

*CENTRO UNIVERSITARIO SANCTI SPIRITUS*

*“JOSE MARTI PEREZ”*

*FACULTAD DE HUMANIDADES*

*DEPARTAMENTO DERECHO*



LA GESTION DE LAS MARCAS EN LAS EMPRESAS EN  
PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA  
DE SANCTI SPIRITUS.

TRABAJO DE DIPLOMA PARA OPTAR POR EL TITULO DE  
LICENCIADA EN DERECHO.

*AUTORA:*

*Leidys María San Fiel Castellanos.*

*TUTORES:*

*MSc. Yordanka Javib Romero.*

*MSc. Orbel Machado González.*

SANCTI SPIRITUS

2008-2009.

## *Pensamiento.*

*“Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás, nadie antes que yo, soñó con poseerlas.”*

*“El Principito” Antoine de Saint-Exupéry.*

# *Dedicatoria*

*Por todo lo que significa para mí esta tesis,  
la dedico:*

*A mis padres por tanto apoyo y amor,*

*A mis abuelos por su dedicación,*

*A mi tío por estar siempre pendiente de mí,*

*A mi hermana por tanto aliento y cariño,*

*A mi sobrina porque desde su mundo de fantasías sé que siempre  
piensa en mí.*

*Y a la vida por ser única.*

# *Agradecimiento*

*Lograr este empeño fue difícil, mas fue posible por haber contado con el apoyo de muchas personas, principalmente del especialista y amigo Javier Romero Calero y las certeras orientaciones de mis tutores, valiosos ejemplos de consagración y sencillez.*

*A todos muchas gracias.*

## **RESUMEN**

Para los especialistas en la materia las marcas constituyen la llave del mercado, representan al producto frente a los consumidores y son una valiosa herramienta del perfeccionamiento empresarial en aras de lograr una empresa socialista, eficiente y competitiva; su gestión es el centro de la presente investigación. Se definió como problema científico: ¿Cómo se gestionan las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus? Se trazó como objetivo: Evaluar cómo se gestionan las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus. Para conseguir la respuesta a lo anterior se realizó una síntesis bibliográfica y se aplicó una encuesta. Se logró constatar que no existe una adecuada gestión de las marcas en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus debido a que el conocimiento que tienen los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial sobre la gestión de las marcas y la Propiedad Industrial es bajo, no existe un adecuado uso de las marcas para identificar las producciones o las prestaciones de servicio de cada una de las empresas y no se valoran acertadamente las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial. Finalmente se recomienda implementar de forma adecuada el Sistema Interno de Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus

## **ABSTRACT**

According to specialists on the subject, brands constitute the key of the market, they represent the product to consumers and they are considered a valuable tool in the managerial improvement if a socialist, efficient and competitive enterprise is to be achieved. The management of brands is the core of the present research. Therefore, the scientific problem is: How can we manage brands, as an intangible asset of the Industrial Property, in the enterprises under managerial improvement in Sancti-Spíritus Province? The main goal is to assess how are brands managed as an intangible asset of the Industrial Property, in the enterprises under managerial improvement in Sancti-Spíritus Province. In order to obtain the answer to this question some techniques were applied such as: a bibliographical synthesis and survey. It was verified that there is no suitable management of brands in the enterprises under managerial improvement in Sancti-Spíritus Province because the knowledge provided by directors, legal assessors, commercials and representatives of the Industrial Property on the subject was not enough. Also they do not give a proper use to brands when identifying productions or the provision of services on each enterprise, and the brands were not properly assessed as intangible asset of the Industrial Property. Finally it is recommended to implement in the right way the Internal System of Industrial Property in the enterprises under managerial improvement in Sancti-Spíritus Province.

## INDICE

	Pág.
<b>INTRODUCCION.</b>	8
<b>CAPITULO I: Derecho de marcas. Generalidades.</b>	14
<b>1.1 Surgimiento del uso de las marcas y primeras legislaciones sobre el tema.</b>	14
<b>1.2 Concepto de marca.</b>	17
<b>1.3 Clasificación de las marcas.</b>	21
<b>1.4 Funciones de las marcas.</b>	33
<b>1.5 Fundamento y principios de la protección marcaria.</b>	37
<b>1.6 Derechos conferidos por el registro.</b>	38
<b>1.7 Alcance de la protección.</b>	39
<b>1.8 Valor de las marcas.</b>	40
<b>CAPITULO II: La marca como instrumento de comercialización.</b>	42
<b>2.1. Normas reguladoras de la gestión de las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial.</b>	42
<b>2.2. Negocios jurídicos a través de los cuales se pueden transmitir derechos de uso de marca.</b>	47
<b>2.3. Análisis jurídico de la comercialización de las marcas en Cuba.</b>	70
<b>CAPITULO III: Análisis de los resultados.</b>	78
<b>CONCLUSIONES.</b>	89
<b>RECOMENDACIONES.</b>	90
<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	91
<b>ANEXO</b>	97

## INTRODUCCION

Cuba a finales de los años 80 tuvo que reordenar su economía y buscar un espacio en el mercado internacional a partir del desmembramiento del Campo Socialista, causa que propició el desarrollo del perfeccionamiento empresarial en las empresas cubanas, como nueva forma de pensar y actuar, amparada en la Resolución Económica del V Congreso del PCC. El mismo se implementa a partir del Decreto-Ley 187 del año 1998, donde se establecen las Bases del Perfeccionamiento Empresarial, posteriormente derogado por el Decreto-Ley 252 del 2007.

En el Decreto-Ley 187/1998 se incluyó dentro del subsistema de Mercadotecnia lo relativo a la Propiedad Industrial y su implementación dentro de las empresas en Perfeccionamiento la Propiedad Industrial, forma de propiedad que protege las creaciones del intelecto humano al igual que el Derecho de Autor, unificadas en la Propiedad Intelectual. La Propiedad Industrial incluye modalidades como las invenciones, los modelos y dibujos industriales, así como las marcas y otros signos distintivos y la competencia desleal. Por su parte, el Reglamento del Decreto-Ley 252 del 2007 –Decreto 281 del 2007– en el Capítulo IX “Sistema de gestión de la innovación” incluye la Propiedad Industrial, pero únicamente hace referencia a dicha especialidad en sólo tres artículos el 508, 509, y 510, donde se indica incluir y proteger los activos intangibles pero de forma general, lo que influye en el bajo nivel de exigencia en cuanto a protección de las modalidades de la Propiedad Industrial, incluyendo las marcas como una de ellas.

Con los avances de la ciencia su importancia es cada vez más creciente teniendo en cuenta que el comercio constituye en nuestros días un fenómeno en constante crecimiento, y en este caso se comercializan los intangibles de la empresa. El valor de los productos y servicios no radica únicamente en sus cualidades físicas, sino también en los signos que los identifican, los cuales se convierten en un bien económico independiente y muchas veces superior al valor del producto o servicio por sí mismo.



Las marcas, son el principal elemento de la estrategia de comercialización dentro del mercado mundial, ya que por su aceptación y fama abren los mercados internacionales y constituyen una ventaja competitiva que se refleja en los costos, los precios, en la inversión y en la publicidad. Las marcas son un importante patrimonio de las organizaciones empresariales modernas y permiten penetrar con facilidad los mercados nacionales y foráneos.

Indudablemente las marcas constituyen activos intangibles de la Propiedad Industrial de considerable valor. Las marcas pueden ser objeto de negocios jurídicos de diversa naturaleza pues constituye en sí misma un activo intangible susceptible de transmisión.

Los empresarios cuentan con una baja cultura en Propiedad Industrial lo que no posibilita la explotación al máximo de los recursos que producen en la empresa, dentro de los que se encuentran las marcas, causa esta que motivó a investigar ¿cómo se gestionan las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus? Para desarrollar la misma se pretende evaluar cómo se gestionan las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia, lo que se logra al sistematizar los elementos teóricos y legislativos sobre las marcas y su uso como activo intangible de la Propiedad Industrial, al analizar jurídicamente cómo se usan las marcas para la comercialización de productos o servicios en Cuba y otros países, y al diagnosticar cómo se gestionan las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia espirituana. Se definió como hipótesis que no se gestionan adecuadamente las marcas en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus.

Para dar cumplimiento al diseño propuesto se estructuró la presente tesis en tres capítulos. El primero, denominado “Derecho de marcas. Generalidades” parte de sentar las bases doctrinales del derecho de marca; aquí se hace un recorrido por

la historia acerca del surgimiento del uso de las marcas y primeras legislaciones sobre el tema donde se aborda que estas no son un fenómeno moderno sino que su desarrollo comenzó hace mucho tiempo, alcanzando en la actualidad una notable influencia en todos los aspectos de la vida comercial; se realiza un análisis de su conceptualización a partir de varias definiciones ofrecidas por diferentes autores que coinciden al establecer que la marca debe ser capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras; se hace mención a la clasificación dada sobre estas tratando de ser lo más breve posible teniendo en cuenta la gran diversidad de marcas que convergen en el tráfico mercantil, así se han clasificado: por la naturaleza del signo, por el objeto designado, por el titular, por su difusión, en sonoras y olfativas; también se establecen las funciones principales que realizan las marcas y se pone de manifiesto la importancia de proteger legalmente la marca así como el innegable valor que como activo intangible de la propiedad Industrial estas poseen.

El segundo Capítulo, “La marca como instrumento de comercialización”, recoge las normas que regulan la gestión de las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en los diferentes países del mundo; trata los principales negocios jurídicos a través de los cuales se pueden conceder derechos de marca a título de uso, estos son: el contrato de usufructo, el contrato de distribución, el contrato de cesión de la marca, la franquicia, el merchandising y el contrato de licencia en sentido estricto; por último se establece lo que regula la legislación cubana sobre el tema prestando especial atención al Decreto–Ley No. 203/99, “De Marcas y otros Signos Distintivos” que permite conceder marcas a todas las personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica; y en su artículo 83 y siguientes reconoce que el titular de un derecho de marcas puede autorizar su uso a terceros a través de la concertación de licencias, las cuales deberán ser anotadas ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), siendo este un requisito para que la licencia surta efectos ante terceros.

En el tercer Capítulo, titulado “Análisis de los resultados”, se ofrece una información obtenida mediante aplicación del método de muestreo probabilístico (del tipo aleatorio) a las 38 empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus, como resultado de lo cual se escogieron a 16 de estas para aplicarles una encuesta tipo cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, a sus directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial. Se tomaron preguntas que están contenidas en la “Guía para diagnósticos y controles del Sistema Nacional de Propiedad Industrial”. El examen de los resultados se realizó a través del análisis porcentual y la técnica de palotes.

Para la realización de esta investigación la legislación fundamental utilizada fue: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC) (1994); el Decreto-Ley No. 68 de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen; y el Decreto-Ley No. 203/1999 de Marcas y otros Signos Distintivos. De igual forma se consultaron tesis de maestrías y trabajos de diplomas sobre la temática.

Con la realización de la presente investigación se ofrece un material bibliográfico de importancia para cualquier persona interesada en dicha especialidad, teniendo en cuenta que es una temática poco estudiada, brindando la posibilidad de profundizar sobre el tema y llevar a cabo futuros estudios con el fin de contrarrestar el desconocimiento que ha existido en la materia hasta el momento.

El tipo de investigación que se lleva a cabo es cuantitativa de acuerdo al material de información que se usa y por las técnicas que se utilizan para recoger y procesar la información. Teniendo en cuenta el alcance de la investigación es de tipo descriptiva y por el destino de la investigación es aplicada.

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizaron diferentes métodos, como el teórico, el empírico y el particular de la ciencia. Dentro de los teóricos se utilizó el histórico-lógico puesto que se hace un recorrido por la historia del surgimiento del uso de las marcas y primeras legislaciones sobre el tema; el análisis y síntesis

que se materializó en la sistematización de los elementos teóricos y legislativos sobre las marcas y su uso como activo intangible de la Propiedad Industrial, y el jurídico comparado utilizado fundamentalmente en el análisis de las normativas de Estados Unidos, Alemania, España y países de América Latina. Dentro del empírico se trabajó con el análisis de documentos y dentro del particular de la ciencia el cuestionario que fue aplicado a los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial que laboran en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia espinosa.

Se elaboró un indicador para determinar el nivel de conocimientos que poseen los encuestados sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial; cuyo indicador finalmente se ha considerado:

-Alto: cuando los inquiridos han estudiado la materia curricularmente, han aprobado cursos de postgrado y han solicitado asesoramiento a la OCPI o a la Delegación del CITMA para fortalecer su posición negociadora.

-Medio: si han aprendido a través de dos de las anteriormente citadas vías.

-Bajo: cuando solo lo han hecho mediante una vía o simplemente no lo han hecho.

De esta investigación se desprende que no existe una adecuada gestión de las marcas en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus, ello obedece a tres razones fundamentales:

- Los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial poseen un nivel de conocimiento bajo sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial, provocando esto dificultades para la entidad, impidiendo además representarla correctamente o dar una orientación correspondiente sobre la materia.
- No todas las empresas en perfeccionamiento empresarial poseen marcas registradas para identificar sus productos o servicios, y aquellas que la tienen no hacen un adecuado uso de las mismas.

- No se valoran acertadamente las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las referidas empresas estatales.

Finalmente se recomienda a las empresas en perfeccionamiento empresarial en Sancti Spíritus implementar adecuadamente el Sistema Interno de Propiedad Industrial, de manera que posibilite proteger las marcas como uno de sus activos intangibles y realizar un uso adecuado de este.

## **CAPITULO I: Derecho de marcas. Generalidades.**

### **1.1 Surgimiento del uso de las marcas y primeras legislaciones sobre el tema.**

El surgimiento del uso de las marcas se remonta a las civilizaciones antiguas. Se tiene conocimiento que desde el siglo V a.n.e estas son utilizadas por los artesanos y mercaderes de entonces que las empleaban para diferenciar los artículos que producían. Tal es el hecho que varios descubrimientos arqueológicos de antiguos asentamientos romanos han puesto en evidencia más de 600 marcas de alfareros que indicaban la localidad o el nombre de los mismos, donde esta incipiente función de las marcas de indicar el origen empresarial estaba dirigida a evitar robos en las alfarerías. Dichas marcas artesanales constituyen los primeros antecedentes de nuestras marcas comerciales.

Sin embargo, la marca comercial tiene su verdadero origen en la Edad Media con el surgimiento del sistema corporativo. La marca de corporación se exigía en todos los objetos con el fin de garantizar la legitimidad y procedencia de los productos de los artesanos. Esta marca consistía en una especie de estampilla del autor que tenía un carácter público y estaba destinada a declarar la conformidad del producto con la exigencia reglamentaria y señalaba además que cada corporación respetaba los derechos de los demás. El empleo de las marcas llegó a resultar obligatorio e imponía una responsabilidad al producto, en el sentido de que podían utilizarse para averiguar quiénes eran las personas que habían hecho y vendido determinado producto.

