entorno administrativo de las oficinas de propiedad industrial.
- Las herramientas de IA para las búsquedas del estado de la técnica, la clasificación, la traducción automática, así como la búsqueda de imágenes son las que mayor aplicación han logrado en el ámbito de la PI.
- Entre las oficinas o autoridades de propiedad industrial con mayor número de iniciativas se destacan la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea del Sur, y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
- Se identificaron al menos dos tendencias en la implementación de herramientas de IA empleadas en las oficinas de propiedad industrial, por una parte, las herramientas disponibles gratuitamente o comercialmente, y por otra, el desarrollo de herramientas propias.
- En el estado de desarrollo actual, se considera que la IA no reemplaza el trabajo humano, sino más bien lo complementa, por lo que se dispone de un ambiente colaborativo con la tecnología.

Recomendaciones

Evaluar la potencialidad de utilización de herramientas IA en el proceso de examen de patentes relacionadas con la clasificación, la búsqueda del estado de la técnica, la búsqueda por imágenes en el proceder administrativo de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), y su inclusión en los procedimientos de trabajo y directrices de examen en la OCPI.

Evaluar igualmente su utilización en el examen de otras modalidades de la propiedad industrial.

Referencias consultadas

1. González Hernández Rolando. Retos de la inteligencia artificial en el ámbito de la propiedad industrial: creación de invenciones y patentabilidad. Revista Rendija No. 23, junio 2021. Disponible en: https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/rendija/rendija23.pdf, fecha de consulta: 12 de junio de 2024.

2. Belda, Leopoldo *et al.* La inteligencia artificial: su patentabilidad y su utilización en las oficinas de patentes. Webinario OEPM: Inteligencia artificial y propiedad industrial, 17/12/2020.

3. OMPI. *Index of AI initiatives in IP offices*. Disponible en: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/search.jsp, fecha de consulta: 30 de junio de 2024.

4. *Artificial Intelligence at the EPO. Meeting of Intellectual Property Offices (IPOs) on ICT Strategies and Artificial Intelligence (AI) for IP Administration* / 23-25 May 2018.

5. Van Der Herten, Kathy. La sostenibilidad de las oficinas de patentes y el cometido de la inteligencia artificial. Revista OMPI 1/2023. Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2023/01/article_0010.html, fecha de consulta: 28/06/2024.

6. *WIPO INSPIRE. Database reports*. Disponible en: https://inspire.wipo.int/wipo-inspire#report_by_name, fecha de consulta: 12 de junio de 2024.

7. González Hernández, Rolando. Evolución de las bases de datos de patentes para la consulta del estado de la técnica. Revista Rendija No. 25, julio 2023. Disponible en: https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/rendija/rendija25.pdf, fecha de consulta: 13/06/2024.

INFRACCIÓN A UN DERECHO DE AUTOR COMO PROHIBICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS

Autora: Lic. Shabela Pérez Rodríguez. Examinadora de Marcas, Departamento de Marcas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Resumen

En el siguiente trabajo se abordan particularidades de las prohibiciones al registro de marcas, específicamente la infracción al derecho de autor como una prohibición relativa y como esta debe ser analizada por los examinadores del departamento de marcas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Palabras clave: Signos distintivos, marcas, prohibiciones al registro, prohibiciones relativas, infracción al derecho de autor, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Introducción

Todos aquellos signos que pueden ser utilizados en la industria y en el comercio para diferenciar los productos o actividades homólogas, los servicios o los establecimientos de los demás participantes en el mercado, pueden ser considerados como signos distintivos siempre que cuenten con distintividad y cumplan con otros requisitos legales establecidos según el país en que se pretenda registrar.

Un procedimiento común en todos los países consiste en analizar el signo desde el punto de vista sustantivo una vez que ha superado el examen formal. Durante este examen se tienen en cuenta una cierta cantidad de requisitos, los cuales si no son cumplidos por el signo en cuestión determinarán su no concesión.

Entre estos requisitos a cumplir se encuentra el de no quebrantar ninguna de las prohibiciones existentes, ya sean absolutas o relativas, pues esto supondría su denegación inmediata.

Como métodos de investigación en la elaboración de este artículo fueron utilizados los siguientes:

- El método teórico-jurídico, utilizado para lograr un estudio más detallado de la ciencia jurídica, siendo de gran importancia para lograr una fuerte base conceptual de la investigación y poder comprender las figuras jurídicas analizadas en varios contextos.

- El método exegético-legislativo a través del cual fue posible comprender el estudio de la legislación cubana de Propiedad Industrial en materia de marcas y otros signos distintivos.

- El método de Derecho Comparado para el estudio de las principales normas internacionales y de otros países, propiciando un contraste legislativo que permita analizar el desarrollo de las instituciones en estos últimos y proponer una mejor protección de las mismas en próximas reformas legislativas en nuestro país.

A partir de la realización de la investigación, los resultados obtenidos han sido la determinación de las principales particularidades de las prohibiciones al registro de las marcas, en particular la relativa a la infracción de un derecho de autor de un tercero, y como ésta debe ser analizada por los examinadores del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial cuando se encuentren ante un caso donde se configure la misma.

Desarrollo

Los signos distintivos son un enlace entre aquellos que prestan un determinado servicio o fabrican productos y el público consumidor, puesto que ayudan a que estos últimos puedan asociar un producto con su fuente y, por tanto, tomar una correcta decisión a la hora de elegir qué productos desea comprar o qué servicios desea solicitar. Por este motivo existen determinadas prohibiciones que condicionan el registro de una marca o de otro signo distintivo pues se hace necesario evitar el registro de un signo que no sea idóneo o no esté disponible. En el caso de las marcas, se dividen en dos grupos: las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas.

Dichas prohibiciones son limitaciones que pueden influir negativamente en el registro del signo o, en el caso que no sean aplicadas en el momento oportuno, causar su posterior nulidad.

El primer grupo se refiere a un problema propio de signo al no cumplir con los requisitos esenciales establecidos en la ley; se corresponden con intereses generales o públicos y se relacionan con la falta de distintividad del signo. En este caso el signo no es apto para constituir una marca.

El segundo grupo se refiere a los intereses particulares o privados que impiden el registro del signo aun cuando este sea susceptible de protección, es decir, un signo que en primera instancia puede constituir una marca puesto que no viola ninguna prohibición absoluta no puede ser registrado como tal por afectar derechos de terceros.

En el último grupo se encuentra la prohibición de registrar como marca un signo que infrinja un derecho de autor de terceros. Utilizar una obra en el comercio titularidad de otra persona o solicitar su registro como signo distintivo sin la autorización de esta, supone una violación a sus derechos de paternidad sobre la misma.

Ha sido una práctica consagrar en el Convenio de Berna[1] y regionalmente en la Decisión 351 de la Comunidad Andina[2] la presunción de hecho que permite acreditar que las personas han realizado la creación intelectual, admitiendo prueba en contrario.

Esto se traduce a que cualquier persona que desee registrar una obra como signo distintivo se presumirá su autor, mientras no exista alguna prueba que indique lo contrario. También podrá solicitar el registro cualquier persona que conste con la autorización para hacerlo otorgada por el autor originario de la obra. En este caso los documentos justificativos deberán ser aportados.

Tanto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina[3] como en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica[4] y el Decreto 12-99 E. Ley de Propiedad Industrial de Honduras[5], establecen como prohibición al registro de marcas la causal de infracción de un derecho de autor de un tercero, salvo que este otorgue su consentimiento para ello.

[1] Convenio de Berna para la *Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, 1886. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html consultado el 28 de octubre de 2023.
[2] Decisión 351 *del Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Comisión del Acuerdo de Cartagena, 17 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp consultado el 1 de noviembre de 2023.
[3] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 14 de septiembre del 2000. Disponible en: https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf consultado el 5 de abril de 2024.
[4] Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978. Costa Rica, 6 de enero del 2000.
[5] Decreto 12-99 E. Ley de Propiedad Industrial. Honduras, 30 de diciembre de 1999.

La Ley argentina[6] y la española[7] no hacen referencia alguna a esta prohibición en alguno de sus artículos.

En Cuba esta prohibición está prevista en el artículo 17 apartado 1 inciso h) del Decreto-Ley número 203 ''De Marcas y Otros Signos Distintivos''[8] y establece que no puede registrarse como marca un signo que infrinja un derecho de autor. En el artículo 18[9] del propio Decreto-Ley se abre la posibilidad de proceder con la solicitud y el registro de la marca toda vez que el solicitante cuente con el consentimiento del titular cuyo derecho se vería afectado por el uso y registro del signo.

En el caso en que se otorgue el registro de una marca violando este requisito se puede ejercer la acción de nulidad en virtud del artículo 57[10].

En la práctica cubana generalmente los signos que se solicitan registrar y pudieran infringir derechos de autor coinciden o contienen con títulos de obras (siempre que sean originales), con la representación gráfica de personajes, de obras de dibujo o pintura y con los diseños gráficos. En estos casos, de comprobarse que incumplen la prohibición y que no cuentan con la autorización pertinente, se procederá en consecuencia con la denegación del signo.

Gracias a la existencia de esta prohibición es posible impedir que sean afectados los intereses de los titulares de un derecho de autor anterior, que existan actos de competencia desleal donde otros se puedan aprovechar de la reputación alcanzada por terceros y que los consumidores estén inducidos a un riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los productos y/o servicios solicitados.[11]

En el análisis de una solicitud de marca relacionada con un derecho de autor se protege el derecho de autor en sentido estricto y en sentido lato. El primero referido a las reproducciones de las obras (cuadros, figuras, obras gráficas) y el segundo en cuanto a las partes que integran una obra (títulos de obra, nombres y representación gráfica de los personajes).

Para poder aplicar esta prohibición se debe probar que existe realmente un derecho de autor y el alcance y titularidad del mismo, cuestión que en ocasiones se torna difícil debido a que el derecho de autor nace con la creación de la obra y no es obligatorio su registro.

En este sentido, sería de gran valor contar con mecanismos que permitan al examinador poder consultar datos sobre las obras que se encuentran registradas bajo el derecho de autor. Dado que el registro del derecho de autor es declarativo existe un sinnúmero de obras que no se encuentran registradas, por lo que para poder constatar la existencia del derecho de autor en este caso se debe realizar una búsqueda en Internet con el fin de encontrar algún indicio acerca de la titularidad del mismo.

Una vez que se conoce que la marca solicitada efectivamente se encuentra vinculada a un derecho de autor se analiza si su uso respecto a los productos y servicios solicitados puede infringir este derecho y el grado de conocimiento del público consumidor respecto a la obra. Para ello se debe tener en cuenta si los productos y servicios que se solicitan guardan relación con la obra en cuestión ya sea por su contenido como por el sector al que se encuentra dirigida.

Cuando efectivamente se considere que puede infringir un derecho de autor, el solicitante deberá aportar el consentimiento del titular para realizar uso de su obra y registrarla como signo distintivo. En el caso en que este consentimiento no sea aportado no se concederá la marca por configurarse la prohibición al registro establecida en la ley relativa a la infracción de un derecho de autor.

De igual manera, el autor de la obra a través de una oposición a la solicitud de registro del signo puede hacer valer su derecho, toda vez que aporte suficientes pruebas que evidencien que ciertamente es el titular del derecho de autor sobre la obra.

Algunos ejemplos de solicitudes de marcas que fueron presentadas violando un derecho de autor sin la necesaria autorización son los siguientes:

- En los años 2001 y 2004 se presentó ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial las solicitudes de registro de la marca LONGINA y diseño, las cuales fueron denegadas por corresponderse con el título de la obra musical perteneciente al músico Manuel Corona y, por tanto, violar sus derechos de autor.
- En el año 2002 se solicitó el registro de la marca KOPITOS y diseño para las clases 5, 29 y 30, donde el diseño está compuesto por la imagen del personaje Elpidio Valdés. En consecuencia, el signo fue concedido parcialmente en cuanto a la denominación KOPITOS por violar el derecho de autor del cineasta Juan Padrón sobre dicho personaje.
- En el año 2008 se presentó la solicitud de registro de la marca LA VIE EN ROSE para las clases 25 y 35 la cual fue denegada por violar los derechos de autor existentes sobre la producción cinematográfica de igual nombre estrenada en el año 2007.
- En 2014 y 2015 fueron solicitadas las marcas PERLA NEGRA y diseño, denegadas por contener vocablos y diseños propiedad de la productora cinematográfica Walt Disney Pictures relativos a la saga de películas ''Piratas del Caribe''.
- La marca PETER PAN y diseño solicitada en el 2017 y la denominativa PETER PAN en el 2019 igualmente fueron denegadas por violar el derecho de autor sobre dicho personaje de la obra cinematográfica producida por The Walt Disney titulada de igual manera e inspirada en la obra literaria ''Peter Pan y Wendy''.
- En el año 2019 se presentó la solicitud de registro de la marca VAMPIROS EN LA HABANA para las clases 2, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 45. La misma fue denegada por violar derechos de autor sobre la obra cinematográfica de igual nombre.
- En el mismo año se presentó la solicitud de registro de la marca TULA´S ROOM, la cual se traduce al español como ''la habitación o el cuarto de Tula'' y se corresponde con la popular canción ''El Cuarto de Tula'' e infringe el derecho de autor de su compositor, razón por la cual fue denegada.
- También en el 2019 se presentó la solicitud de la marca OJALÁ y diseño para las clases 3, 25 y 43, la cual fue denegada por infringir el derecho de autor perteneciente a Silvio Rodríguez sobre la canción de igual nombre reconocida internacionalmente publicada en su álbum ''Al final de este viaje''.

Como se puede evidenciar con los ejemplos anteriores son disímiles las marcas que no fueron concedidas por infringir un derecho de autor de

[6] Ley no. 22.362 Ley de Marcas y Designaciones. Buenos Aires, Argentina, 26 de diciembre de 1980.
[7] Ley 17 de 2001 De Marcas. España, 7 de diciembre de 2001.
[8] Decreto-ley número 203 ``De Marcas y Otros Signos Distintivos´´ de 24 de diciembre de 1999. Artículo 17.1 inciso h).
[9] Ídem. Artículo 18.
[10] Ídem. Artículo 57 inciso a): Se podrá solicitar o disponer de oficio la nulidad del registro de una marca, en cualquier momento durante su vigencia cuando se violen para su registro los requisitos establecidos en este Decreto-Ley.
[11] Matamoros Massip, Ivette. Julio 2016. La protección en Cuba de marcas que involucran derechos de autor de terceros. Especial referencia a los títulos de obras. *RENDIJA Revista Cubana de la Propiedad Industrial No.18.* pp.26.

un tercero y, por tanto, una prohibición relativa al registro. Debido a esto es de vital importancia que en el momento de creación del signo se trabaje con ideas propias y originales y que si se determina incluir algún elemento que pueda estar protegido por un derecho de autor se pida la autorización necesaria para que el registro de la marca pueda ser concedido.