Hasta ese momento las marcas habían mostrado un desarrollo todavía leve y no es hasta los sucesos de la Revolución Industrial que estas adquieren su mayor auge. Con la aplicación de las nuevas técnicas se promueve la actividad marcaria dado el lógico aumento de los niveles de producción y comercialización. Es precisamente en este marco que las marcas complementan su función fundamental de identificación con el papel publicitario que las mismas juegan en la actualidad.

Jurídicamente es imposible ubicar con exactitud, en una época determinada de la historia, la cuestión marcaria, debido a que en la antigüedad el derecho positivo no hacía referencia al tema, aunque existían normas de carácter oral contrarias al uso indebido de marcas ajenas.

La protección legal encaminada a garantizar el empleo exclusivo de la marca por parte de su titular tuvo sus primeras manifestaciones en Francia bajo el amparo de la Ordenanza Real de 1564 que exponía incluso los castigos que se aplicarían contra aquellas personas que violaran sus disposiciones.

Una vez transcurrida esta etapa comienza una proliferación de textos legales sobre el tema, resaltando la Ley Francesa de 12 de abril de 1803 relativa a las manufacturas, fábricas y talleres.

Hay un nuevo período que se extiende hasta la actualidad que está determinado por la aparición del Convenio de París en 1883. A partir de este momento se empieza a tener en cuenta por algunos países esta materia, como es el caso de España que en fecha tan remota como 1902 se promulga la Ley de Propiedad Industrial (de 16 de mayo de 1902), donde definitivamente se incluyen a las marcas como una modalidad de la Propiedad Industrial.

En estos años un nuevo acontecimiento influye en la proliferación del uso de las marcas: el desarrollo sin precedente del comercio internacional a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo a la “utilización mayor de las marcas en todos los países y en todos los sectores de la actividad productiva. El crecimiento exponencial del comercio moderno en todo tipo de bienes y servicios, y el crecimiento del comercio nacional, regional e internacional, ha incrementado la búsqueda de nuevas formas de identificar y distinguir mercancías y prestaciones destinados a todos los sectores de la economía”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ESPINOSA, Octavio. *Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas en “La Propiedad Intelectual en el umbral del siglo XX”*, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (ed), 1998, P. 92.

A raíz de estos acontecimientos la regulación sobre marcas en el mundo se extiende y diversifica. Todos los países estaban interesados en recoger en su legislación interna un asunto de tal trascendencia para la comercialización tanto nacional como internacional.

Así se llegó al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC que incluye el pronunciamiento necesario sobre las marcas comerciales.

Hoy las marcas constituyen elementos comunes, herramientas necesariamente utilizadas por quien desee lograr una implantación exitosa en el mercado.

Y si bien, la circulación de productos o servicios ha ido alcanzando hasta nuestros días altos niveles y se ha llegado a pronunciamientos nacionales con leyes sobre marcas en prácticamente todos los países del mundo (en aras de regular el tratamiento territorial en cada uno) la trascendencia internacional ha ido motivando que otras normas internacionales se vayan firmando por muchos Estados, así se tienen:

-Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1891), (acta actual Estocolmo 1967).

-Protocolo al Arreglo de Madrid (1989).

-Acuerdo de Niza sobre el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (1957, enmendado en 1979).

-Acuerdo de Viena que establece el Clasificador Internacional de elementos figurativos de marcas (1973, enmendado en 1985).

-Tratado sobre el Derecho de Marcas para la simplificación de las formalidades en los registros de marcas (1994).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> CASTELLANO SABÍN, D. y ROMERO CALERO, J. "La acción de nulidad en el derecho marcario cubano", Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central



Como puede apreciarse las marcas no constituyen un fenómeno moderno sino que su desarrollo comenzó hace tiempo atrás y han evolucionado paso a paso a través de las diferentes épocas recorriendo todas las regiones del mundo. Estas han expandido sus funciones que inicialmente se limitaban a indicar el origen empresarial de los productos que identificaban. En la actualidad la mayoría de los países recogen en sus normas internas la cuestión marcaria y además se evidencia un importante crecimiento legislativo en la normativa internacional sobre la materia.

## **1.2 Concepto de marca.**

No existe ninguna definición internacionalmente aceptada de las marcas, de modo que las que se han vertido sobre el concepto son disímiles, aunque la mayoría coincide en que la marca debe ser capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras.

Seguidamente se ofrecen una serie de conceptos relativos a las marcas que han sido esbozados por la doctrina y distintas legislaciones en diferentes épocas.

-“Es el signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otra empresa”.<sup>3</sup>

-“Todo signo, palabra, nombre o medio material, cualquiera que sea su clase, su forma y su color, que identifique y distinga productos o servicios de otros de su misma clase”.<sup>4</sup>

---

de Las Villas, 2002.

<sup>3</sup> Convención de Paris de 1883. [en línea]

Disponible en: <http://www.monografias.com>

[Consulta: 7 febrero 2009]

<sup>4</sup> Decreto Ley 68 de 1983 "De invenciones, Descubrimientos Científicos, MODELOS Industriales, Marcas y Denominaciones de origen". Artículo 134.

-“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.<sup>5</sup>

-“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (...)”<sup>6</sup>

-“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otros, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.<sup>7</sup>

-“Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.<sup>8</sup>

Es preciso dejar sentados una serie de aspectos comunes a las diferentes definiciones propuestas para lograr ilustrar con claridad qué es una marca en nuestros días.

El primer elemento que se debe destacar en la gran amplitud en la consideración de lo que puede constituir una marca es la posibilidad que existe de registrar como marca no solo las denominaciones y emblemas, sino también los envoltorios, los envases, las frases publicitarias, la combinación de colores, etc. De ahí que calificar a la marca como un signo sea lo más atinado.

---

<sup>5</sup> Ley de la Propiedad Industrial, México, 29 de abril de 1999.

<sup>6</sup> Acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio (1995). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994). Disposiciones mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC del Convenio de París (1967). Convenio de Berna (1971). Convención de Roma (1961). Publicación OMPI No. 223, p. 23.

<sup>7</sup> Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 2do, Pablo y Colaboradores: “Código de Propiedad Intelectual”. Concordado y con anotaciones. Investigaciones jurídicas SA. Costa Rica, 2001. P. 117.

<sup>8</sup> Anteproyecto de Ley de Marcas, España, 2002.

En el caso de los ADPIC se apunta en el artículo 15 que podrán ser signos registrados como marcas de fábrica o comercio, “en particular las palabras, incluido los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos (...)”, lo cual indica que sólo se está en presencia de un listado ejemplificativo de signos.

En el caso particular de Cuba el legislador ha sido todo lo amplio posible en cuanto a los signos que pueden constituir marcas.

*“Artículo 3.1. Pueden constituir marcas:*

- a) los signos denominativos como las letras, las palabras, las cifras y todas las combinaciones de estos signos;*
- b) los signos figurativos como las imágenes, las figuras, los dibujos, los símbolos y los gráficos, así como el color, siempre que este delimitado por una forma delimitada, y las combinaciones de colores;*
- c) los signos mixtos a partir de la combinación de signos denominativos y figurativos;*
- d) las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación;*
- e) los olores;*
- f) los sonidos y las combinaciones de sonidos”<sup>9</sup>.*

No obstante, el Dr. Octavio Espinosa concluye como principio general que “todo signo perceptible, distintivo y representable gráficamente es adoptable y

---

<sup>9</sup> Decreto Ley 203 de 1999 “De Marcas y otros Signos Distintivos” , Gaceta Oficial de la República de Cuba de 2 de mayo del 2000.

registrable como marca, salvo excepciones o prohibiciones expresamente establecidas por la ley”<sup>10</sup>.

El otro elemento común en todos los conceptos vertidos es que el signo debe servir para distinguir y/o diferenciar los productos o servicios concurrentes al comercio.

Doctrinalmente se considera que para lograr la función distintiva del signo necesariamente este tiene que ser perceptible por algunos de los sentidos corporales del ser humano, esta característica es la que permite no solo la función distintiva sino todas sus funciones como marca.<sup>11</sup>

Con el signo marcario el titular buscará, particularmente que el consumidor identifique su producto dentro de los otros similares.

Por último se debe tener presente que la marca se aplica para distinguir productos iguales o similares, lo que quiere decir que, en principio, pueden coexistir marcas iguales o parecidas en productos o servicios claramente distintos, con titulares distintos.

Esta situación se da pues “la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier persona para distinguir productos o

---

<sup>10</sup> ESPINOSA, Octavio. *Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas*. Ob. Cit. P. 143.

<sup>11</sup> “Los signos marcarios teóricamente podrían categorizarse en visibles, sonoros, audibles, olfativos, gustativos y táctiles. Sin embargo, las marcas perceptibles por los sentidos del gusto y del tacto, en vista de su poca viabilidad para aplicarse en el comercio, no han sido objeto de reconocimiento en las leyes ni de mayor atención en la doctrina (...) sólo se hace referencia a las marcas perceptibles por los sentidos de la vista, el oído y el olfato.” ESPINOSA, Octavio: *Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas*. Ob. Cit. P. 94.

servicios de otra clase”<sup>12</sup>. En relación a esto, se debe apuntar que existe el clasificador internacional de productos y servicios (Arreglo de Niza) en virtud del cual a la hora de solicitar el registro de un signo se debe precisar qué productos o servicios son los que el signo va a identificar. Esta regla general es reconocida en la doctrina como **principio de especialidad de la marca**.

Después de haber realizado un significativo estudio, partiendo de varias definiciones que se han establecido sobre las marcas, se considera que: la marca no es más que un signo o combinación de signos, perceptible por los sentidos del ser humano, capaz de distinguir los bienes o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado.

### **1.3 Clasificación de las marcas.**

La gran diversidad de marcas que convergen en el tráfico mercantil puede transmitir la idea de una clasificación tan amplia como marcas existen. De manera que la doctrina ha tratado de establecer una clasificación lo más breve posible que sea capaz de abarcarlas.

#### **1. Por la naturaleza del signo:**

##### **a) Marcas denominativas.**

También son llamadas nominativas o verbales y “son aquellas conformadas por una o más letras, dígitos o caracteres que pueden leerse, y que pueden o no tener un significado (...). Estos signos pueden llegar a conformar palabras o frases, o simples conjuntos de letras, números o compuestos alfanuméricos”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> RANGEL MEDINA, David. *Panorama del derecho mexicano. Derecho Intelectual*, Mc Graw-Hill Interamerica Editores, S.A., P. 68.

<sup>13</sup> ESPINOSA, Octavio: *Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas*. Ob. Cit. P. 95.

Este tipo de marcas son las más numerosas en el mercado. Ellas pueden consistir en una o varias palabras que pueden ser:

-“nombres patronímicos, un apellido, un seudónimo o un hipocorístico: FORD, PEUGEOT, LEVI’S;

-nombres geográficos: MARLBORO, EVIAN, AEROMEXICO, BAVARIA;

-palabras evocativas del producto o servicio al cual se aplican: MALTINA (cervezas oscuras a base de maltas), BURGER KING (hamburguesas y otros alimentos);

-palabras con algún significado corriente pero que, aplicadas respecto de determinado producto o servicio son arbitrarias y por tanto altamente distintivos: VISA (aplicado a servicios financieros), PASION (aplicado a productos de cosmética y tocador).

-palabras de fantasía acuñadas o creadas especialmente para distinguir un producto o servicio en el comercio: KODAK, PROZAC, TEFLON, KOLYNOS (...)”<sup>14</sup>

También pueden ser siglas o abreviaturas las que, por lo general aluden al nombre comercial del titular, razón social, etc. En este caso las siglas figuran como marcas de fantasía. Ejemplo es la marca IBM (International Business Machinery).

Como marcas denominativas también se pueden encontrar letras sueltas, números o frases.

#### b) Marcas figurativas.

Las marcas figurativas “son aquellas constituidas por elementos que no son verbales, es decir que no se apoyan en códigos alfabéticos, numéricos,

---

<sup>14</sup> Idem, P. 96.

alfanuméricos u otros propios de la escritura. La marca figurativa es un signo conformado generalmente por una figura, dibujo, logotipo, emblema o imagen.<sup>15</sup>

Este tipo de marca puede constituir en una representación absoluta o de fantasía, en figuras geométricas, en líneas o rayas caprichosas. En el primero de los casos está por ejemplo la flecha estilizadora de los artículos Nike, en el segundo tenemos la estrella de tres puntas del Mercedes Benz, o los tres rombos de Mitsubishi, en el último pudiéramos ejemplificar con las tres líneas paralelas de las producciones Adidas.

Por otra parte refiere el Dr. Octavio Espinosa que pueden también constituir: en una representación o reproducción de personajes reales o ficticios (por ejemplo Pinocho, el burro Perico), “objetos (una flecha, balanza), o cuerpos celestes (sol, luna), plantas (trébol) o animales (puma y cocodrilo) o parte de estos, fenómenos topográficos (un volcán), escudos de armas”<sup>16</sup> dentro de los fundamentales.

c) Marcas mixtas.

Este tipo de marca es muy usual, por consistir en la combinación de elementos denominativos y figurativos. También son llamadas marcas semifigurativas y es el conjunto integral entre el símbolo o elemento figurativo y la denominación, frase, letra, etc., de la marca.

d) Marcas tridimensionales.

Estas marcas son reconocidas también como marcas plásticas y consisten en la forma de los mismos productos o de una parte de ellos, así como en la forma de su embalaje, recipiente o presentación. También pueden expresarse, por ejemplo, en una botella, una caja o en la forma caprichosa o arbitraria de un producto.

Hoy en día la mayoría de los países admiten las marcas tridimensionales, como excepción a esto tenemos países puntuales como Argentina y Chile.

---

<sup>15</sup> Idem, P. 100.

<sup>16</sup> Idem, P. 101.

Se reconoce (por los países que lo contemplan) que procederá el registro siempre que se tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio que distingue.

Este tipo de marca puede plasmarse de la siguiente forma:

-La forma de los productos en sí mismos, o de una parte de ellos (ejemplo el sapito de chocolate, los caramelos salvavidas).

-La forma de los embases, embalajes, recipientes, acondicionamientos o presentación de los productos (forma de la botella de vino Napoleón).

-La forma de los kioscos o locales comerciales, así como la forma de las máquinas o aparatos de expendio de determinados productos o prestación de servicios.

En cualquier caso si la forma atractiva o peculiar del producto determina alguna función o efecto técnico se prohibirá su registro.

## **2. *Por el objeto designado:***

### a) Marcas de productos.

Distinguen cosas u objetos ya sean productos naturales, industriales o transformados. Son utilizadas por los fabricantes para identificar sus productos entre sus competidores. Son más usuales las marcas de productos que las de servicios.

### b) Marcas de servicios.

Una marca de servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios para identificarlos y distinguirlos en el mercado. Los servicios pueden ser distinguidos con marcas comprenden, por ejemplo, los de restaurantes, hoteles, compañías de transporte aéreo, agencias de turismo, agencias de alquiler de



automóviles, lavanderías y tintorerías, servicios bancarios y financieros, enseñanza y formación profesional, etc.

### **3. Por el titular:**

#### a) Marcas individuales.

En este tipo de marcas nos referimos a que el titular de la misma es solo una persona física o jurídica, quien ostenta el derecho exclusivo de usarla en el tráfico comercial.