Conclusiones

PRIMERA: Las prohibiciones al registro de marcas se dividen en dos grupos separados por intereses generales o públicos (prohibiciones absolutas) y por intereses particulares o privados (prohibiciones relativas.

SEGUNDA: La infracción a un derecho de autor constituye una prohibición relativa al registro de las marcas por lo que los signos que se soliciten y contengan algún elemento que pueda estar protegido de esta manera deberá contar con la autorización del titular de dicho derecho.

TERCERA: El titular del derecho de autor que se vea afectado por la solicitud de registro se puede oponer a la misma y aportar las pruebas necesarias para hacer valer su derecho.

CUARTA: La mayoría de las veces se torna muy complicado para el examinador determinar si existe un derecho de autor y quien sería su titular, por lo que sería de gran utilidad poder contar con herramientas que le faciliten la búsqueda de información al respecto puesto que la que se encuentra en Internet muchas veces no resulta suficiente o no es clara.

Recomendaciones:

- Que los examinadores del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial realicen búsquedas en Internet con el fin de verificar si el signo solicitado pudiera constituir una obra protegida por un derecho de autor.
- Que se establezca alguna coordinación con el Centro Nacional de Derecho del Autor y del Artista Intérprete (CENDAAI) para crear mecanismos que posibiliten que los examinadores puedan consultar datos de obras registradas en nuestro país.
- Realizar talleres donde se informe a los solicitantes sobre la importancia de trabajar con ideas propias y originales y no incluir en sus signos obras de terceros que puedan estar protegidas por derecho de autor.

Bibliografía

1. BAZZANI PEÑA, V.: *Derecho de autor como causal de irregistrabilidad marcaria*, trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana, 2015. Disponible en:https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/34506 consultado el 30 de octubre de 2023.
2. CAUQUI, Arturo: *La Propiedad Industrial en España, Los inventos y los signos distintivos,* Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas.
3. COMUNICACIONES L&C: *Marcas; Prohibiciones Absolutas y Relativas,* 1 de mayo de 2023. Disponible en: https://luzuriagacastro.com/marcas-prohibiciones-absolutas-y-relativas#:~:text=Las%20prohibiciones%20absolutas%20se%20refieren,mismo%20es%20susceptible%20de%20protecci%C3%B3n consultado el 5 de abril de 2024.
4. CORREDOR BLANCO, Carlos Andrés: *La causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor*, en Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas, julio-diciembre de 2022. Disponible en: https://doi.org/10.22518/jour.ccsh/20220206 consultado el 3 de noviembre de 2023.
5. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.
6. MATAMOROS MASSIP, I. (2016). La protección en Cuba de marcas que involucran derechos de autor de terceros. Especial referencia a los títulos de obras. *RENDIJA Revista Cubana de la Propiedad Industrial No.18.,* Julio, pp.26.
7. OSA OTERO, Sandra: *Cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas a la hora de registrar una marca*, 9 de marzo de 2022, Disponible en: https://www.ilpabogados.com/cuales-son-las-prohibiciones-absolutas-y-relativas-a-la-hora-de-registrar-una-marca/ consultado el 3 de noviembre de 2023.
8. RÍOS, R. W.: *La causal de irregistrabilidad marcaria frente a los derechos de autor de un tercero*. Revista La Propiedad Inmaterial, 2004, pp.51-70.

Legislación Internacional y Compilaciones Especializadas

1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886.
2. Decisión 351 del Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Comisión del Acuerdo de Cartagena, 17 de diciembre de 1993.
3. Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, 14 de septiembre del 2000.
4. Directrices de Examen Sustantivo del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, versión 2, año 2014

Legislaciones Nacionales

1. Ley 7978 De Marcas y otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica.
2. Ley de Marcas 17 de 7 de diciembre de 2001 del Reino de España.
3. Ley no. 22.362 Ley de Marcas y Designaciones de 26 de diciembre de 1980 de Argentina.
4. Decreto-Ley 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos de 1999 de la República de Cuba.
5. Decreto 12-99 E Ley de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1999 de Honduras.
6. Reglamento del Decreto-Ley 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 2000 de la República de Cuba.

LAS MARCAS Y EL DERECHO DE LA MODA

Autora: Lic. Gabriela Mayor Mena, Examimadora de Marcas,
Deprtamento de Marcas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Resumen: Las marcas son signos que permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Una de las industrias más importantes que protege la propiedad industrial es la industria de la moda, que utiliza las marcas como medio de distinción e identificación de sus productos y servicios en las compañías de este mercado. Debido a la complejidad de esta industria nace un concepto llamado "Fashion Law", como respuesta a la necesidad de una especialidad jurídica que englobe cada una de las disciplinas del derecho que afectan a la industria de la moda, a fin de proporcionar un servicio legal completo al profesional del sector. A partir de un análisis comparado se busca argumentar la importancia de las marcas en la industria de la moda textil, sus peculiaridades en Cuba, y un acercamiento al Derecho de la moda en el sistema jurídico cubano en materia de propiedad intelectual.

Palabras clave: propiedad industrial, signos distintivos, marcas, industria de la moda, Fashion Law.

Introdución

En la Real Academia de la Lengua Española[12], ***marca*** es un distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industri a, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. En la Propiedad Industrial, la marca *de servicio* es un signo que sirve para distinguir los *servicios* de una empresa de los de otras empresas[13].

Para registrar una marca se debe seguir un proceso ante el organismo correspondiente en cada país. En Cuba las solicitudes se presentan ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). En este proceso se debe completar el registro para especificar el tipo de protección de acuerdo al producto, realizar la búsqueda figurativa para tener la certeza de que la marca objeto de solicitud es un signo distintivo que podrá identificar tu producto o servicio de acuerdo a la competencia.

Las marcas no se deprecian con el paso del tiempo, sino que consolidan su valor económico a través de su permanencia y consistencia en el comercio, sobre la base de una poderosa estrategia de la marca. Conociéndose su valor como activo intangible, resulta una excelente decisión empresarial invertir en su diseño y registro. Hoy en día, las marcas han adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la que los empresarios no pueden limitare solo a producir, sino a invertir en sus marcas, pues ellas constituyen un importante instrumento de comunicación entre quien produce el servicio o producto y quien lo consume, lo cual crea el vínculo de confianza entre los consumidores.

Uno de los sectores económicos que a lo largo de los años ha utilizado las marcas como medio de identificación y distinción ha sido sin dudas el de la moda. una industria que existe gracias a la creatividad, la que se traduce tanto en la originalidad de los modelos y diseños como en la logística y el plan de negocios, que permiten lograr las ventajas competitivas necesarias para el éxito, formando estos parte del capital intelectual que se une a una marca distintiva se convierte en el mayor valor de la empresa. Lo cierto es que la industria de la moda es muy amplia y las necesidades de protección derivan, en gran medida, del tamaño, mercado y sector de la moda en la cual se desenvuelve una determinada marca. Por ese motivo es que nace el *Fashion Law* o Derecho de la Moda, una nueva especialidad del derecho que tiene como principal objetivo el tratamiento y análisis jurídico de materias relacionadas con la industria de la moda y que ha sido definida como "*el área del derecho que se ocupa de los problemas del día a día de la industria de la moda*"[14], incluyendo materias de propiedad intelectual, derecho societario, derecho laboral, derecho tributario, comercio y contratos internacionales.