Como parte del uso de la marca puede el titular otorgar licencias de uso de la marca a terceros, quienes en ningún caso se convierten en titulares.

#### b) Marcas colectivas.

No pertenecen a una sola persona física o jurídica, sino a una entidad o asociación que agrupa a varios comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios, usuarios de la marca registrada por ellos a ese efecto.

“Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con interés económico común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas”.<sup>17</sup>

Se aclara por la Ley cubana actual que estas agrupaciones se integrarían por “fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes”.<sup>18</sup>

### **4. Por su difusión:**

#### a) Marcas notorias.

---

<sup>17</sup> Artículo 90.1, Decreto Ley No. 203 De Marcas y otros Signos Distintivos, Gaceta Oficial de la República de Cuba de 2 de mayo de 2000.

<sup>18</sup> Idem.

Se está en presencia de un tipo de marca que “debido a su exitosa implantación ha logrado que en el tráfico económico, sea ampliamente conocida por los consumidores como indicadora de la fuente empresarial de los productos o servicios que distingue”.<sup>19</sup>

En la doctrina se han estudiado las causas que pueden conducir a que una marca llegue a ser ampliamente conocida por los consumidores y, por tanto, notoriamente conocida. En este sentido se ha hecho especial referencia: “al uso de la marca, cuando este sea hecho de forma intensa, lo cual se predica si en el mercado es introducido un elevado número de artículos dotados de tal marca”<sup>20</sup>. No obstante, autores como Karina Ramírez precisan que aunque esto es importante no puede decirse que es determinante, considerando que “la publicidad que se haga de una marca contribuye a la notoriedad que se alcanza cuando la misma sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias”<sup>21</sup>.

No es menos cierto que un gran número de productos distintos de una marca determinada desde el punto de vista psicológico provoca en el consumidor un ideal fundado en la creencia de que el origen empresarial de dichos productos está en una empresa fuerte, capaz de abastecer al mercado, algo que también inspira en la clientela sensación de demanda.

Sin embargo, esto es considerado como un aspecto general que no está exento de especificidades como la de aquellas marcas que salen al mercado representando un número pequeño de productos y que poseen gran difusión dentro de la población.

Además se considera que la *singularidad del signo* puede ser un factor que contribuye a la notoriedad, esto se refiere a que constituya un signo no conocido

---

<sup>19</sup> RAMÍREZ, Karina: *La protección a la marca notoriamente conocida*. Ob. Cit. P. 180.

<sup>20</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas” en RAMÍREZ, Karina *La protección a la marca notoriamente conocida*. Ob. Cit. P. 180.

<sup>21</sup> RAMÍREZ, Karina: *La protección a la marca notoriamente conocida*. Ob. Cit. P. 180.

por los consumidores, que no haya sido utilizado por terceros para identificar sus productos o servicios, es decir que se constituya una marca original y nueva que posea distintividad intrínseca, con independencia a los productos o servicios a los que se aplica. Esto es un aspecto importante aunque no absoluto pues hay marcas originales que no llegan a ser notorias.

Como un tercer factor se habla de la *calidad de los productos o servicios que distingue la marca*. Podría valorarse de gran peso este factor pues todo consumidor que desea adquirir un producto busca en este la mayor calidad posible, por lo que aunque se vea precisado a escoger otro producto por razones de precio, siempre reconocerá, aun cuando lo haga por medio de conocimiento adquirido de boca de un tercero, el prestigio de aquella marca que distingue a los productos reconocidos en el tráfico mercantil y que no ha adquirido. No obstante Karina Ramírez expone que “éste no es un atributo esencial de la marca notoria toda vez que productos de una calidad media o inferior a otras de un mismo ramo, pueden llevar impreso marcas notorias”<sup>22</sup>, se considera que su notoriedad está motivada por el precio aplicado al producto, el cual satisface a una determinada categoría de consumidores o por la publicidad que se lleva a cabo sobre el mismo, entre otros factores.

Si bien estas son las principales causales que la doctrina precisa pueden motivar el reconocimiento de una marca como notoria, el resultado al que en cualquier caso se llegará es al de que el signo sea ampliamente conocido por los consumidores.

En este sentido, el consumidor participa activamente en el proceso de iniciación y posterior consolidación de una marca como notoria. Ese conocimiento de la marca por el consumidor llevará al reconocimiento por éste de la fuente empresarial de los productos o servicios.

Por su parte la doctrina ha concluido que “para atribuir el carácter de notoria a una marca, basta con que goce de difusión en el círculo de los consumidores

---

<sup>22</sup> Idem. P. 182.

interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca”.<sup>23</sup> Esta es la principal característica de la marca notoria, cuestión que incluso la identifica o conceptualiza, a lo que cabría apuntar que es lo que determina, en último caso, la indicación de la fuente empresarial de los productos o servicios.

De todo lo expuesto podemos concluir que:

-El rol que juega el consumidor para que una marca adquiriera la notoriedad es decisivo, protagónico; al respecto se podría abundar con palabras de Bentata al señalar: “El carácter excepcional de la marca notoria consiste en la hipersensibilización del público a su presencia”<sup>24</sup>.

-Todos los aspectos analizados son relativos, por lo que en ocasiones aunque puedan darse más de uno, el defecto de algunos de ellos no rompe con la notoriedad. Ejemplo: relojes Swatch, no cuentan con un uso intenso en el mercado pero si con la calidad que lleva a la marca a ser notoria.

b) Marcas Renombradas.

Es aquella que es conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel al que corresponden los productos diferenciados por la marca. Los productos o servicios distinguidos por la misma deberán ser de excelente calidad, lo que se traducirá en un elevado prestigio de la marca. Mientras la marca notoria es conocida por un grupo particular de consumidores, la renombrada “cuenta con

---

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos del derecho de marcas”. Montecarvo SA. (ed) Madrid. Tomado de RAMÍREZ, Karina: “La protección a la marca notoriamente conocida”. Ob. Cit. P. 182.

<sup>24</sup> BENTATA: Reconstrucción del Derecho Marcario. Caracas, tomado de artículo de RAMÍREZ, Karina: “La protección a la marca notoriamente conocida”. En “temas marcarios”. Ob. Cit. 181.

una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores de mercados diversos”<sup>25</sup>.

Se habla en la doctrina acerca de que el signo renombrado posee una “notoriedad preeminente, es decir, que su conocimiento como indicador de una fuente empresarial se extiende a todo el público general”<sup>26</sup>. También se ha adjudicado como característica el poseer un elevado prestigio, dado por su alto nivel de calidad.

Se pudiera entonces decir que la marca renombrada constituye una categoría superior a la de marca notoria, donde prima una calidad por excelencia y una identificación del producto o servicio no solo por el consumidor al que va dirigido éste sino por el público general.

En la doctrina moderna se ha acuñado una nueva clasificación de las marcas, en Sonoras y Olfativas, que a pesar de no ser adoptadas universalmente dado que existe un número considerable de países que no la aceptan, por considerar que solamente pueden constituir marcas aquellos signos susceptibles de representación gráfica, es decir aquellos que pueden ser captados por el sentido de la vista, la tendencia mundial habla a favor de su utilización.

### **Sonoras:**

Constituyen un sonido perceptible, ya sea una sintonía musical u otro sonido con un significado especial, propio o sin él. Existen algunas de ellas que son notoriamente conocidas por el público, aun cuando no estén registradas. Dentro de ellas gozan de reconocimiento notorio el rugido del león de la Metro Goldwing Mayer, entre otros.

---

<sup>25</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos del derecho de marcas”. Ob. Cit. P. 183.

<sup>26</sup> RAMÍREZ, Karina: “La protección a la marcas notoriamente conocidas”. En “Temas marcarios”. Ob. Cit. P. 183.

A nivel mundial se aprecia que el reconocimiento de la marca sonora no ha sido igual en todas las legislaciones, de hecho se pueden definir tres grupos:

-Aquellos en que el signo registrable como marcas tiene que ser perceptible por el sentido de la vista (por ejemplo: Ley de Brasil, Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano sobre marcas y otros signos distintivos), quedando entonces fuera el reconocimiento a la marca sonora, en la que el sentido auditivo es el que permite la apreciación del signo por el ser humano.

-Un segundo grupo de legislaciones (ejemplo Alemania, Ecuador, Francia, Perú, Decisión 344 de la Comunidad Andina) admiten cualquier signo como marca, pero limitan su conocimiento a la exigencia de que sean susceptibles de representación gráfica, es decir, que pudieran inscribirse como marcas sonoras aquellas que puedan expresarse de forma escrita mediante notaciones musicales o partituras; dejándose completamente fuera aquellos “ruidos u otros sonidos” que no se prestan a una expresión o traducción gráfica.

-Una tercera agrupación de normas (Canadá, EE.UU., Suiza, Cuba, Benelux) admiten que pueden ser marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios admitiéndose como es lógico la marca sonora, siempre que tenga aptitud distintiva.

Las marcas sonoras no han proliferados en el mundo como los otros tipos de marcas ya apuntados, pero queda claro que el propósito es el de proteger aquel signo que siendo sonoro distingue un determinado producto o servicio, como por ejemplo: en Canadá se registró en 1991” una secuencia rápida de 11 notas musicales registrada por Capitol Records para distinguir productos, grabaciones sonoras y audiovisuales, y servicios profesionales de electrónica e ingeniería”<sup>27</sup>; en EE.UU. se registró en 1997 por la empresa Harley-Davinson el ruido del motor de una motocicleta para distinguir sus productos.

---

<sup>27</sup> ESPINOSA, Octavio: “Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas” en “La Propiedad Intelectual en el umbral del siglo XXI”. Servicio autónomo de Propiedad Intelectual (ed), 1998. P. 113.

## **Olfativas:**

Este tipo de marcas ha tenido su reconocimiento legislativo en fecha más reciente que las marcas sonoras; y en tal sentido abundan menos que aquellas.

Acá se pretende proteger un signo perceptible por el sentido del olfato que cumplirá con la función de distinguir un determinado producto o servicio.

Si bien la jurisprudencia no presenta abundantes casos que permitan definir pautas o tendencias en esta materia, si se aplican a este tipo de marcas elementos doctrinales del Derecho Marcario digno de ser observado, por ejemplo: el uso de “un olor o fragancia no podría ser reivindicado en exclusividad por una persona a título de marca si el olor fuese utilitario o funcional con respecto al tipo de productos al cual se aplica”<sup>28</sup>, en tal caso los competidores necesitarían usar ese olor, como es el caso de la fragancia de limón o pino, que no podría registrarse como marca para distinguir productos de limpieza doméstica.

Además el Dr. Espinosa insta a observar que, “al igual que en cualquier otro tipo de marca, el signo distintivo debe ser diferente del producto al cual ha de distinguir. El signo distintivo y el producto distinguido no pueden ser el mismo, pues entonces la marca deja de funcionar como tal y se convierte en una entidad genérica asimilable al producto. Una fragancia no puede ser a la vez la marca y el producto (...). En este sentido, una fragancia solo podría funcionar como marca de productos distintos de los de perfumería”<sup>29</sup>.

Estados Unidos de América, considerado por el Dr. Octavio Espinosa como “uno de los países más liberales en admisión de marcas de diversos tipos”<sup>30</sup>, registró en 1990 como marca una fragancia para distinguir hilos. Los hilos se vendían

---

<sup>28</sup> Idem.P. 118.

<sup>29</sup> Idem. P. 117.

<sup>30</sup> Idem. P. 116.

impregnados de una fragancia floral fresca, de alto impacto, reminiscencia de flores de plumerilla *mimosa*<sup>31</sup>.

Nuestro legislador puntualiza en el artículo 3.1 (ya citado) que pueden constituir marcas, reconociéndose incluso las marcas olfativas y sonoras, entre las otras más habituales.

#### **1.4. Funciones de las marcas.**

Precisamente constituyen las funciones de las marcas el fin por el cual las mismas han sido creadas, es decir la idea vinculada al surgimiento de las marcas está asociada a la necesidad de que éstas tengan un fin utilitario tanto para el empresario titular de las mismas, como para los consumidores destinatarios del signo protegido. Las marcas no fueron diseñadas para operar como simples elementos decorativos sino que éstas cumplen con un conjunto de actividades que conforman el soporte que les dio origen.

Es preciso señalar la estrecha relación que existe entre las diferentes funciones que ejercen las marcas, pues las mismas se complementan y condicionan unas a otras, lo cual se comprenderá perfectamente cuando a continuación se explique en qué consiste cada una de la funciones de ellas.

##### **a) *Función distintiva o diferenciadora.***

Pudiera decirse que el fundamento de la existencia de las marcas hoy en día se debe en gran medida precisamente a esta función de que la marca sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de la otra, de hecho es precisamente sobre esta función que se valen varias legislaciones para definir qué se entiende por marca.

Esta función es la que ayuda al titular de un derecho de marca en la comercialización de sus productos o servicios y al consumidor en la elección entre productos o servicios competidores similares.

---

<sup>31</sup> Idem. P. 116.



“Para que las marcas distingan eficazmente el producto o servicio marcado de los productos o servicios competidores, deben ser distintivos(es decir, diferentes del nombre o designación usual del producto, no meramente descriptivos) y no deben ser iguales ni asemejarse, en grado que pueda inducir a confusión, a las marcas utilizadas por otra empresa para clases semejantes de productos y servicios (es decir, deben distinguirse fácilmente)”<sup>32</sup>.

**b) *Función indicadora del origen o procedencia empresarial de los productos o servicios.***

Ya se decía que en los indicios del uso de las marcas éstas perseguían indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, de ahí que se considere la función original de las marcas.

Al momento de la inclusión de las marcas en el mercado la primera idea que éstas transmiten al consumidor es la relacionada con la procedencia empresarial de los productos o servicios. En efecto, el sentido de ésta radica en dejar claro en la mente del usuario el hecho de que todos los productos o servicios de una marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa.

“Generalmente, esto no significa que, al indicar la procedencia, la marca haya de identificar necesariamente el nombre y el domicilio de su titular. Sin embargo, el consumidor ha de poder confiar en que los productos y servicios vendidos con una marca determinada tienen la misma procedencia que siempre han tenido los que han utilizado esa misma marca (...)”<sup>33</sup>.

Es decir, que para el consumidor se considera que los productos de una misma marca tienen una misma procedencia empresarial, “bien sea porque sean originarias de la misma empresa o porque exista una estrecha relación entre las

---

<sup>32</sup> CASTELLANO SABÍN, D. y ROMERO CALERO, J. “La acción de nulidad en el derecho marcario cubano”, Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central de Las Villas, 2002.

<sup>33</sup> Idem. P. 14.

respectivas empresas en que tienen su origen (por ejemplo, una relación de licenciante y licenciario)”<sup>34</sup>.

**c) *Función indicadora de la calidad de los productos o servicios.***

“La función indicadora de la calidad de una marca significa que cada marca determinada, en condiciones ideales, debería utilizarse para productos y servicios cuya calidad fuera constante”<sup>35</sup>.