Uno de los principales retos que presenta esta nueva especialización es la de combatir aquellos actos de competencia desleal que se pongan de manifiesto en el sector de la moda, sobretodo en el caso de aquellas notorias o de renombre, y a partir del conocimiento que los especialistas tengan, comprender las particulares de la industria y prever aquellos actos deshonestos que se lleven a cabo en aquellas marcas que no se encuentran registradas, pero si usadas dentro del mercado. El principal objetivo de esta especialidad es proteger las marcas que distinguen cada una de las empresas o empresarios que actúan dentro de la industria, pues son esta la razón de ser del sector de la moda, son las que hacen que la marca logre alcanzar reconocimiento en el mercado y las que se quedan en la mente del consumidor, por lo que su correcta protección y defensa es requisito *sine qua nom* de los que se especialicen en el Derecho de la Moda.

En este contexto de desarrollo y perfeccionamiento del ámbito jurídico a nivel global de la industria de la moda, se encuentra Cuba, país con una infraestructura económica y social compleja. Con la puesta en vigor de la Constitución de la República de Cuba en 2019 germina en el país un nuevo sector vinculado a la moda. Muchos de los emprendimientos de esta industria han alcanzado en los últimos años un nivel de reconocimiento tal que se consideran marcas notorias dentro del sector, por lo que las probabilidades de que sus derechos y/o negocios sean vulnerados son inmensas. Sin embargo, sufre aún de una gran desprotección jurídica atemperada a los tiempos que suscitan tanto a nivel nacional como internacional, desde los contratos laborales hasta la protección de sus marcas y diseños, así como de mecanismos legales que les permitan desarrollarse como mercado y expandir las fronteras de ventas de sus productos o servicios.

Una de las problemáticas fundamentales que se encuentra de cara a las decisiones que se toman en el examen marcario que se realiza en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) es el poco conocimiento que existe, en los propios examinadores de marcas, los representantes legales y los agentes oficiales de la Propiedad Industrial, de los conflictos y entramados que existen dentro del sector de la moda y las particularidades que entrañan, lo que se ve reflejado en los documentos que se presentan ante la OCPI, y repercute en la decisiones que la Oficina toma ante conflictos de esta industria.

Los Métodos de Investigación a utilizar son los siguientes:

- Método histórico-lógico: para analizar doctrinalmente los criterios de marcas y sus características distintivas como institución de la Propiedad Industrial.
- Método exegético-legislativo: donde se analizan la legislación nacional e internacional en el derecho marcario a fin de apreciar su regulación
- Método de análisis-síntesis: para comprender cada una de las instituciones objeto de esta investigación y lograr una

[12] Disponible en: marca | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE
[13] Convenio de Paris, 1883. Artículo 1.2 inciso g.
[14] *Fashion Law is that area of law that deals with the day-to-day business problems of the fashion industry*". KOLSUN, B., JIMENEZ, G., *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*, Ed. Fairchild Books, NY, 2009, pág. 3.

concordancia entre todas que permitan comprender el objetivo general de la misma.

A partir de la realización de esta investigación, los **Resultados Obtenidos** han sido las particularidades de los criterios de marcas y la relación que guarda con el Derecho de la Moda, y cómo la incorporación de esta especialidad en el contexto cubano actual, tanto por los examinadores de marcas, como por los agentes oficiales y demás representantes legales, beneficia al examen marcas en la Oficina, sobretodo en aquellos aspectos que se ponen de manifiesto en la industria de la moda y que le otorgan distintividad, tanto a nivel nacional como internacional.

Marcas, industria de la moda y derecho de la moda.

Los sistemas competitivos de la economía del mercado se basan en la idea de que los operadores económicos se esfuercen en ofrecer mejores prestaciones en las mejores condiciones posibles con el fin de atraer mayor clientela. Estos esfuerzos por mantener y aumentar la clientela dan lugar a un progreso económico que beneficia tanto a los consumidores como a los participantes del mercado. Dentro de estos sistemas competitivos es imprescindible que existan signos distintivos que sirvan para identificar y diferenciar las empresas y los productos que van a competir dentro del mercado. Estos signos distintivos les permiten a los consumidores adquirir los productos o servicios que prefieran y establecer una relación entre ellos y los operadores económicos determinados.[15]

Dentro de los signos distintivos, las marcas tienen un lugar primordial, pues son ellas las que permiten la identificación y diferenciación de todos los productos y/o servicios ofrecidos por el mercado. Las marcas no se deprecian con el paso del tiempo, sino que consolidan su valor económico a través de su permanencia y consistencia en el comercio, sobre la base de una poderosa estrategia de la marca. Conociéndose su valor como activo intangible, resulta una excelente decisión empresarial invertir en su diseño y registro. Hoy en día, las marcas han adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la que los empresarios no pueden limitarse solo a producir, sino a invertir en sus marcas, pues ellas constituyen un importante instrumento de comunicación entre quien produce el servicio o producto y quien lo consume, lo cual crea el vínculo de confianza entre los consumidores.

Las marcas[16], tal y como se ha establecido, tienen como función esencial identificar y distinguir los productos o servicios que brindan las empresas de otros similares en el mercado, de ahí que tengan función diferenciadora, pues de esta manera permite que los consumidores puedan identificar esos productos o servicios de otros idénticos o similares, lo que ayuda al propio consumidor a elegir esas ofertas por encima de las mercancías de otros competidores. Uno de los objetivos principales de las marcas es que funcionen como herramienta publicitaria, pues es justamente ella la encargada de transmitir información comercial a través de lo que representa y respalda, y de esta manera dar a conocer a los consumidores una imagen marcaria exitosa que pueda implantarse y mantenerse en el mercado. Al ser las marcas fuentes de información y caracterización de una empresa, son ellas las que aseguran al consumidor que todos los productos que se oferten con una misma marca tengan el mismo origen[17], pero sobretodo, permiten a su titular controlar quiénes son los que pueden poner en el mercado los productos o servicios distinguidos por ella, lo que contribuye a que se establezca una relación entre el consumidor y el empresario a partir de la calidad de los productos oferentes. Cuando hablamos de calidad de los productos, no nos referimos a la calidad de lujo de un producto o servicio, sino a la homogeneidad en el conjunto de las características o circunstancias que son relevantes para el público, dígase el precio, la presentación, medidores fundamentales para asegurar la oferta y la demanda de esos productos y servicios.

Las marcas, como cualquier otro signo distintivo, tiene características que la hacen propia. Entre ellas se encuentran la de especialidad, pues este signo distintivo es el atributo de un producto en particular, lo que lo hace inconfundible a ojos del mercado; no obstante, pueden existir marcas iguales para productos distintos, excepto cuando sea el caso de marcas notorias y renombradas. La aptitud distintiva sin dudas resulta la característica más trascendental de las marcas, pues de lo contrario no estaríamos en presencia de una marca, sino simplemente de un elemento meramente informativo. Otra característica sumamente importante es su carácter territorial, pues las marcas generan derechos allí donde son registradas, de lo contrario el titular de la marca se verá en la obligación de registrarla en aquellos países donde no tenga el derecho exclusivo y así poder utilizarla con fines comerciales.