La marca como elemento de impacto en el consumidor es capaz de ofrecer a este la información que el mismo demanda con relación al producto o servicio designado por la marca, o sea, la marca establece en la mente del consumidor un nexo psicológico entre ella y la calidad que declara, pero debemos tener en cuenta que la calidad del producto o servicio en cuestión no le es conferida por la marca, dicha calidad depende de otra serie de factores vinculados a la eficiencia de las empresas, la marca solamente se encarga de hacer llegar al destinatario de los bienes o servicios producidos el nivel de calidad, ya sea alto, medio o bajo del cual es acreedor determinado empresario. Y lo que espera es el nivel acostumbrado de calidad en los productos o servicios con una marca determinada como bien se señala por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “el nivel constante de calidad constituye un elemento de importancia que se toma en consideración en los acuerdos de licencia y cesión de marcas”<sup>36</sup>.

**d) *Catalizadora del goodwill o buena fama de los productos o servicios.***

En términos generales cabe señalar que el goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca. Buena fama que implica la preferencia o el reconocimiento que el público manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes.

---

<sup>34</sup> Idem.

<sup>35</sup> Idem.

<sup>36</sup> Idem. P. 15.

Existen tres factores que integran el goodwill y que se condensan en la marca: la buena calidad de los productos o servicios, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y la propia aptitud publicitaria de la marca. La calidad de los productos o servicios es tal vez el factor que más contribuye a constituir el goodwill, pues en la medida en que la marca indica ante los ojos de los consumidores una buena o alta calidad, se irá posando en la misma el goodwill o buena fama de los productos o servicios.

Así concebido, el goodwill es algo intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador, es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio. Si se contempla desde la perspectiva del empresario, el goodwill es una expectativa empresarial, es la expectativa razonable de que un producto sea comprado nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público basado en anteriores experiencias satisfactorias.

**e) *Función de publicidad***

Es indudable que la marca ejerce también una función publicitaria vista esta en su doble vertiente, pues si bien la marca constituye un elemento de publicidad en sí misma no hay campaña publicitaria sin marca. La marca como realidad del mercado es un eficaz medio de marketing, inteligentemente utilizado para proporcionar los productos o servicios que designa, si tenemos en cuenta que una adecuada labor publicitaria es lo que coadyuva a elevar los niveles de venta.

En este sentido están dirigidas las palabras del profesor Eduardo Pachano Calderón quien plantea que “la marca cumple principalmente una función distintiva de los productos o servicios en el mercado a los cuales se aplica. Sin embargo, relacionada a ella, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la marca cumple también una función *indicadora de la calidad*, una función *publicitaria* y una función *competitiva*, mediante las cuales se le imprime al régimen marcario un contenido económico, brindando así una protección dual: tanto al productor o empresario titular de una marca, como al público consumidor,

destinatario de los bienes y servicios distinguidos con dichas marcas, pues entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca<sup>37</sup>.

### **1.5. Fundamento y principios de la protección marcaria.**

La protección marcaria que encierra derechos exclusivos nace precisamente por la necesidad del empresario de individualizar sus productos al tiempo que los consumidores requieren identificar dichos productos para no hacer adquisiciones erróneas o no deseadas; todo esto hace posible la transparencia en el mercado que significa el deseo supremo de la sociedad en su conjunto.

Las marcas como signos convencionales encuentran el por qué de su protección en su dimensión económica y no jurídica pues si algo está claro es que el derecho no hace a la marca, esta es una realidad meta jurídica.

Nuestra legislación deja entrever dos principios básicos para la protección de las marcas:

- Inscripción registral: Mediante el cual se plantea que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene con la inscripción en la oficina administrativa competente (en Cuba la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, OCPI). Consolidándose con este principio el carácter territorial de la marca toda vez que se protegerá a su titular únicamente en el lugar donde éste haya efectuado dicho registro.

---

<sup>37</sup> PACHANO CALDERÓN, Eduardo: Las Marcas engañosas, en "Temas Marcarios", Post Grado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (ed), Caracas 1999.

- Especialidad: En virtud de este queda establecido que el derecho al uso exclusivo de una marca será solo en relación con aquellos productos o servicios que han sido registrados para distinguirse.

### **1.6. Derechos conferidos por el registro.**

El registro otorga al titular de una marca el derecho exclusivo de utilizar el signo asociado a un producto o servicio determinado en el tráfico económico, lo cual comprende las siguientes facultades de contenido positivo:

-Explotación comercial de la marca, a partir de su colocación en el mercado y la consecuente venta o distribución de los productos o servicios que distinga.

-Importación, exportación, almacenamiento y transporte de tales productos.

-Utilizar la marca como medio de publicidad e incluirla en cualquier documento comercial u otra vía de información.

Existen otras facultades, si bien de contenido negativo, que constituyen el llamado *ius prohibendi* como instrumento legal de carácter ofensivo que consiste en el derecho de impedir a un tercero que, sin consentimiento del titular, realice algunos de los siguientes actos:

-La utilización del propio signo u otro similar en el comercio para individualizar y distinguir productos idénticos o semejantes.

-La venta, importación, exportación, distribución y almacenamiento para alguno de estos fines de dichos productos, incluyendo las actividades promocionales y publicitarias de los mismos.

En los casos anteriores será requisito para ejercer el derecho, que tales usos fuesen susceptibles de causar confusión o riesgo de asociación con el verdadero titular del registro, excepto si la marca es idéntica para productos iguales en cuyo supuesto se presumirá la confusión.

Nuestra legislación marcaría reconoce estos derechos a partir del artículo 40 y hasta el 46 aunque dichos derechos pueden resumirse en los artículos 40, 41 y 42 al indicarse que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de usarla en el tráfico económico, o sea, confiere el derecho al titular de vender, importar, exportar, almacenar o transportar los productos o servicios designados con la marca; además se establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros realizar determinados actos.

### **1.7. Alcance de la protección.**

La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un registro de marcas que contiene toda la información relativa a los registros anteriores y renovaciones que facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, en el caso de un registro nacional, a los países) concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la OMPI administra un sistema internacional de registro de marcas. Este sistema está integrado por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891), con su acta actual (Estocolmo 1967) y el Protocolo de Madrid (1989).

Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de Marcas de dicho Estado o la Oficina de la OMPI, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid. Actualmente, alrededor de 66 países son parte en uno o ambos de los acuerdos.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> CASTELLANO SABÍN, D. y ROMERO CALERO, J. "La acción de nulidad en el derecho marcario cubano", Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central de Las Villas, 2002.

## **1.8 Valor de las marcas.**

La nueva realidad mercantil ha traído consigo una situación peculiar en lo que a valoración de los activos de una empresa respecta. Si bien los bienes materiales históricamente han sido los de mayor impacto en el estado contable de una empresa, en la actualidad los intangibles se han convertido en activos capaces de superar en ocasiones el valor de los primeros. Sin embargo, tradicionalmente las compañías no siempre reportan, ni cuantifican el valor de las marcas en sus estados financieros.

Sin embargo, desde hace algunos años, como consecuencia de la mayor competitividad existente producto de la globalización de las transacciones comerciales, las marcas han adquirido un papel protagónico en el mercado, puesto que al haber aumentado considerablemente la competencia, la marca se presenta ante los ojos de consumidores y usuarios como el signo identificatorio de los productos o servicios de una empresa que los diferencia de los de otras. Ante esta nueva realidad, los empresarios comenzaron a ver a sus marcas como bienes muy preciados, lo que trajo aparejado no sólo que se las consideran contablemente, sino además que se procediera a realizar grandes inversiones para que estas adquirieran el mayor prestigio posible con el consiguiente aumento de su valor.

Por lo que ya nadie duda que la lucha en el campo del marketing se centra en la batalla por el dominio del mercado a través de las marcas. En el futuro, se augura una intensificación de esta lucha; por lo que se espera que las compañías reconozcan a la marca como el activo más valioso de la empresa. De modo que, no basta con obtener una debida protección de las marcas, sino que además se necesita conocer su verdadero valor.

De esta forma, las compañías conocerán el valor real de la empresa, podrán establecer los niveles de royalties en la comercialización de sus productos o

---

servicios a través de licencias o franquicias y utilizar sus marcas como garantía de financiamiento o para cualquier otra operación relacionada con su actividad comercial. De igual manera, estarán en condiciones de conocer certeramente sobre la conveniencia o no de realizar las inversiones que serían necesarias para incrementar el valor de las marcas, puesto que del desarrollo que se logre de ellas dependerá que sus propietarios consigan instalarse en el mercado con una presencia privilegiada y, lo que es tal vez más difícil, mantenerse en ese nivel.

Una vez realizado el anterior análisis, cabe afirmar que las marcas tienen un lugar privilegiado dentro del conjunto de los signos distintivos porque han sido las mejores armas que han usado los empresarios en su lucha por conquistar nuevos mercados.

## **CAPITULO II: La marca como instrumento de comercialización.**

### **2.1 Normas reguladoras de la gestión de las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial.**



El derecho sobre la marca, a pesar de recaer sobre un bien inmaterial, confiere a su titular un derecho de propiedad a semejanza del que recae sobre bienes tangibles, pero con determinadas adecuaciones provenientes de la propia naturaleza de la marca como Derecho de Propiedad Industrial. Así, esta como bien mueble inmaterial puede ser objeto de derechos reales<sup>39</sup> y de negocios jurídicos. A los efectos de transmitir determinados derechos de uso inherentes al titular se utiliza la figura de la licencia que puede ser resultado de negocios jurídicos diversos tales como: la aportación social a título de uso, la franquicia, los contratos de distribución, los contratos de concesión comercial, el merchandising y el contrato de licencia en sentido estricto.

El reconocimiento jurídico y la consecuente regulación de las licencias de marcas vieron la luz en la medida en que fue aceptada la función de ser indicadora de la calidad de los productos o de la prestación de servicios a los cuales la marca va asociada. Originalmente a la marca le era inherente únicamente la función de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios a los cuales se asocia; en consecuencia se creía que el cumplimiento de esta función se distorsionaría al permitirse que un tercero usara la marca, por lo que este hecho podía invalidar el registro de la marca basado en que el signo no podía ser indicativo de un único origen o garantizar la calidad de los productos o servicios identificados.

A decir del tratadista Fernández-Nóvoa un ejemplo de lo anterior lo constituye el Derecho Norteamericano de Marcas, fiel exponente del ordenamiento jurídico conocido como el Common Law, donde a partir de consolidarse esta función para las marcas – a raíz del año 1930 – se expanden las licencias y surge posteriormente la franquicia. Al analizar la normativa norteamericana a este respecto – “The Lanham Act” – la exigencia del control de la calidad en la concertación de las licencias es consecuencia de la combinación de una serie de

<sup>39</sup> Los derechos reales consisten en un poder directo e inmediato sobre una cosa, que concede a su titular una autoridad, ya sea plena (se constituye en propiedad), o parcial (derecho real en cosa ajena), sobre aquella, de manera que en el ámbito de las facultades concedidas tiene la cosa sometida a su dominación.

preceptos. Así, el *ordinal 15 USC 1127* define a la marca como cualquier signo usado para identificar y distinguir los bienes propios de aquellos manufacturados o vendidos por otros y para indicar la procedencia empresarial de estos bienes. Este propio precepto establece que los derechos de la marca pueden ser considerados abandonados y en consecuencia no susceptibles de ser observados, cuando cualquier manifestación en la conducta del titular, incluyendo acciones u omisiones, provoque que el signo pierda su significado como marca; por lo que si la marca no es utilizada como indicativo de una fuente particular, el resultado puede ser el abandono de los derechos.

El resultado anterior puede evitarse cumpliendo lo que dispone el *ordinal 15 USC 1055*, el cual establece que el uso de la marca realizado por un tercero puede ser considerado como realizado por el titular y puede no afectar la validez de esta marca o su registro siempre que dicho signo no sea usado de manera tal que cause confusión a los consumidores. Por su parte el antes referido *ordinal* define el término “tercero” – “*related company*” – como cualquier persona que es controlado por el titular en lo que respecta a la naturaleza y calidad de los bienes y servicios que la marca distingue.

En el derecho europeo la licencia de marca no transitó por un camino expedito hacia su reconocimiento, sino que tropezó igualmente con la consideración de que existía un fuerte nexo entre la marca y la empresa que fabrica y distribuye los productos que la marca distingue.<sup>40</sup>

Pero una vez que la realidad comercial forzó un cambio de la situación esta constituye una pieza fundamental del Derecho Europeo de Marcas. A nivel comunitario, ya en el Memorándum sobre la creación de la marca comunitaria de 1976 se trataba el tema de la licencia de marcas y se propusieron soluciones a los problemas que la misma entrañaba, para lo cual se aducía la defensa del interés

---

<sup>40</sup> RONCELA, Agustín, “Tratado de la Propiedad Industrial”, Madrid, 1913, este refiere que “... la marca constituye un accesorio del establecimiento y le es inseparable. Su transferencia sin el ejercicio de la industria relativa sería ineficaz y no daría al adquirente ningún derecho que pudiera valer.”

de los consumidores. Esta institución se consolidó con la aprobación de la Directiva No. 89/104/CEE, relativa a la marca comunitaria, la cual regula lo relativo a la concertación de licencias en su artículo 8. El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, igualmente norma lo referente a la concertación de licencias<sup>41</sup>; así reproduce los dos primeros apartados de la Directiva Comunitaria, y establece además que las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas; regula los supuestos en los cuales el licenciario puede ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria; y establece además que a instancia de parte las licencias podrán inscribirse en el registro y se publicarán. Estas normas han sido adoptadas con un margen mayor o menor de diferencia por los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales de cada uno de los estados que conforman la Unión. Así se tiene por ejemplo el caso de Alemania, Francia y España; integrantes todos del sistema jurídico Romano-Francés:

- En Alemania: la “Ley de Protección de las Marcas y otros signos distintivos” de 25/10/1994, en el artículo 30, apartados 1 y 2, ha incorporado las normas de la Directiva, con la salvedad de que contempla no solo la licencia de las marcas registradas, sino además la licencia de la marca no registrada, pero notoriamente conocida.
- En Francia, la “Ley No 92-597 de 1 de julio de 1992, Código de Propiedad Intelectual” en su artículo L 714, apartados 1 al 3, regula lo referente a la concertación de licencias, pero se aparta en alguna medida del contenido de la Directiva Comunitaria al establecer que el licenciante podrá invocar su derecho exclusivo como titular de la marca contra el licenciario que infrinja cualesquiera de las limitaciones a las cuales está sometido en virtud del contrato de licencia.
- En España: la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, “de Marcas”, regula la concertación de licencias<sup>42</sup>, donde además de incluir las disposiciones

---

<sup>41</sup> ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO N° 40/94 DEL CONSEJO.

<sup>42</sup> Artículo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

contenidas en la Directiva y en el Reglamento establece adecuaciones propias para el territorio español a las reglas que los cuerpos jurídicos antes mencionados disponen.