En principio, una marca lo puede constituir cualquier elemento apto para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo que las legislaciones de esta materia se encargan de enumerar aquellos signos que por su naturaleza puedan ser consideradas marcas protegidas. Cabe señalar en este sentido que las marcas pueden percibirse a través de la vista, el oído y el olfato. La doctrina ha establecido como clases de marcas: en función de la configuración[18]; en función del objeto designado[19]; en función de la persona que las utiliza[20]; en función de la naturaleza del titular[21]; en función del uso[22]; en función de la difusión[23]; por los sentidos por los que se perciben[24]; por su relación con otras

[15] Moreno Cruz, Marta y Horta Herrera, Emilia: Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana 2003, Tomo I. Págs. 280 y 281.

[16] Decreto Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de 2 de mayo de 2000, año XCVIII, No. 3, artículo 2.

[17] Aunque en su totalidad no garantice que todos los productos o servicios a los que aplique procedan de la misma empresa, sino que dichos productos han sido comercializados con autorización del titular de la marca a través de licencias de uso, bien por la empresa de este o por otra empresas.

[18] Denominativas, cuando una o varias palabras que pueden ser leídas u oídas. Puede ser un nombre propio o una denominación conceptual. Puede ser una denominación lógica, arbitraria o de fantasía. También pueden ser cifras o números. Puede existir que la marca de este tipo haga referencia a alguna característica del producto o servicio, o puede ser simplemente producto de una denominación conceptual arbitraria. Otra característica de este tipo marcario es el caso de las denominación por fantasía, cuando la marca esta denominada por una palabra que no tiene sentido en sí misma, sino que es una palabra creada artificialmente para identificar los productos o servicios a los que se aplica; Gráficas cuando son dibujos o colores delimitados por alguna forma determinada; Mixtas en el caso en el que se mezclan denominaciones y dibujos; Tridimensionales cuando son modelos con tres dimensiones. Son los que se utilizan para proteger los envases, envoltorios y embalajes.

[19] Productos; servicios.

[20] Industriales; comerciales.

[21] Individuales; colectivas.

[22] Usada; no usada.

[23] notorias: en las que su conocimiento se ha difundido dentro del sector al que pertenecen los productos o servicios de que se trata; renombradas cuando su difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidos por el público en general. Un ejemplo muy característico de este tipo es la marca mundialmente conocida Coca Cola

[24] Percibidas por la vista; percibidas por el oído: algunos ejemplos de este tipo de marca son: la señal de identificación de una emisora de radio, música o sonidos vocales. Debe poder ser representada en el medio material por una partitura; percibidas por el olfato: algunos ejemplos son: el olor de un periódico, la fragancia de un perfume. Se prueba por sensores de olor o narices electrónicas; táctiles o gustativas

marcas[25]; por la actividad empresarial que distinguen[26]; por su función en la estrategia empresarial[27].

Es evidente la importancia que tienen las marcas en el comercio para delimitar la competencia y distinguir a cada una de las empresas que integran el mercado. Uno de los negocios que más trascendencia tiene en la utilización de las marcas y los signos distintivos de manera general es el de la moda, pues es una industria de gran complejidad y magnitud en el mercado internacional, pero, ¿qué es la moda? ¿quiénes integran esta industria?

La industria de la moda, un poco de historia

La moda es un reflejo cambiante de nuestra forma de ser y de los tiempos en que vivimos. Como término, tiene varios significados, puede hacer referencia a los usos, gustos y costumbres de la sociedad en un determinado momento y lugar. En un sentido más restringido, engloba el arte e industria de la vestimenta, de la confección de prendas de vestir y sus diversos accesorios y complementos. La moda, según Simmel, sociólogo clásico que elaboró el concepto de moda en 1905, va más allá de la ropa, pues la ropa satisface una necesidad humana puramente funcional, sin embargo, la moda es una necesidad social que va más allá de eso.

El cambio social hacia la Edad Media europea es el principal responsable de que la vestimenta ya no sólo sirva para proteger y expresar los valores culturales, sino que también sirva para cubrir el cuerpo estéticamente. Demasiada piel se consideraba inapropiada. Esto se justificaba a menudo por la religión, ya que un exceso de piel visible hacía que alguien fuera impuro ante Dios. Las personas que no cumplían eran excluidas socialmente, expuestas públicamente o, en el peor de los casos, incluso asesinadas.

El Renacimiento italiano se considera el modelo de la disolución de la Edad Media en toda Europa Central. La sociedad se aleja un poco de las estrictas normas de la Edad Media. Esto se debió principalmente a que se produjo más de lo que se necesitaba. Los artesanos y comerciantes empezaron así a obtener beneficios. Con este dinero, también ganaron más poder, porque tenían la posibilidad de pagar ellos mismos a algunos soldados y, si era necesario, atacar a la nobleza. Esto creó una clase media y alta más amplia que se interesaba por la ropa y la pertenencia. A partir del siglo XV, se hizo cada vez más común la compra de una camisa nueva, de modo que se tenían dos y también se podía elegir. A través de una vestimenta similar a la de otros contemporáneos, podían sentir que pertenecían a ciertos grupos de personas. Así que la ropa no sólo debía ser funcional, sino también agradable.

A pesar de este desarrollo social, la nobleza seguía teniendo un estatus elevado después, siendo especialmente evidente en la Francia absolutista del siglo XVIII. La ropa se utilizaba sobre todo como expresión de poder. Cuanto más ostentosa y cara sea la persona, más poderosa será. Mientras en el Renacimiento la atención seguía centrándose en la persona y en sus acciones y habilidades; ahora se trataba de puro consumo para demostrar a todo el mundo lo poderoso que era.

Sin embargo, esta exagerada representación de sí mismo fue útil para el desarrollo de la moda. Con la ropa más bonita, uno podía compararse, pero también determinar lo que era aceptable. Ahora había menos código de vestimenta por el que se podía ser castigado por la ley. Pero en el espíritu de la época, las pelucas empolvadas y las faldas de aro ancho, por ejemplo, se consideraban bellas y se podía ganar prestigio social con estas cosas y perderlo de nuevo si no se llevaba la moda del momento.

Como la moda era ahora más popular también se encontraba en las revistas. Se hicieron para presentar y debatir acontecimientos cotidianos. Así, a medida que la moda se iba incorporando a la vida cotidiana, nacieron las primeras revistas dedicadas a ella[28].

La industrialización a partir del siglo XIX fue una bendición para la industria de la moda desde el punto de vista económico. Las primeras fábricas se establecieron durante esta época. Esto también condujo al desarrollo de la producción en masa y las máquinas fueron capaces de producir más en menos tiempo. Gracias a la industrialización se desarrolló en Europa Central una sociedad acomodada.

El crecimiento económico y la riqueza resultante también dieron lugar a la alta costura. Los primeros desfiles de moda se celebraron en París para mostrar estas prendas tan especiales. París se convirtió en el centro de la moda europea. Fue allí donde la moda se convirtió realmente en una industria. Mientras que antes sólo se hablaba de la artesanía en la producción de las prendas, ahora el nombre del diseñador o de la casa de moda también pasa a primer plano.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la moda cambió aún más. Mientras que antes la moda era algo para los ciudadanos ricos, ahora los jóvenes querían una moda que reflejara su vida y fuera asequible. Esto dio lugar a una explosión de géneros de moda y a la industria de la moda rápida. Tenía que haber el mayor número posible de cosas diferentes que estuvieran cerca de la vida y con las que el comprador pudiera identificarse.

El desarrollo técnico y la globalización, cada vez más avanzados, favorecieron esta evolución. La moda es un símbolo de estatus para expresar la afiliación social, increíblemente diversa y una parte integral de nuestras vidas.