En las legislaciones de los países latinoamericanos esta figura – la transmisión de los derechos de uso de marca – tuvo que enfrentar los mismos obstáculos descritos con anterioridad para ser aceptada. Pero en la actualidad es acogida por el ordenamiento jurídico de los países del área, adscriptos los siguientes al sistema de derecho Romano-Francés:

- La Comunidad Andina de Naciones: comprende los países de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Mediante la Decisión 486, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos” se establece la posibilidad de concertar licencia para la explotación de la marca registrada o en trámite de registro, la cual debe registrarse ante la oficina nacional competente para que surta efectos ante terceros<sup>43</sup>. Además mediante la Decisión 291, 21 de marzo de 1991, “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”, la cual sustituye a la Decisión 220 de la Comisión, se regula que los contratos de licencia de tecnología y demás contratos tecnológicos serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo país miembro – este organismo será designado por las administraciones respectivas de los países miembros – esta disposición sería aplicable igualmente cuando en el proceso de transferencia de tecnología esté involucrado la transmisión de los derechos de uso de una marca<sup>44</sup>.
- En Brasil: la Ley No. 9.279, de 14 de mayo de 1996, “Ley de la Propiedad Industrial” en su artículo 130 reconoce el derecho del titular de una marca o del solicitante de un registro de marca para licenciar su uso. Postulado que se reafirma en el artículo 139 donde se dispone que: “El titular de registro o el solicitante de solicitud de registro podrá celebrar contrato de licencia para uso

<sup>43</sup> Título VI, Capítulo IV, artículos 161 al 164 de la Decisión No. 486.

<sup>44</sup> Artículo 12 y siguientes de la Decisión No. 291.

de la marca, sin perjuicio de su derecho de ejercer control efectivo sobre las especificaciones, naturaleza y calidad de los respectivos productos o servicios.”

- En México: la Ley de la Propiedad Industrial, de 27 de junio de 1991, reformada el 16/6/05, dispone que el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder licencia de uso a terceros<sup>45</sup>; y que los productos que se vendan o los servicios que se presten por el licenciatario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular. este cuerpo legal reglamenta además la concertación de contratos de franquicia.
- En Chile: la Ley No. 19.039, “De Propiedad Industrial”, modificada mediante la Ley No. 19.996, y el Decreto No. 236, de 25 de agosto de 2005, “Reglamento de la Ley No. 19.039, de Propiedad Industrial”, establece que los derechos de Propiedad Industrial pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deben constar por escritura pública<sup>46</sup>; constituyendo el otorgamiento de licencias de uso de marca un acto jurídico debidamente aceptado. \_

Como puede apreciarse, luego de haber realizado el anterior análisis, el camino transitado para llegar a la aceptación de la transmisión de los derechos de marca a título de uso estuvo caracterizado por la presencia de obstáculos que fueron poco a poco superados por parte de la doctrina y de las legislaciones nacionales de los diferentes países del mundo.

## **2.2 Negocios jurídicos a través de los cuales se pueden transmitir derechos de uso de marca.**

---

<sup>45</sup> Artículos 136 y siguientes de la “Ley de la Propiedad Industrial”.

<sup>46</sup> Artículos 14 y 18 de la Ley No. 19.039.

Los principales negocios jurídicos a través de los cuales se puede llevar a vías de hecho la transmisión de los derechos de uso de marca son: el contrato de licencia de uso de marca, el contrato de franquicia o “franchising”, el contrato de distribución y el contrato de concesión comercial.

#### **A) Contrato de licencia de uso de marca.**

Es importante aclarar que en este caso se estará hablando del contrato de licencia en sentido estricto. Al respecto dijo el tratadista Alberto Bercovitz: “En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante, otorga a un tercero, licenciataria, el derecho a utilizar la marca a cambio de una regalía, para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto”<sup>47</sup>; en toda ocasión el licenciante conservará la titularidad de los derechos sobre el signo.

La concertación de este negocio jurídico le permite al titular extender a diferentes mercados geográficos la fabricación y venta de sus productos o la distribución de sus servicios bajo la marca correspondiente, sin tener necesidad de acometer propiamente la producción o comercialización de sus productos o la prestación de sus servicios; permitiéndole además para los nuevos mercados geográficos, contar con la cooperación de una empresa que conoce dicho mercado. La figura de la licencia ha sido utilizada también como mecanismo para ampliar el sector de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca; siendo este particular muy importante para las marcas notorias o renombradas; ya que sus titulares mediante esta figura pueden tratar de extender a otros productos el buen nombre y el prestigio correspondiente a la marca licenciada<sup>48</sup>. La licencia de marca puede además utilizarse como un mecanismo de explotación económica de la fuerza

---

<sup>47</sup> BERCOVITZ, Alberto, Ob. Cit., Cap. IX, Epígrafe IV.

<sup>48</sup> En este supuesto se dice que se trata de una “licencia colateral”, ya que la marca licenciada se va a aplicar a productos colaterales del producto original al que se aplica la marca. Un ejemplo de lo anterior en nuestro país lo constituye la utilización de la marca mixta “Cohiba” (que originariamente es una marca para distinguir cigarrillos), cuyo titular es la Corporación Habanos S.A. para servicios de hotelería, bar, cafetería y restaurante, por parte de la Corporación Cubanacan S.A. esta licencia se encuentra anotada ante la OCPI.

distintiva y con esto del potencial publicitario del signo *per se*. Por su parte la concesión de licencias constituye también una oportunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de escalar peldaños en la lucha por atraer la atención de los consumidores y ocupar así un espacio en el mercado, ya que estos, actuando como licenciarios, desempeñarían su actividad utilizando un signo que ya posee determinado reconocimiento.

En cuanto a los rasgos distintivos del contrato de licencia de marca tenemos que:

- Este es, en el mayor de los casos, un contrato típico ya que está contemplado expresamente en la mayor parte de las legislaciones nacionales en materia de Propiedad Industrial.

-Generalmente es un contrato oneroso, ya que en la mayoría de las ocasiones entraña un intercambio de prestaciones entre el licenciante y el licenciario. Aunque puede concertarse de manera gratuita.

- Es un contrato bilateral, en tanto ambas partes resultan obligadas.

-Es además un contrato principal, ya que tiene vida propia, sin necesidad de otra convención.

-Es consensual, ya que para su perfección basta con la exteriorización de voluntades de las partes.

-Es un contrato no formal en tanto surte efectos *inter partes* desde el momento en que estos expresan su consentimiento encaminado a la realización de las prestaciones objeto de la licencia. El requisito que se establece por parte de algunas legislaciones nacionales y cuerpos jurídicos internacionales de que se inscriba en las oficinas de Propiedad Industrial el contrato que se concierte no debe ser entendido como un requisito para la validez del contrato, sino para la eficacia del contrato frente a terceros.

-Este es un contrato *intuitio personae*, ya que se celebra por parte del licenciante teniendo en consideración quién es la persona del licenciatario, y en consecuencia decide establecer el acto con un licenciatario concreto<sup>49</sup>. Por lo que debe entenderse que salvo cuando medie autorización expresa del licenciante, el licenciatario no podrá conceder a su vez sublicencias a un tercero.

Existen diversas clasificaciones para las licencias de marca, las que serán referidas a continuación.

**En atención a los productos o servicios que abarca puede ser:**

- Licencia global y licencia parcial: En la primera de estas se entiende que la autorización de uso que emite el titular de la marca comprende todos los productos o servicios para los cuales la marca se encuentra registrada. A su vez se entenderá que la licencia es parcial si esta abarca solamente una parte de los productos o servicios que la marca distingue. Generalmente se presume, salvo pacto en contrario, que la licencia es global.

**Atendiendo a los derechos y obligaciones que genera para las partes la licencia puede ser:**

---

<sup>49</sup> Al momento de la selección del licenciatario el licenciante tendrá en consideración, entre otras, las siguientes cuestiones: el desempeño del licenciatario en el sector que entraña la concertación de la licencia, la localización geográfica del mercado y el valor de la marca licenciada. Igualmente deberá considerar que los licenciatarios que están interesados en establecer acuerdos por un período de tiempo corto, por su propia naturaleza, no tendrán una alianza estable con la marca. La innovación será otro aspecto a tener en consideración. Tanto el licenciante como el licenciatario necesitan ser capaces de centrar su atención para obtener los mayores beneficios de la marca a través de la correcta comunicación de los mensajes publicitarios, máxime en los tiempos actuales en que la lealtad de los consumidores por la marca es difícil de construir y más aun difícil de mantener.



- Licencia exclusiva, no exclusiva o única: En la licencia exclusiva<sup>50</sup> el licenciante se compromete a no conceder ulteriores licencias a terceros en un determinado territorio, con lo cual también se excluye él propiamente de utilizar la marca durante el término de vigencia del contrato. La licencia única – también denominada “*sole license*”- también le impide al licenciante conceder ulteriores licencias a terceros, pero él mismo no se abstiene de utilizar el signo en el territorio designado, sino que comparte el uso con el licenciatarario. Y la licencia no exclusiva, en la cual el licenciante puede conceder tantas licencias a licenciatararios diferentes en un mismo territorio como desee, pudiendo ejercer él mismo el uso del signo.

Cuando no se establezca en el contenido de la manifestación de voluntades de las partes el carácter exclusivo, no exclusivo o único de la licencia concertada, y no se instituya en la legislación pertinente presunción alguna al respecto, habrá que aplicar a fin de resolver esta laguna, las disposiciones contenidas en el Código Civil a estos efectos o de manera analógica las disposiciones contenidas en cuerpos jurídicos que regulan otras modalidades de la Propiedad Industrial.

Esta clasificación es muy importante puesto que de ella se derivan determinados efectos jurídicos; así, aunque en determinadas legislaciones nacionales cualquier licenciatarario está legitimado para ejercer por sí todas las acciones que dimanen del derecho de marca contra los posibles infractores, en otras por el contrario se dispone, salvo pacto en contrario, que esta es una facultad inherente solo a los licenciatararios exclusivos. Es comúnmente aceptado que un licenciatarario exclusivo está automáticamente legitimado para conceder sublicencias.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> En relación con la clasificación de licencias exclusivas, hay autores que se refieren a estas como “licencias exclusivas reforzadas”, entendiéndose por tales aquellas en las cuales el propio licenciante se abstiene de utilizar la marca en el territorio reservado al licenciatarario exclusivo, por lo cual entienden que el término “licencias exclusivas” se aviene con el de “licencia única”.

<sup>51</sup> La sublicencia consiste en la concesión de una licencia por parte de un licenciatarario originario a un tercero, en el ámbito y teniendo en consideración el alcance de su propia licencia.

Las dos clasificaciones analizadas anteriormente pueden combinarse entre sí produciendo modalidades en su objeto, así la concesión de una licencia exclusiva puede otorgarse para la totalidad de los productos que comprende una marca registrada o solo para una parte de los mismos. Por lo que un determinado signo puede darse en licencia a diversos licenciarios de manera exclusiva o no exclusiva. Igualmente pueden concederse licencias globales pero territorialmente limitadas a determinados territorios dentro de un mismo Estado.

**Atendiendo al alcance geográfico de la licencia, esta puede ser:**

- Licencia plena o limitada: Es común, sobre todo en aquellos Estados que adoptan la forma de federación o aquellos compuestos por comunidades autónomas, que se puedan conceder licencias que comprendan todo el territorio del Estado (denominadas licencias plenas) o solo una parte de este (denominadas licencias territorialmente limitadas), tal es el caso de la Legislación Española de Marcas que establece en su artículo 48, apartado 1) que las licencias de marca se podrán concertar para abarcar todo o parte del territorio español.

**Atendiendo al período de tiempo por la que se concede, las licencias pueden ser:**

- Licencias definidas o indefinidas en el tiempo: Es consenso que las licencias sobre derechos de marca se establezcan por un tiempo determinado, es además aceptado por la mayor parte de las disposiciones que regulan las relaciones de Propiedad Industrial y su relación con el derecho de competencia que los contratos de licencias no se puedan establecer por un período de tiempo mayor que el que se encuentre vigente el registro.

**Atendiendo al establecimiento de contraprestación o no:**

- Licencias onerosas o gratuitas: La licencia onerosa comprende en sí el pago de una contraprestación por parte del licenciatario al licenciante por el derecho a utilizar la marca. La contraprestación puede pactarse utilizando diversos métodos, así puede estipularse el pago de una regalía, la cual consiste en el pago de un porcentaje sobre una base determinada, pudiendo ser esta las unidades del producto vendidos, el precio de venta, las ventas netas, las ventas brutas; pueden establecerse regalías mínimas que le permitan al licenciante tener la garantía de recibir una determinada suma de dinero independientemente del éxito comercial del licenciatario. la contraprestación puede basarse igualmente en una suma global o a tanto alzado, o incluso combinarse ambas modalidades.

Las licencias pueden ser igualmente pactadas sin una cláusula contractual de contraprestación.

Hasta el momento se ha explicado la naturaleza jurídica del contrato de licencia de marca, así como las diferentes clasificaciones que le son aplicables a dicho negocio jurídico, ahora se expondrán las principales obligaciones y derechos que asumen las partes en la concertación del mismo.

Generalmente el licenciante tendrá las siguientes obligaciones:

- La principal obligación del licenciante es la de emitir su consentimiento para que el licenciatario haga uso de la marca licenciada en correspondencia con el alcance de los derechos concedidos por él.
- Deberá además mantener la eficacia del registro de la marca licenciada, realizando el pago de las tasas pertinentes y procediendo a la renovación del mismo.
- Ejercitar las acciones que correspondan contra los terceros que violen el derecho sobre la marca licenciada. El alcance concreto de las acciones que el licenciante debe ejercitar está en dependencia del tipo de licencia pactado y de las eventuales cláusulas que al respecto se hayan concertado.

- Deberá velar por el valor competitivo de la marca; en consecuencia efectuará, al menos en principio – puesto que nada obsta para que esta obligación la asuma el licenciario – una adecuada publicidad en torno de la marca licenciada, por lo cual en el contrato generalmente se establecen previsiones referentes al tipo de publicidad, a la manera en que se exhibe la marca e incluso a los montos dinerarios que deben gastarse en publicidad. Asimismo deberá ejercitar un efectivo control sobre la calidad de los productos o la prestación de servicios distribuidos bajo la marca licenciada. Sin embargo, el control por parte del licenciante no es necesario en todos los supuestos, ya que este tiene su basamento en que no se cause engaño o confusión en los consumidores, así cuando existan relaciones de trabajo bien establecidas y por un largo período de tiempo entre las partes, de modo que el titular del derecho de marca conozca los niveles de calidad de los productos o de las prestaciones de servicios que realiza el licenciario, este control no es necesario.

Y gozará de los siguientes derechos:

- Percibir la retribución que se haya pactado.
- Controlar la calidad de los productos o de las prestaciones de servicios que se distribuyan bajo la licencia de la marca objeto de licencia.
- Realizar las actividades publicitarias y de promoción, salvo que se pacte en el contrato que las mismas las realizará el licenciario.
- Podrá ejercer en el marco del contrato de licencia las acciones dimanantes del derecho de marca contra el licenciario. En algunas legislaciones se acepta que el licenciante pueda ejercer las acciones dimanantes del derecho exclusivo de marca contra el licenciario que incumpla con determinadas disposiciones establecidas en el contrato de licencia.
- Podrá ejercer contra el licenciario las acciones correspondientes al incumplimiento del contrato.

Por su parte el licenciatario tendrá las siguientes obligaciones:

- Deberá pagar la contraprestación pactada al licenciante; obligación esta que ocupa un lugar preponderante.
- Deberá cumplir determinadas obligaciones relacionadas con el uso de la marca, tanto en lo referente al nivel de uso como en lo referente a la forma bajo la que debe ser usada la marca. Ambas obligaciones están en relación con el cumplimiento que exigen muchas legislaciones de usar la marca registrada para que esta no caduque. La intensidad de uso puede tener conexión con el monto de la contraprestación a pagar. En el contrato de licencia deberá de establecerse la forma en la cual el licenciatario podrá hacer uso de la marca ofrecida bajo licencia, que deberá ser de la manera en que se encuentre registrada o en una forma que no altere de manera significativa la forma bajo la cual se halle registrada.
- Deberá cumplir las obligaciones relacionadas con el mantenimiento y el incremento del *good will* de la marca licenciada: específicamente la obligación de ejecutar las medidas de control de calidad que se hubieran establecido contractualmente y la obligación de desarrollar actividades publicitarias y de promoción de los productos o de la prestación de servicios identificados con la marca licenciada, todo ello en correspondencia con lo establecido contractualmente.
- Deberá cumplir otras obligaciones derivadas del tipo de contrato particular que se establezca.

El licenciatario tendrá, además, los siguientes derechos:

- Usar la marca licenciada en la publicidad y en la distribución de los productos o servicios, todo ello en correspondencia con el alcance de los derechos concedidos mediante la licencia.
- Ejercitar por sí las acciones dimanantes de la violación del derecho de marca en el supuesto en que el titular no ejercite su derecho. Es

generalmente aceptado que salvo pacto en contrario los licenciatarios exclusivos podrán ejercer por sí las acciones que correspondan contra los infractores del derecho de marca, en tanto los licenciatarios no exclusivos no poseen, en principio, legitimación activa.

La licencia de uso de marca como negocio jurídico, puede llevarse a vías de hecho a través de la aportación de derechos de uso de marca en una sociedad capitalista. Este aunque posee sus propias peculiaridades, no constituye un negocio de naturaleza jurídica diferente a la aportación dineraria, o a la aportación *in natura* de otro tipo de bienes. Esto significa que en el estudio del régimen jurídico aplicable a las aportaciones de esta categoría de derechos siempre deberá partirse de los principios generales comunes a toda aportación a la sociedad, para después ir descendiendo a las posibles especialidades de esta clase de aportación.

Los requisitos de toda aportación a la sociedad capitalista son la transmisibilidad, la patrimonialidad, la susceptibilidad de figurar en el balance, y la adecuación al objeto social.

Estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí. En cierto modo podría decirse que la transmisibilidad y la patrimonialidad son dos caras de una misma moneda, si un bien es susceptible de incorporar un valor económico (o patrimonial), será precisamente porque dicho valor ha sido determinado en una transacción previa, además nada que esté dentro del comercio carece de valor, aunque este sea potencial: si un bien es transmisible, es porque en la transacción correspondiente se le puede atribuir un valor.

El hecho de que toda aportación a una sociedad anónima debe ser susceptible de figurar en el balance se debe a una sencilla razón: la existencia de una transmisión plena desde el patrimonio del socio al patrimonio de la sociedad, la aportación debe hacerse constar en el asiento contable correspondiente. En cierto modo este requisito constituye una comprobación, desde la perspectiva contable, de la nota de la patrimonialidad.

Por otra parte, parece razonable que los derechos de marca aportados deben tener un valor real. Para garantizar que ello sea así, deben aplicarse las normas contables que rigen el balance. Lo cual no quiere decir que porque el valor del derecho de marca deba ser contabilizado en el balance, dicho valor deba ser calculado necesariamente aplicando las normas contables.

La estipulación del título de uso de la marca debe aparecer de manera expresa en la escritura de constitución de la sociedad, pues de otro modo se presumirá la aportación en propiedad y la limitación de la transmisión no será oponible a la sociedad, ni por consiguiente surtirá efecto frente a los acreedores sociales.

En general, la conservación del derecho de marca y el mantenimiento del goce pacífico del mismo para la sociedad, supondrá la obligación del socio que aporte el derecho de pagar las tasas administrativas correspondientes, de ejercer las acciones legales en relación con los presuntos infractores de este derecho, de defender la validez del derecho ante posibles oposiciones surgidas en un procedimiento administrativo o judicial, etc.

#### **B) Contrato de franquicia o “franchising”:**

La franquicia es una licencia de objeto múltiple, mediante la cual se puede establecer un negocio o expandir uno ya establecido; a través de esta figura una empresa que ha logrado alcanzar determinado éxito en el mercado, le transmite a un tercero sus signos distintivos, como la marca, el nombre comercial, el trade dress; y/o conocimiento – incluido know how - para que lo reproduzca, esta transmisión puede estar acompañada además por derechos de autor o dibujos industriales, a cambio de una contraprestación económica y de otras condiciones no pecuniarias.

Jurídicamente se han desarrollado diferentes conceptos de la franquicia, así esta ha sido conceptualizada por la OMPI en la “Guía de Franquicias” como: “Un acuerdo mediante el cual una persona (el licenciante de la franquicia), que ha desarrollado un sistema para realizar una actividad comercial particular, permite a

otra persona (el licenciario de la franquicia), la utilización de ese sistema a cambio de un pago y con sujeción al cumplimiento de las condiciones del licenciante de la franquicia”<sup>52</sup>. Por su parte Sergio Escudero refiere que jurídicamente el franchising “... es un contrato en virtud del cual el licenciante de la franquicia o franquiciador, cede a un tercero independiente, el derecho a explotar una marca, una fórmula comercial o métodos estandarizados de comercialización de un bien o de un servicio y se obliga a prestarle asistencia técnica continua, por medio del pago de una retribución o regalía.”<sup>53</sup> Por lo que es aceptado que la franquicia presupone el mercadeo de productos o la prestación de servicios utilizando determinados signos distintivos que han sido concedidos mediante licencia.

La franquicia es una industria en crecimiento, a través de la cual actualmente se alcanzan ventas minoristas anuales en los Estados Unidos de América por un valor de 1 trillón de dólares americanos, asimismo en algunos países de la Unión Europea la facturación total como consecuencia del desarrollo de esta actividad alcanza una cifra de 10 billones de dólares americanos. Se estima que este sistema nació en 1851 cuando la compañía I.M. Singer & Co. creó una cadena de vendedores de máquinas de coser; en nuestros días muchos productos o prestaciones de servicios son conocidos gracias a la utilización de esta figura jurídica, tal es el caso de: McDonald’s, Holiday Inn, Texaco, Wendy’s, entre otras muchas. El reconocimiento de la autonomía de esta figura contractual se produjo en los EUA al rechazar los tribunales la posición de que este constituía una imposición de contratos subordinados a la licencia de marca que le sirve de base.

Entre el franquiciante y el franquiciado no existe una relación de dependencia, ya que son entidades legalmente distintas.

---

<sup>52</sup> OMPI, “Guía de franquicias”, Ginebra, 1994, P. 15.

<sup>53</sup> ESCUDERO, Sergio, “Los contratos de franquicia”, Indecopi, OMPI. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Memorias del 1er Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, 1996.



En virtud de este contrato los derechos y obligaciones de las partes son fundamentalmente los siguientes:

▪ Derechos del franquiciante:

- Obtención de una remuneración del franquiciado, la cual se puede establecer a cambio del ingreso al sistema de este por medio de una suma fija, además de una regalía periódica sobre las ventas.
- Indicación de condiciones financieras, comerciales y recursos humanos del franquiciado.
- Determinación del territorio.
- Realización de un monitoreo del uso que de la marca realice el franquiciado, incluyendo el control de la calidad de los productos o de la prestación de los servicios.

▪ Obligaciones del franquiciante:

- Conceder una licencia de uso al franquiciado de su marca y/ o nombre comercial y conocimientos.
- Otorgarle al franquiciado asistencia técnica permanente.

▪ Derechos del franquiciado:

- Usar la marca licenciada y/ o nombre comercial y conocimientos autorizados por el franquiciador.
- Recibir asistencia técnica permanente de parte del franquiciador.

▪ Obligaciones del franquiciado:

- Pagar una contraprestación adecuada.
- Cumplir con los términos y las condiciones en lo referente a las directrices comerciales pactadas en el contrato.

- Abastecerse de las fuentes de materias primas acordadas con el franquiciador.
- Comercializar el producto o prestar el servicio objeto de la franquicia dentro del territorio pactado.

El contrato de franquicia es generalmente un contrato atípico, o sea, no está sujeto a una regulación legal o reglamentaria específica, a pesar de que ya en algunos países se han adoptado disposiciones que establecen el régimen jurídico del mismo. En Europa estas regulaciones están proliferando. Otros países también imponen la obligación de revelar y registrar los contratos de franquicia, las disposiciones de revelación generalmente contemplan que se ofrezca información sobre el tipo de actividad comercial que desarrolla el franquiciante (incluyendo la identificación de sus marcas), la contraprestación a ser pagada como consecuencia de la franquicia, y las obligaciones de marketing y de asistencia técnica. En América Latina se regula la concertación de esta dentro de algunas legislaciones en materia de Propiedad Industrial. Incluso en aquellas legislaciones en que no existan regulaciones formales sobre este tipo contractual, pueden ser de aplicación códigos de conducta voluntarios, como por ejemplo el “Código de ética para la franquicia de la Federación Europea de Franquicia” (the European Franchise Federation’s Code of Ethics for Franchising). El Instituto Internacional para la Unificación de las Legislaciones Nacionales (UNIDROIT) adoptó una ley modelo de revelación de la franquicia en septiembre de 2002, el cual entre otras cosas dispone la forma y el tiempo en que se van a revelar las operaciones que la franquicia comprende.

Resulta pertinente apuntar que al igual que en el contrato de licencia de marca en sentido estricto, se exige el cumplimiento de determinados estándares de calidad en la producción o comercialización de productos o en la prestación de servicios.

### **C) Contrato de Distribución y Contrato de Concesión Comercial:**

Tanto el contrato de distribución como el de concesión comercial constituyen contratos de colaboración entre empresarios cuyo objeto lo constituye la distribución de productos o servicios bajo una marca que ha alcanzado determinado reconocimiento dentro del mercado.

Los contratos de distribución se originaron como consecuencia del aumento de las relaciones comerciales, lo que trajo como consecuencia que una persona, ya sea física o jurídica, no poseyera la capacidad suficiente para producir un determinado producto y dedicarse al propio tiempo a su distribución y venta en los diferentes mercados de interés.

Estos constituyen acuerdos por los que los fabricantes organizan la comercialización de sus productos por medio de intermediarios que los venden, de forma que se permita a una empresa concentrar la venta de su producción. En la doctrina jurídica española (Guillermo J. Jiménez Sánchez) se entiende que ambas denominaciones – tanto “contrato de distribución” como “contrato de concesión comercial” - son propias de un mismo acto jurídico el cual conceptualiza como: “El contrato de concesión o distribución comercial es un contrato atípico, de naturaleza mixta, por el que un empresario denominado concesionario adquiere el derecho a revender en una determinada zona los productos de una determinada marca que le suministra otro empresario denominado concedente, actuando el concesionario en nombre y por cuenta propia, pero conforme a las condiciones fijadas por el concedente y bajo la supervisión del concedente.”<sup>54</sup>

Como parte también de la doctrina española, el Catedrático Manuel Broseta acoge como definición para estas figuras la establecida por la Ley Belga de 27 de julio de 1961, la cual establece que: “el concesionario de venta exclusiva es el comerciante que ostenta el derecho a vender a título exclusivo los artículos o productos de un fabricante concedente, en su propio nombre y por su propia cuenta”<sup>55</sup>. Por su parte, y de manera coincidente con los postulados anteriores, el Catedrático Francisco Vicent Chuliá manifiesta que el contrato de distribución es

<sup>54</sup> JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. Y otros, *Derecho Mercantil*, (ed) Ariel S.A., Barcelona, 1998, p. 265.

“... aquel contrato de duración, determinada o indeterminada, en que el distribuidor adquiere en firme mercancías para su reventa en nombre y por cuenta propia..., si bien comprometiéndose a defender los intereses del fabricante o mayorista (la “marca”), dentro de la disciplina de una red de distribución integrada”<sup>56</sup>.

De modo que el fabricante o importador, se obliga a asegurarle al distribuidor el suministro continuado de ciertos bienes. Por su parte, el distribuidor se obliga a comprar los bienes que se le suministran, para revenderlos - a nombre y por cuenta propia - a comerciantes minoristas, en las condiciones establecidas en el contrato. La remuneración del distribuidor surge de la diferencia entre el precio de compra al fabricante o importador, y el precio de reventa al comerciante minorista.

Generalmente, el contrato contiene cláusulas que limitan la distribución a una zona determinada. Es común, también, que se obligue al distribuidor a no comercializar productos de otros fabricantes.

Así mismo, se suele otorgar la distribución en régimen de exclusividad para dicha zona. Esto significa que el fabricante no puede designar otro distribuidor para esa zona ni vender directamente en ella. Sin embargo, la existencia de un pacto de exclusividad no constituye la esencia de esta figura, ya que las redes de distribución pueden ser abiertas, en el sentido que no prevean ninguna exclusividad o reparto de mercados. La distribución se puede realizar además de manera selectiva, a través de distribuidores autorizados.

La propia doctrina española (Broseta)<sup>57</sup> señala que el concedente le impone una serie de cargas al concesionario referidas al precio, forma de cobro, servicio de postventa y publicidad de la marca, de manera tal que se asegure de que la

---

<sup>55</sup> BROSETA PONT, Manuel, *Manual de Derecho Mercantil*, (ed) Tecnos S.A., Madrid, 1990, P. 456.

<sup>56</sup> VICENT CHULIÁ, Francisco, *Introducción al Derecho Mercantil*, (ed). Tirant lo blanch S.A., Valencia, 1998, P. 672.

<sup>57</sup> Idem. Ob. Cit., PP. 455 y 456.

distribución se realizará de manera que no se lesione el good will de sus productos, sino de la manera en que estos más se prestigien. Refiere además que si bien el concesionario es un comerciante con clientela propia, esta se encuentra conectada a “la fama y al prestigio de los productos fabricados por el concedente...”; o sea, que la clientela se conecta al concesionario por el uso que el mismo realiza de la marca del concedente. De forma análoga Vicent Chuliá<sup>58</sup> al conceptualizar esta figura, reconoce que el distribuidor deberá defender los intereses del fabricante sometiéndose a la disciplina de una red; aclara además que la relación entre el fabricante y el distribuidor se establece a través del uso de la marca que distingue a dichos productos, así como que de dicha relación (de colaboración) “... nacen unos bienes inmateriales (clientela, expectativas de beneficios)...”. Refiere también que en esta categoría de contratos la representación impropia del interés del fabricante – el cual estará centrado en que no se lesione el prestigio ganado por la marca al distinguir los productos objeto de la distribución - cuyos productos el distribuidor comercializa prima sobre la función que desempeña la compraventa.