La industria de la moda y la Propiedad Industrial

La moda existe gracias a la creatividad, la que se traduce tanto en la originalidad de los modelos y diseños como en la logística y el plan de negocios, que permiten lograr las ventajas competitivas necesarias para el éxito. Todo este capital intelectual que se une a una marca distintiva se convierte en el mayor valor de la empresa de moda. No obstante,

[25] Principales u originarias; derivadas: en este caso, cuando existe una marca principal, es posible que existan estas marcas a partir de la reproducción de un elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añadiendo otros elementos distintivos secundarios, lo que trae como consecuencia que se cree una especie de constelación de marcas, en torno al elemento distintivo principal de la marca originaria.

[26] De fábrica; de comercio; de servicio

[27] De reserva, que constituyen la cartera de marcas que poseen las empresas antes de lanzar los productos al mercado, para no demorar su lanzamiento por la burocracia del registro; de defensa, que no son más que marcas derivadas o con denominaciones próximas a las de la marca que la empresa tiene protegida, para crear un cinturón de protección más amplio y evitar que competidores consigan marcas que se acerquen a la marca protegida; marcas de Obstrucción que son las que se protegen por los empresarios, no porque pretendan utilizarlas, sino para evitar que puedan ser utilizadas por la competencia.

[28] Las revistas y los medios de comunicación han acompañado a la moda durante cientos de años. Reflejan las tendencias actuales de la industria de la moda. Por eso son tan útiles para las personas interesadas en la moda, porque en las revistas se puede encontrar todo lo importante. Al igual que la moda, han pasado por su propia evolución.

este hecho evidente, muchos negocios ponen poca atención en la protección de sus activos en materia de propiedad industrial.

Cuando pensamos en la moda, hay varios bienes que se pueden proteger por medio del régimen de propiedad intelectual. Si bien lo primero que viene a la mente es la marca, también es importante el diseño o modelo creado, el estampado de los textiles y la calidad tecnológica de los materiales utilizados en su elaboración.

Lo cierto es que la industria de la moda es muy amplia y las necesidades de protección derivan, en gran medida, del tamaño, mercado y sector de la moda en la cual se desenvuelve una determinada marca.

La capacidad organizativa de una empresa y su potencial expansión se reflejan en la creación y monetización de una marca fuerte que los represente y que cuente con la protección de Propiedad Industrial requerida para resguardar sus derechos frente a otros. La monetización de una marca comercial se logra creando elementos valiosos para el mercado, como es el caso de impresiones y diseños que se utilicen en las distintas vestimentas, mediante los cuales una determinada marca es reconocida y preferida en el comercio.

En la industria de la moda las marcas, tal y como expusimos anteriormente, son activos intangibles que deben ser protegidos mediante mecanismos que ofrece la Propiedad Industrial. En el mundo de la moda, las marcas comerciales son la cara visible de las creaciones de ropa, a través de ella los consumidores las conocen, las identifican y las prefieren por encima de otras dentro de la industria, pues sin dudas, la verdadera esencia de la moda es crear prendas que inspiren y llamen a los consumidores a ser usadas por ellos. Por esta razón, la importancia de la protección de los derechos de Propiedad Industrial y de Propiedad Intelectual en sentido amplio es fundamental en este mercado, pues es la única forma en que se puede crear un ambiente de creación seguro y saludable para que los diseñadores tengan la tranquilidad de que sus creaciones contarán con la debida protección.

El Fashion Law o Derecho de la moda

A lo largo de la historia, para algunos la moda ha sido considerada una industria fría y superficial, lo cual demuestra que existe un gran desconocimiento de su gran impacto en la economía a nivel internacional, aunque en los últimos años ha llegado a convertirse en una de las industrias con mayor importancia a nivel económico y social, capaz de mover cantidades millonarias de dinero, puestos de trabajo y capaz de competir incluso con las grandes industrias del cine o de la música. Su auge y evolución en la industria textil ha atraído a aquellos que buscan hacer negocios a raíz del trabajo de los demás, dando lugar a copias ilegales, falsificaciones, imitaciones. Frente a la expansión que la industria de la moda ha experimentado en los últimos años, unido al movimiento de globalización característico del siglo XXI en el ámbito tecnológico, parece lógico pensar que nuevas necesidades de asesoramiento legal especializado han surgido en la última década. Es entonces que nace el *Fashion Law* o Derecho de la Moda, una nueva especialidad del derecho que tiene como principal objetivo el tratamiento y análisis jurídico de materias relacionadas con la industria de la moda y que ha sido definida como "*el área del derecho que se ocupa de los problemas del día a día de la industria de la moda*"[29]. Desde el punto de vista práctico esta nueva especialidad incorpora la representación de clientes dedicados al diseño, fabricación, distribución, *Retail*, entre otros, incluido a los consumidores.

El *Fashion Law* nace en Nueva York en 2010 a manos de la abogada Susan Scafidi por la necesidad que tiene la industria de la moda para regular las distintas problemáticas que se suscitan a diario en este mercado. Según la propia abogada: "*el Derecho de la Moda es un campo que abarca la sustancia legal del estilo, incluyendo las cuestiones que puedan surgir a lo largo de la vida de una prenda de vestir, a partir de la idea original del diseñador y continúa todo el camino hasta el armario del consumidor. En términos estructurales, plantea cuatro pilares básicos del Derecho de la moda: la propiedad intelectual, negocios y finanzas, con subcategorías que van desde la legislación laboral a los contratos sobre bienes inmuebles; el comercio internacional y la regulación gubernamental; las cuestiones relativas de la seguridad y sustentabilidad; y la cultura del consumo y los derechos civiles. Además de su enfoque central en la ropa y los accesorios, el Derecho de la Moda comprende áreas relacionadas, tales como la producción textil, el modelaje, los medios y las industrias de belleza y fragancia.*"[30]

A nuestro juicio, el Derecho de la Moda más que una nueva rama del Derecho es una especialización que toma de otras materias jurídicas y las adapta a las problemáticas que suscitan en el sector de la moda. Entre ellas podemos encontrar:

- Derecho de autor, a partir de la protección de la creación de los diseños y la legislación que cada país le brinde a los derechos intelectuales y las obras artísticas, que gozan de originalidad.
- Derecho de Contratos, en relación con las obras por encargo o las creadas en función del desempeño de un puesto, las licencias, la compraventa internacional y la distribución de los productos que se comercializan, entre otros, pues justamente estos tipos contractuales son los que hacen que una marca se expanda y logre un reconocimiento dentro del mercado, y ciertamente existe un gran problema en los negocios dentro de este sector al existir una tendencia a la informalidad en las contrataciones.
- Derecho Laboral, pues como en cualquier industria los trabajadores constituyen un pilar en el funcionamiento y desarrollo, por lo que las relaciones laborales entre empleados y empleadores son de suma importancia, y lamentablemente, existe una tendencia en esta industria de las llamadas contrataciones informales, tal y como planteamos en el punto anterior, entre ellas el trabajo de niñas y niños en condiciones inadecuadas, la falta de control y regulación del trabajo del modelaje y las agencias de moda.
- Derecho de Propiedad Industrial, desde las patentes de invención, los modelos y diseños industriales hasta las marcas, y justamente esta última constituyen el principal activo de una empresa de moda, pues la función distintiva es la razón de ser y el fin último en esta industria. Esta rama del

[29] *Fashion Law is that area of law that deals with the day-to-day business problems of the fashion industry*". KOLSUN, B., JIMENEZ, G., *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*, Ed. Fairchild Books, NY, 2009, pág. 3.