La Comisión de las Comunidades Europeas en la exposición de los motivos para la adopción del Reglamento (CEE) No 1983/83 “Relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva” – el cual fue derogado por el Reglamento (CE) No. 2790/199, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas -, manifiesta que esta categoría de contratos traen como resultado una mejora en la distribución; que el empresario puede concentrar sus actividades relativas a la venta de su producción, toda vez que la empresa fabricante no necesita mantener una numerosa red de vendedores, limitándose a vender sus productos a sus distribuidores exclusivos en cada territorio, lo cual le facilita además solucionar las diferencias jurídicas o de otra índole que se puedan presentar en los intercambios internacionales; que estos acuerdos también estimulan la competencia entre productos de diferentes fabricantes; que la designación de un distribuidor

---

<sup>58</sup> Idem. Ob. Cit., PP. 673 a 675.

exclusivo al encargarse de la promoción de la venta, del servicio a la clientela y del almacenamiento constituye para el fabricante un medio muy eficaz, y en ocasiones el único, de penetrar nuevos mercados y de hacerle frente a la competencia de otros fabricantes; estos acuerdos además, en su generalidad, contribuyen a reservar a los usuarios una parte equitativa de la ventaja resultante, al beneficiarse directamente de la mejora de la distribución y su situación en el plano económico o en materia de distribución es mejorada, al poder procurar más rápida y fácilmente los productos fabricados en otros estados.

El contrato de distribución, es un contrato atípico no regulado por la legislación mercantil cubana. Se rige por lo tanto por lo pactado entre las partes y en su defecto, por la Resolución 2253 del 2005 del MEP “Nuevas indicaciones para la contratación económica”, por el Código de Comercio y de manera supletoria por el Código Civil.

Dentro de las obligaciones que le corresponden al fabricante en los contratos de distribución generalmente están comprendidas las siguientes:

- Celebrar con el distribuidor una serie de compraventas futuras, las cuales pueden ser entendidas como un contrato preliminar que serviría de marco para las subsecuentes contrataciones.
- No suministrar sus productos a otros vendedores o usuarios en el territorio concedido.
- No vender activamente sus productos en el territorio concedido
- Vender con carácter exclusivo sus productos al distribuidor en el territorio concedido.
- No fijar los precios de reventa que el distribuidor determina libremente.

Por su parte la empresa distribuidora tendrá las obligaciones siguientes:

- No fabricar o distribuir bienes que puedan competir con los productos objeto del contrato, incluso durante un período posterior al vencimiento del contrato.
- Comprar los productos, identificados con una determinada marca, para su reventa con carácter exclusivo al fabricante.
- No hacer ventas activas de los productos fuera del territorio concedido.
- Comprar unas cantidades mínimas de los productos.
- Vender los productos bajo las normas, marcas y/o nombres comerciales del fabricante.
- Promocionar la venta de los productos utilizando para ello la marca de los mismos, así como otros signos distintivos que puedan estar relacionados con la distinción del producto.
- Mantener unas instalaciones adecuadas.
- Emplear personal especializado.

En general, en los diversos sistemas jurídicos del mundo estos contratos son consensuales, atípicos y no solemnes, puesto que se perfeccionan por el solo consentimiento, no se encuentran regulados legalmente y no se requieren solemnidades especiales para su celebración.

En virtud de otra doctrina (Román Lagazzi Aravena)<sup>59</sup> se establecen muchos paralelismos entre el contrato de distribución exclusiva y el de concesión comercial, si bien se entienden como figuras jurídicas distintas; este último se derivó del contrato de concesión de servicios públicos regulado por el derecho administrativo, mediante el cual un particular (concesionario) es autorizado por la

---

<sup>59</sup> LAGAZZI ARAVENA, Román. *Contrato de concesión comercial*. [en línea]

Disponible en: <http://www.monografias.com>

[Consulta: 7 febrero 2009]

administración para desarrollar por cierto tiempo y a su riesgo, salvo pacto en contrario, un servicio público, recibiendo de los usuarios, como contraprestación económica, la cantidad determinada en las oportunas tarifas.

En consecuencia se acepta que el contrato de concesión comercial es aquella manifestación de voluntades mediante la cual un comerciante denominado concesionario, para asegurar exclusivamente, sobre un territorio determinado, por un tiempo limitado y bajo la vigilancia del concedente, la distribución de productos de los que se le ha concedido el monopolio de reventa. De donde se distinguen los siguientes elementos: la puesta a disposición de la empresa del concesionario a favor del o de la concedente en forma exclusiva, la limitación geográfica (al territorio objeto de la concesión), la permanencia y el control (bajo vigilancia del concedente por un plazo determinado) y el otorgamiento de un privilegio (el monopolio de reventa). Por las condiciones del intercambio comercial a nivel global estos acuerdos entre productores y concesionarios han dado a luz a redes de concesionarios, donde la relación de estos con el productor se establece a tenor de un contrato marco para todos los miembros de esta red.

Para el concedente esta figura representa una serie de ventajas: en primer lugar no debe arriesgar un capital adicional, ni sobredimensionar su empresa con personal propio; él no correría con los riesgos en caso de fuerza mayor o de circunstancias imprevistas, sino que estos estarían a cargo del concesionario; y no establecería, necesariamente, vínculos directos con terceros, lo cual puede evitarle futuros problemas. Tiene para él no obstante ciertas desventajas: debe tratar con un comerciante autónomo, que busca maximizar su provecho, que no responde, ni obedece como un empleado y que, sólo indirectamente, se preocupa del negocio del productor, el que es la fabricación, en la medida que éste no le pueda entregar el producto a que se obligó.

El concesionario a su vez, tiene ventajas ciertas al concertar la concesión: en primer lugar limita el riesgo comercial, al vender un producto conocido al amparo de una marca registrada, que ya ha alcanzado determinado lugar en el mercado;



en segundo lugar, lo hace protegido por el respaldo técnico del concedente y al amparo de una red de concesionarios en los que encuentra sustento y cooperación en el desempeño de su gestión profesional; por último, goza de exclusividad sobre su territorio, que el propio concesionario juzga apto. Su remuneración resulta, de la diferencia del precio de compra con el de reventa, lo que le permite tener más estabilidad en el mercado.

Pero no todo constituye ventajas para el concesionario. Para el cumplimiento de esos postulados el concesionario sacrifica, en aras de obtener una seguridad, cierto margen de libertad individual. Debe cumplir con mecanismos y normas para identificarse y uniformarse con sus colegas y está sujeto a las necesidades del concedente. Debe esforzarse en vender y por ende en comprar productos, a veces difíciles de colocar; mantener un stock de repuestos, atender y prestar garantías de calidad del producto y, en general, comprometer una inversión propia importante al erigir instalaciones de venta de o servicio a los consumidores.

Del concepto del contrato de concesión comercial, se puede concluir que este contiene en sí los elementos siguientes:

- Autorización para adquirir productos del concedente: este es el objeto principal del contrato de concesión: el concedente decide separar una actividad que le compete y otorga esa autorización al concesionario. Debe surgir claramente esa delegación por parte del concedente para que pueda determinarse la existencia de una concesión; de lo contrario podemos estar en presencia de contratos diferentes (locación de obra, de servicios).
- El privilegio de adquirir productos del concedente constituye la esencia de la concesión y ésta no puede existir sin el derecho del concesionario de comprar para revender los productos del concedente en una zona determinada, diferenciándose del suministro en que en este último existe una garantía respecto de las cantidades mínimas mensuales a proveer, que no es típica de la concesión, en la que la fábrica no adquiere compromisos al respecto, aunque sea de su conveniencia vender más productos.

- Prestación o explotación de la concesión a nombre propio: la prestación del servicio de pre y posventa a nombre, por cuenta y a riesgo del concesionario es otra finalidad común que ambas partes tienen en mira al contratar. El concedente celebra el contrato para prestar el servicio, para asegurarlo, incluso en mejores condiciones, a los terceros. Por su parte el concesionario asume como principal obligación y adquiere también como principal derecho, la realización de la explotación concedida.
- Autonomía: el concesionario desempeña sus funciones con autonomía, en el sentido de que no se encuentra vinculado por una relación de dependencia jurídica, pero sí existe una subordinación técnica y económica que pone en manos del concedente importantes decisiones, como por ejemplo la zona en que el concesionario debe actuar, modo de efectuar las ventas, stock de repuestos que debe mantener, y la participación del concesionario o su ganancia le es propuesta por el concedente.
- Exclusividad: se trata de una exclusividad de aprovisionamiento, sin ella no hay concesión comercial, es típica y característica de este contrato. El concesionario de hecho es exclusivo en su zona. Puede también serlo por contrato, pero ello no es característico ni necesario. La exclusividad de aprovisionamiento implica también que no pueden comercializarse productos de otra marca y comporta la obligación del concedente de sólo aprovisionar a aquellos que son sus concesionarios designados y no vender directamente al consumidor, con excepción de ciertas situaciones especiales (empleados, exportaciones, ventas a ciertos consumidores).
- Control: siendo el contrato de concesión una delegación de actividad, el control de dicha actividad por el concedente es un elemento esencial, el que se manifiesta en la posibilidad de reglamentación y de vigilancia y es consecuencia de que el concedente necesita uniformar la actividad del concesionario y por tal razón se reserva la facultad de controlarlo, así como también la de modificar las condiciones en que presta la actividad en ciertos aspectos, como por ejemplo precios, descuentos, materiales o mercadería

a utilizar en la prestación, utilización de las marcas, el lema o el nombre comercial del concedente.

Así, señala Lagazzi<sup>60</sup> que tanto el distribuidor como el concesionario presentan una serie de similitudes, ya que ambos son comerciantes independientes que utilizan su propia organización de ventas; están vinculados con el proveedor por un contrato que se prolonga en el tiempo, y que no se extingue por la realización de actos aislados; actúan en nombre y por cuenta propia; sus respectivos contratos se celebran teniendo en cuenta sus condiciones personales; y desarrollan sus negocios en un ámbito geográfico y ramos determinados. No obstante, existen diferencias entre ellos, así generalmente el distribuidor revende a comerciantes minoristas, en tanto el concesionario vende directamente a los consumidores; el concesionario presta su actividad dirigida a través de una detallada serie de cláusulas y controles por parte del concedente, por su parte el distribuidor si bien debe cumplir con una serie de orientaciones emitidas y pactadas por el productor, tiene un marco de independencia mayor en todos los órdenes; en consecuencia con lo expresado anteriormente el distribuidor vende un producto cuya garantía presta el fabricante, contrariamente el concesionario presta directamente la garantía al usuario, como una obligación propia, aunque obtenga un reembolso parcial del concedente.

Es opinión del autor que sin tener en consideración las pequeñas diferencias doctrinales, en ambas posturas se señala que tanto el distribuidor como el concesionario realizan sus actividades partiendo de la fidelidad de los consumidores a la marca que es titularidad del fabricante o concedente, que asimismo contraen una serie de obligaciones con respecto al uso que deberán realizar de la misma, como señalaran Broseta<sup>61</sup> y Vicent Chuliá<sup>62</sup> estos adquieren obligaciones, entre otras, relativas a la publicidad de la marca, la cual se deberá de realizar de manera que contribuya al *good will* de la misma y en correspondencia con las especificaciones que al respecto dicte el titular. Sobre la

---

<sup>60</sup> Idem.

<sup>61</sup> Idem.

<sup>62</sup> VICENT CHULIÁ, Francisco. *Introducción al Derecho Mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998.

base del análisis anterior se considera que tanto en el contrato de distribución como en el de concesión comercial – incluso, si se entendieran como figuras jurídicas independientes – se establece una autorización por parte del titular de la marca, entiéndase productor o concedente, de determinados derechos que son inherentes a su derecho de marca a favor del distribuidor o concesionario, por lo que debe entenderse que en estas figuras de manera implícita existe una licencia de derechos de marca.

La transmisión de los derechos de marca, si bien no necesariamente tiene que estar presente en todos los contratos de esta naturaleza que se establezcan, en correspondencia con los usos comerciales y si tenemos en consideración que dichas figuras – los contratos de distribución o concesión - se establecen sobre signos que por su prestigio gozan de la simpatía de un determinado sector de mercado, en la práctica las mismas estarán presentes como medio de garantía del titular del derecho de marca de mantener el *good will* de su signo.

### **2.3. Análisis jurídico de la comercialización de las marcas en Cuba.**

Después de hacer referencia a los principales negocios jurídicos que se llevan a cabo para transmitir los derechos de uso de marca se precisa tratar lo que al respecto establece la legislación cubana.

Al analizar estos particulares a la luz del ordenamiento jurídico nacional, primeramente se deberán establecer los antecedentes legislativos correspondientes al tópico.

Se podría comenzar diciendo que Cuba no fue la excepción al considerar que existía un fuerte nexo entre la marca y la empresa que fabrica y distribuye los productos que dicha marca distingue; es por ello que en nuestro país el Real Decreto de 21 de agosto de 1884<sup>63</sup> tipificaba la figura de la cesión de marcas, pero

---

<sup>63</sup> El Real Decreto de 21 de agosto de 1884, publicado en la Gaceta de 4 de octubre de 1884, constituyó la primera ley de marcas en Cuba; este establecía la posibilidad de ceder marcas en su artículo 16.

disponía que las mismas no podrían cederse con independencia del establecimiento que producía los productos originariamente. Regulación esta que sin lugar a dudas no permitía la concertación de licencias de uso de marca. A este cuerpo legal le sucedió el Decreto-Ley No. 805, “Ley de Propiedad Industrial”, de 4 de abril de 1936, el cual establecía que las modalidades de registro que el mismo regulaba eran transferibles por todos los medios que el derecho reconoce<sup>64</sup>, previamente reconocía que el derecho de Propiedad Industrial podía adquirirse, entre otros, en virtud del registro de marcas<sup>65</sup>. Con lo que si bien no utilizaba el término de concesión de licencias este sí estaba implícito dentro de la consideración precedente. Esta nueva posición de la normativa nacional en torno a la aceptación de la concertación de licencias de marca obedece a la aceptación de la función de la marca de ser indicadora de la calidad de los productos o servicios.

Así, además de aceptar la figura de la licencia de marca por vez primera dentro del ordenamiento jurídico cubano, el Decreto-Ley No. 805 establecía una serie de regulaciones formales para la concertación de las mismas.

Como consecuencia fundamentalmente del transcurso del tiempo, así como de la dispersión legislativa que se había producido, para complementar las regulaciones contenidas en el Decreto-Ley No. 805 se promulgó el Decreto No. 209, de 7 de febrero de 1956, “Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial”<sup>66</sup>; el cual regulaba en mayor grado la concertación de licencias de marca.