[30] Scafidi, Susan (2014). "*Introduction: Fashion Law Triumphant - Designing Success in a New Legal Field". Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Developing Client Brands in a Changing Market and Monitoring Key Legal Developments.*

> Derecho es la que más influencia tiene en el Derecho de la Moda, pues como toda industria creativa, la moda necesita de un adecuado sistema que le permita proteger sus creaciones sin entorpecer sus negocios, que estimule la inversión y la creación de nuevos diseños.

El Derecho de la Moda, pese al grado de especialización que conlleva el conocimiento adecuado de la industria que muchas veces es desconocido por el jurista, no puede reivindicar la existencia de una autonomía de las ramas clásicas del derecho, encontrando su acomodo en el conocimiento de una industria peculiar, amplia y que genera entusiasmo especialmente a nivel formativo en las nuevas generaciones.

Las marcas y el derecho de la moda

El mundo de la moda, como ya anticipamos en el inicio de este capítulo, es sumamente innovador, nadie duda que el espíritu creativo de los diseñadores de moda y complementos, junto a la constante presión que supone la competencia en el mercado, obliga a los operadores de la industria a reinventarse constantemente, año tras año, temporada tras temporada y por ello las empresas invierten importantes cantidades de dinero y tiempo en posicionar sus marcas, distinguirse de sus competidores, incluyendo en sus producciones características genuinas que sean perceptibles para los consumidores. La rápida sustitución de tendencias y diseños en la industria de la moda complica mucho la tutela por medio de derechos de propiedad industrial cuya inscripción generalmente es constitutiva ya que para obtener el reconocimiento del derecho exclusivo requiere la inscripción registral del bien inmaterial que se pretende proteger y superar un proceso de control y revisión de las condiciones de acceso a la protección (novedad, singularidad, distintividad) según la modalidad a proteger, procesos administrativos que normalmente demoran más de un año en concluir.

Sin dudas el campo de la moda goza de un reconocimiento internacional al que muy pocos sectores pueden llegar, por la esencia misma de la moda como concepto. Es por eso que las marcas que la distinguen sirven como vehículo transmisor del prestigio facilitando a los consumidores la toma de decisiones a partir de la notoriedad que han construido las empresas con la comercialización y calidad de sus productos y servicios. El valor de la protección jurídica que otorga la concesión de una marca es indispensable para cualquier empresario del sector de la moda, y les permite invertir en estrategias a largo plazo y duraderas, a partir de la renovación de la misma, con el fin de conseguir el prestigio y la notoriedad que le permitan extender más allá del principio de especialidad fijándose en la mente del consumidor y ejercer acciones contra cualquiera que intente imitar o reproducir su marca, mediante actos desleales que puedan inducir en riesgo de confusión y asociación.

Sobre estos particulares es que el Derecho de la Moda busca, a través de la especialización de la misma, solucionar los conflictos que puedan acontecer en el sector a partir del conocimiento de la industria y sus entramados, procurando una defensa y asesoramiento capaces de comprender las consecuencias tanto jurídicas como económicas que puedan desarrollarse por el desconocimiento del mercado donde se suscitan dichos conflictos, sobretodo en el caso de aquellas marcas que han alcanzado una notoriedad y prestigio en el sector y que a diario se enfrentan con prácticas deshonestas por sus competidores.

Incorporación del derecho de la moda en el contexto cubano actual y su posible influencia en el examen de marca.

La moda en Cuba ha sufrido a lo largo de los años las consecuencias de los cambios que en el país han acontecido a raíz de hechos históricos que van desde la colonización de España hasta el bloqueo económico, financiero y mercantil y la caída del muro de Berlín y derrumbe del cambio socialista. A lo largo de los años no han sido pocos los intentos de este sector por ocupar un lugar en el mercado, tanto nacional como internacional, sin embargo, siempre se ha visto limitado ya sea por razones de índole económica, política, sociales, culturales y jurídicas.

Cuba ha atravesado en los últimos años por un cambio de paradigma en lo concerniente a los actores económicos del sector no estatal. Así la Constitución de la República del 2019[31] en su artículo 22 incisos d) y e) establece como nuevas formas de propiedad a la privada, ejercida sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras y las mixtas, formada por la combinación de dos o más formas de propiedad, y en su artículo 62 reconoce como un derecho fundamental la libre creación intelectual acorde a la ley y a los tratados internacionales y establece que los derechos adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la ley.

Como parte de esta diversificación se ha producido en los últimos dos años un auge en la creación de nuevos actores de gestión no estatal en la economía cubana, los cuales han surgido a raíz de la promulgación del Decreto-Ley 46/2021 Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y han venido a ocupar importantes espacios dentro de ella. Uno de los sectores que sin dudas se ha visto favorecido ha sido el de la moda, donde los nuevos actores han comenzado a registrar sus marcas a fin de protegerlas y hacer uso de sus derechos exclusivos sobre ellas.

Lo cierto es que en las últimas décadas ha existido un auge de personas naturales como solicitantes para el registro de la marcas para prendas de vestir en la clase 25 del Clasificador Internacional de Niza[32], esto debido a las legislaciones que en esta materia le han abierto las puertas, sin embargo, es a partir de la puesta en vigor de la Constitución de 2019 que se observa el mayor cambio de solicitantes, pasando de ser un 10% a inicios de los 2000 a un 95% desde el 2019 hasta la actualidad, y en trámites de solicitud existen un número no menos significativo de sociedades de responsabilidad limitada[33].

Sin lugar a dudas, los emprendedores cubanos han impulsado proyectos que defienden una estética de la moda cubana bastante funcional y acertada, y que, quizás puedan contribuir a que en un futuro se hable de una industria. Para explorar este mundo, a continuación, se exponen algunas marcas, relativamente nuevas, pero que desarrollan un trabajo coherente con las tendencias y las demandas del mercado.

Innatus: Creada y solicitada oficialmente en el 2020, la que es hoy una de las marcas de ropa más reconocidas en redes sociales, nació para que las mujeres cubanas se sintieran identificadas con ella y supliera la escasez de prendas de calidad a precios asequibles que aún hoy existe en el país. Fue en pleno confinamiento que Daylene Hernández creó

[31] Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 de 10 de abril de 2019.

[32] Clasificación Internacional de Niza. 12° Versión, 2023. Clase 25: comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas.

[33] Estadísticas sacadas de la base de datos nacionales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial disponible en el sitio web de la Oficina www.ocpi.cu

Innatus. Es una marca que se ha distinguido por trabajar con tallas grandes y producir prendas que respondan a nuestra identidad, tiene como estrategia de trabajo mantenerse en constante renovación. **Es un emprendimiento familiar.** Según la jefa ejecutiva y diseñadora de la marca, el equipo lo conforman su abuela, su madre y ella que está a cargo del diseño de las prendas, la dirección creativa de la marca y las ventas.

Color Café Habana: Su punto distintivo serían los diseños atemporales, escotes atrevidos y tejidos tropicales. Según Loypa Izaguirre, creadora y diseñadora de marca, esta surge desde el 2018 y en el 2019 es que lanzan su primera colección.

Tanya: Ha alcanzado gran reconocimiento por su diverso catálogo de piezas y la calidad de su manufactura. Sus vestidos y sus trajes de baño han sido muy bien recibidos por el público, además de mascarillas sanitarias personalizadas y scrunchies.

Maryla Colecciones Su marca está basada en el trabajo con lino, y tienen diseños combinados para parejas, padres/madres e hijos/hijas.

En la actualidad se considera que aún en Cuba se tiene muy arraigada la cultura importada, y durante mucho tiempo, incluso ahora, se han seguido patrones de artistas internacionales, de revistas devenidas de otros territorios, patrones de total consumo, la idea de lo europeo como referente. Todo ello, unido a la falta de recursos, la desmotivación de las personas, la competencia desleal, el desconocimiento de las herramientas legales para proteger, mantener y defender una marca, aun inscritas en la OCPI, son algunos de los factores que atentan contra el desarrollo a gran escala de la industria de la moda en el país.

Sin embargo, a pesar de estas reales dificultades el emprendimiento cubano actual no deja de crear nuevos productos que salen a la venta con sus propias marcas, lo cual permite ir distinguiendo productos y servicios privados de otros que convergen en el tráfico mercantil cubano del sector estatal. Algunas de ellas han alcanzado ciertos niveles de notoriedad por su aceptación y éxito entre los consumidores. En consecuencia, pueden ser objeto de apropiación por parte de terceros en su afán de aprovecharse de la reputación ajena alcanzada.

Entonces, ¿Es necesario un derecho de la moda en Cuba? Quizás resulta un poco ambicioso decir que sí cuando se ha demostrado que en nuestro país no existe una industria de la moda asentada, pero en realidad la pregunta sería ¿por qué no?

Una moda que vaya acorde con nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones y costumbres es una moda que nos representa no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. El desarrollo de la industria a través del propio impulso de los negocios de este sector conllevaría a tener una identidad, una distinción y un posicionamiento en la industria de la moda a nivel mundial, con marcas y diseños que sean reconocidas internacionalmente y que a la vez atraería a un turismo interesado en conocerlo, en comprar ropa cubana y en exportarlo, lo que ayudaría a impulsar y ampliar esta esfera tan importante de nuestro país. Se nos ocurre, por ejemplo, la marca Criolla con la emblemática guayabera, los pulóveres de Clandestina y las confecciones tejidas de Carmen Fiol.

Entonces, si de empezar hablamos, por qué no hacerlo desde el ámbito jurídico, no solo a través de normativas que potencien y amplíen el abanico de posibilidades de este sector en crecimiento, sino también desde la propia formación del jurista, uno que sea capaz de asesorar a los principales actores de la moda en Cuba no solo en temas de Propiedad Industrial, sino en temas de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, temas de comercio internacional, derecho internacional, derecho de trabajo y seguridad social, derecho financiero, derecho mercantil, entre otros.

Sin dudas debería ser un derecho aplicado ya que una adecuada estrategia de protección marcaria de artículos de prendas de vestir sería clave para los pequeños y medianos empresarios que buscan crecer en un mercado internacional, contribuiría a desarrollar la economía nacional y a posicionar a nuestro país en el mundo de la industria de la moda.

Los agentes de la Propiedad Industrial y representantes legales por un lado y los examinadores de marcas de la OCPI por el otro, deberán conocer las particularidades, los entramados y problemáticas por los que atraviesa el sector de la moda y contribuir a salvaguardar y potenciar aquellas marcas que puedan despuntar hacia la industria internacional y alcanzar la notoriedad más allá de nuestro territorio. Se debe tener en cuenta los actos desleales que en particular en esta industria ocurren con frecuencia porque la protección de las marcas en esta especialidad es de vital importancia y cualquier especialista de este campo debe comprender las consecuencias que conllevaría una mala defensa o el desconocimiento en este sector de mercado.

Conclusiones

PRIMERA: Una marca es un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa de otros en el mercado, de ahí que tengan función diferenciadora, pues de esta manera permite que los consumidores puedan identificar esos productos o servicios de otros idénticos o similares, lo que ayuda al propio consumidor a elegir esas ofertas por encima de las mercancías de otros competidores

SEGUNDA: El Derecho de la Moda es una nueva especialidad dentro del derecho que busca resolver los conflictos que se suscitan dentro de la industria de la moda, a partir de las características particulares de la industria, y comprende, tanto modalidades de la Propiedad Industrial, como del Derecho de Contratos, Derecho de Autor, Derecho Laboral, entre otros. La principal ventaja reside en el conocimiento de todas las problemáticas que existen desde la creación de un diseño hasta que llegada de estos a las manos del consumidor.

TERCERA: El Derecho de la Moda busca, a través de la especialización de la misma, solucionar las problemáticas que puedan acontecer en el sector a partir del conocimiento de la industria y sus entramados, procurando una defensa y asesoramiento capaces de comprender las consecuencias tanto jurídicas como económicas que puedan desarrollarse por el desconocimiento del mercado donde se suscitan dichos conflictos.

CUARTA: A partir de los conflictos por lo que atraviesa la industria, se requiere de la incorporación del Derecho de la Moda, a partir de las capacitaciones a los examinadores de marcas, agentes de la Propiedad Industrial y demás representantes legales, con el objetivo de salvaguardar y potenciar aquellas marcas que puedan despuntar hacia la industria internacional y alcanzar la notoriedad más allá de nuestro territorio, además de tener en cuenta los actos desleales que en particular en esta industria ocurren con frecuencia porque la protección de las marcas es la razón de ser y cualquier especialista de este campo debe comprender las consecuencias que conllevaría una mala defensa o el desconocimiento en este sector de mercado, sobretodo de cara un mejor examen de marcas en la OCPI.

Recomendaciones

PRIMERA: Que se ponga a disposición del Departamento de Marcas de la OCPI los resultados de esta investigación como vía de apoyo a los examinadores.

TERCERA: Que la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial tenga en cuenta las novedades que en materia de Propiedad Industrial se ponen de manifiesto en el ámbito de la moda y aplique los conocimientos asociados al Derecho de la Moda en el examen de marcas.

BIBLIOGRAFÍA

1- competencia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE

2- desleal | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE

3- *Fashion Law is that area of law that deals with the day-to-day business problems of the fashion industry*". KOLSUN, B., JIMENEZ, G., *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*, Ed. Fairchild Books, NY, 2009.

4- FERNÁNDEZ NOVOA, C., 2017. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001, Barcelona.

5- GAMBOA VILELA, P.*, La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas bajo el Régimen Comunitario*. Foro Jurídico No. 158.

6- GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas notorias y renombradas. Primera edición. Madrid. Editorial La Ley.

7- marca | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE

8- MONTIANO MONTEAGUDO, 1995*. La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid Editorial Civitas.

9- Moreno Cruz, Marta y Horta Herrera, Emilia: Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana 2003, Tomo I.

10- OMPI: *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal.* Publicación OMPI Ginebra 1996.

11- OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1. La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en: www.ompi.int.

12- Scafidi, Susan (2014). "*Introduction: Fashion Law Triumphant - Designing Success in a New Legal Field". Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Developing Client Brands in a Changing Market and Monitoring Key Legal Developments.*

13- VÁZQUEZ DE ALVARÉ, D. 2016*. La Competencia Desleal en el Mercado Cubano*. Segunda Edición. Editorial UNIJURIS.

Legislación internacional:

1- Clasificación Internacional de Niza. 12° Versión, 2023

2- OMPI: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, publicación No. 201 (S), OMPI; 1979.

Legislación nacional:

1- Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 de 10 de abril de 2019.

2- Decreto Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de 2 de mayo de 2000, año XCVIII, No. 3

3- Decreto-Ley 46 "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", publicado en Gaceta Oficial de 19 de agosto de 2021, No. 94

4- Reglamento del Decreto Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de 2 de mayo de 2000, año XCVIII, No. 3