Con el triunfo de la Revolución y hasta la década de 1970 se emitieron un sin número de disposiciones cuyo objeto era regular determinados aspectos de la Propiedad Industrial<sup>67</sup>, pero en el aspecto sustantivo las mismas no introdujeron cambios sustanciales en lo que disponían el Decreto-Ley No. 805 y su

<sup>64</sup> Capítulo II, artículo 28 del Decreto-Ley No. 805, en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 111 y apéndice, de 11 de abril de 1936.

<sup>65</sup> Capítulo 2, letra b) del Decreto-Ley No. 805.

<sup>66</sup> El cual fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4, de 21 de febrero de 1956.

Reglamento, los cuales mantenían su vigencia. En relación a la concertación de licencias de uso de marcas solo la Resolución No. 68-79, de 30 de noviembre de 1968, y la Resolución No. 31, de 26 de junio de 1970, ambas emitidas por el Ministro de la Industria Básica, establecieron regulaciones al efecto. La primera de estas disponía que las cesiones y demás modificaciones de derechos estarían sujetas al pago de una tasa de inscripción; en la segunda Resolución se expresaba que también se exigiría el pago de una tasa por concepto de tramitación; ambos cuerpos jurídicos exceptuaban a las empresas y demás entes estatales del pago de dichas erogaciones.

Las disposiciones del prealudido Decreto-Ley No. 805 estuvieron vigentes, con determinadas modificaciones, hasta que se promulgó el Decreto-Ley No. 68 de "Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen"<sup>68</sup>. Este instrumentó cambios sustanciales en el régimen de protección de la Propiedad Industrial, atemperando el mismo a los principios socialistas instaurados en la Constitución y a las características del comercio con los demás países socialistas miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

<sup>67</sup> Así, se emitió la Ley No. 618 de 27 de octubre de 1957 (publicada en la G.O. de 30 de octubre de 1957), cuyo fin lo constituía la instauración de un régimen obligatorio de licencias de explotación de patentes; la Ley No. 914 de 31 de diciembre de 1960 (publicada en la G.O. de 4 de enero de 1961), la cual tuvo como objetivo realizar las anotaciones del traspaso de titularidad en los diferentes libros de registro de la Propiedad Industrial de los cambios de la titularidad de los derechos que hubieran sido afectados como consecuencia del proceso de nacionalización, confiscación e intervención por parte del estado revolucionario, como parte de los cambios administrativos que se estaban desarrollando en esos momentos; la Resolución No. 48 de 8 de febrero de 1961, del Ministro de Comercio, para instrumentar el sistema métrico decimal en las medidas que se utilicen en todas las modalidades de registro; la Resolución No. 64, de 17 de febrero de 1961; la Resolución No. 61-1425, de 2 de diciembre de 1961; la Ley No. 1.088, de 31 de diciembre de 1962 (G.O. de 4 de enero de 1963); la Ley No. 1.115 de 26 de junio de 1963 (G.O. de 28 de junio de 1963); la Resolución No. 66-491, de 11 de noviembre de 1966; la Ley No. 1.217 de 8 de octubre de 1968 (G.O. de octubre 11 de 1968); la Resolución No. 68-79 de 30 de noviembre de 1968.

<sup>68</sup> El mismo aparece publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 10, de 14 de mayo 1983.

El Decreto-Ley No. 68 dispone que los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), las empresas, instituciones u órganos locales del Poder Popular están obligados a solicitar el registro de las marcas que distinguen los productos que comercialicen tanto en el mercado nacional como internacional<sup>69</sup>. Por su parte en el Título V, Capítulo V, titulado “De las Licencias”, se limita a establecer la obligatoriedad de los OACE de utilizar, en el supuesto en que figuren como licenciarios de marcas titularidad de empresas extranjeras, una marca nacional conjuntamente con esta; y de anotar todas las licencias<sup>70</sup>, ya sea que figuren como licenciantes o como licenciarios, ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial; y señala expresamente que la duración de las licencias será de diez (10) años<sup>71</sup>.

Para atemperar el Derecho de Marca a las condiciones actuales, se promulgó el Decreto-Ley No. 203, de “Marcas y otros Signos Distintivos”, de 24 de diciembre de 1999<sup>72</sup>, así como la Resolución No. 63, de 22 de mayo de 2000, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, “Reglamento del Decreto-Ley No. 203, de Marcas y otros Signos Distintivos”<sup>73</sup>. En estos cuerpos jurídicos la figura de la licencia es regulada con mayor profundidad que en el Decreto-Ley No. 68, los mismos contienen tanto disposiciones de forma como sustantivas al respecto. Así, parte de disponer (artículo 83, apartado 1, del Decreto-Ley No. 203) que el titular de un derecho de marca puede autorizar su uso a un tercero a través de una licencia; y establece una presunción *juris tantum* que las licencias concertadas serán no exclusivas. Como parte de las condiciones sustantivas acepta que las licencias podrán concederse para todos los productos y servicios que comprende

---

<sup>69</sup> En su nueva regulación el Decreto-Ley No. 68 priva de la posibilidad de solicitar el registro de signos distintivos a las personas naturales que sean ciudadanos cubanos.

<sup>70</sup> La anotación de las licencias constituía una obligación para las empresas, aunque al regular este particular el Decreto-Ley No. 68 suprimió lo que contenía el Decreto No. 209, y no hace alusión alguna a que la anotación de las licencias constituya un requisito del cual se derive el efecto del acto concertado entre las partes ante terceros.

<sup>71</sup> Artículos 137, 150 y 151 del Decreto-Ley No. 68.

<sup>72</sup> El cual fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, de 2 de mayo de 2000.

<sup>73</sup> La cual fue publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 48, de 24 de mayo de 2000.

la marca o limitarse sólo a alguno de estos (artículo 83, apartado 2, del Decreto-Ley No. 203); dispone que el titular de la marca podrá ejercer los derechos exclusivos contra el licenciatario que infrinja su derecho exclusivo, basado en el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato de licencia (artículo 86, del Decreto-Ley No. 203). Contiene en sí el ejercicio de las acciones de defensa de la marca por parte del licenciatario y prescribe que salvo pacto en contrario este solo podrá ejercer dichas acciones con el consentimiento del titular del derecho, salvo que se trate de una licencia exclusiva y que el titular habiendo sido requerido no ejercite por sí la acción dentro de un período de tiempo determinado (artículo 87, del Decreto-Ley No. 203).

Como parte de las disposiciones de forma, instituye que los contratos de licencia deben ser anotados ante la OCPI y sólo entonces surtirán efectos ante terceros (artículo 84, del Decreto-Ley No. 203); establece que no se anotarán aquellas licencias que sean perjudiciales a la economía nacional o que sean contrarias a la legalidad (artículo 85, del Decreto-Ley No. 203). La solicitud de anotación ante la OCPI puede realizarse tanto por el licenciante como por el licenciatario, para ello se tendrá que presentar una instancia<sup>74</sup> y acompañar copia certificada del contrato o de la disposición legal que justifique el otorgamiento de la licencia – para el supuesto que se trate de una decisión administrativa entre empresas estatales - (artículo 74, de la Resolución No. 63). La OCPI realiza un examen de forma y de contenido de las solicitudes de anotaciones presentadas, pudiendo requerir al solicitante en caso de omisión o de irregularidad (artículo 75, de la Resolución No. 63). La solicitud de anotación está sujeta a una tarifa (artículo 77, de la Resolución No. 63). Si luego del examen se determina proceder a la anotación de la licencia la OCPI emitirá Resolución disponiendo dicho acto (artículo 76, apartado 1 de la Resolución No. 63); las licencias una vez anotadas se publicarán en el boletín

---

<sup>74</sup> La legislación refiere textualmente “la solicitud de anotación de una licencia se presenta ante la oficina por el licenciante o por el licenciatario, mediante escrito que especifique las condiciones de la licencia...”, así puede traer a confusión la frase “escrito que especifique las condiciones de la licencia”, en su lugar puede entenderse instancia de anotación de licencia (“modelo de solicitud de anotación”).



oficial de la Propiedad Industrial (artículo 76, apartado 3 de la Resolución No. 63).

La licencia de marca en nuestro país es objeto de regulación por otros cuerpos jurídicos, así esta figura se encuentra inmersa en la Resolución Conjunta No. 1/1998 CITMA-MINCEX<sup>75</sup>; la cual dispone que en los supuestos de formalización de acuerdos donde se pacte el traspaso de marcas se deberá verificar anteriormente a suscribir el mismo la situación registral de la marca en cuestión; y que para el traspaso temporal o definitivo de los derechos de marca se deberá tener en consideración el valor que la marca ha alcanzado mediante su uso, por lo que la contraprestación que se perciba deberá resultar equitativa y proporcional a los intereses del titular de la marca<sup>76</sup>.

En cuanto a los negocios jurídicos que se llevan a cabo con el fin de transmitir los derechos de uso de marca, al amparo de la legislación cubana, se deberá atender el artículo 84 del Decreto-Ley No. 203 que dispone lo siguiente: “los contratos de licencia deben ser anotados en la oficina...”, pero inevitablemente surge la pregunta ¿cuáles? ¿La norma se referirá solo a los contratos “puros” de marca o incluye además a los contratos mixtos, los contratos de franquicia, los de concesión comercial, los contratos de distribución, o de manera general a todos los que comprendan en sí la transmisión de derechos de marca a título de uso?

Si se realiza una interpretación literal del precepto mencionado, el cual contiene expresamente la frase “contratos de licencia”, entonces se despejarían las dudas, puesto que no cabría entender por tal, más que a los contratos “puros” de licencia. Pero en este caso se requiere realizar una interpretación que comprenda en sí la realidad socio jurídica, y no limitarse a la expresión literal que el legislador plasmó

---

<sup>75</sup> Esta disposición se emitió en aras de evitar la subestimación de las marcas cubanas en aquellas empresas que se constituyeran con participación de capital cubano, y con ello evitar los perjuicios a la economía nacional.

<sup>76</sup> Resolución Conjunta No. 1/1998 CITMA-MINCEX, artículo II, apartado 4 y artículo IV.

en el articulado de la ley. Para ello es preciso tener en consideración una serie de premisas<sup>77</sup>:

- Que el registro de la licencia de marca en la OCPI tiene implicaciones en el tráfico económico, porque permite que las partes tengan conocimiento cierto y confiable de los hechos relevantes que pueden afectar el derecho inscrito; lo cual es requisito además para oponer la licencia a terceros.
- Que generalmente tanto en el contrato de distribución, como en el de concesión comercial, de manera implícita existe una licencia de derechos de marca, a través de la transmisión a título de uso de determinados derechos que le son inherentes al titular y que tienen como objetivo mantener el *good will* del signo en el mercado. Que dicha transmisión es consecuencia de los usos comerciales, ejemplo de lo cual lo constituye el hecho de que el 25 % de los contratos en los que se transfieren derechos de marca a título de uso que se encuentran anotados en la OCPI y que han sido revisados, corresponde a contratos de distribución exclusiva.
- Que en lo referente al contrato de franquicia es aceptado que la naturaleza jurídica del mismo está comprendida por una licencia de objeto múltiple que incluye en sí la transmisión del derecho de marca a título de uso.
- Que se encuentran anotados en la OCPI los contratos de licencia de marca (“puros de marca”), licencias de derechos de marca que forman parte de un contrato de distribución exclusiva, contratos mixtos de licencia de marca y modelo industrial, e incluso contratos mixtos de licencia de marca y transferencia de tecnología.

---

<sup>77</sup> MACHADO GONZÁLEZ, Orbel. “Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marca y su anotación en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial”. Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual. Ciudad de La Habana, 2006.

Sobre la base de las premisas previamente establecidas, se puede concluir que el artículo 84 del Decreto-Ley No. 203 debe ser objeto de una interpretación extensiva, entendiendo que deben ser anotados, para que puedan surtir efectos ante terceros, todos aquellos actos jurídicos que comprendan en sí la transmisión de derechos de marca a título de uso, y de los cuales los contratos de franquicia, y los de distribución y concesión comercial constituyen ejemplos<sup>78</sup>.

### **CAPITULO III: Análisis de los resultados.**

Con la aplicación del método probabilístico de tipo aleatorio a las treinta y ocho<sup>79</sup> empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus,

---

<sup>78</sup> De lo contrario estos contratos y específicamente lo relativo a la licencia de marca que de manera implícita está contenida en ellos, no gozaría de prevalencia frente a terceros.

<sup>79</sup> Este número debe aumentar con el transcurso del tiempo debido a que existen varias empresas que aún no se encuentran aplicando el sistema de gestión del perfeccionamiento empresarial aunque si están en proceso de implantarlo.

se determinó aplicar la encuesta tipo cuestionario que aparece en el anexo # 1 a los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial de dieciséis de éstas, que representan un 42.1%.

Esta encuesta se aplicó a los directores porque ellos están a cargo de todo lo relacionado con la entidad y deben tomar las decisiones junto a su Consejo de Dirección sobre las estrategias de trabajo en su entidad, así como la forma de salvaguardar los recursos con los que cuenta la empresa. Además se aplicó a los asesores jurídicos pues están muy vinculados a todos los actos llevados a cabo en la empresa en cuanto a legalidad se refiere; están encargados de asesorar jurídicamente al director en su labor y de defender los derechos de Propiedad Industrial adquiridos por la empresa; deberán conocer los litigios que sobre violación de Derechos de Propiedad Industrial se susciten, sobre incumplimientos de contratos de licencias y sobre aspectos relacionados con la competencia desleal donde se vea involucrada la empresa. También se contó para el desarrollo de la investigación con la colaboración de los comerciales que deberán participar en las negociaciones donde estén involucrados derechos de Propiedad Industrial; además velarán porque la empresa en el desarrollo de su actividad comercial no viole derechos de Propiedad Industrial pertenecientes a terceros. Finalmente fueron encuestados los representantes de la Propiedad Industrial ya que estos están responsabilizados con todo lo referido a la materia en la entidad; deberán presentar las solicitudes de búsqueda de interferencias de las marcas y otros signos distintivos y están encargados de la renovación de los derechos que le pertenecen a la empresa, entre otras funciones.

Una vez aplicado el citado instrumento a doce directores que representan un 75%, ya que cuatro no respondieron, a trece asesores jurídicos que representan un 81.3%, porque una empresa no cuenta con asesores jurídicos y dos no respondieron, a catorce comerciales que representan un 87.5% ya que dos no respondieron, y a doce representantes de la Propiedad Industrial que representan un 75% pues tres no respondieron y una empresa carece de representante de la Propiedad Industrial, lo que hace un total de cincuenta y un

encuestados de las referidas entidades, se particularizó en las variables que más se relacionan con el tema, mostrándose en cada caso las características que lo definen.

Del cuestionario aplicado se recoge en el anexo # 1 las variables relacionadas con el tema, enumerando consecutivamente las preguntas y a partir de la primera variable cuenta con preguntas que integran la Guía para Diagnósticos y Controles elaborada por la OCPI. En general está conformado por preguntas abiertas y cerradas que se fueron comentando simultáneamente. El análisis de los resultados se realizó a través del estudio porcentual y la técnica de palotes.

Para todos los indicadores no se observaron diferencias significativas entre las respuestas de los directores, los asesores jurídicos, los comerciales y los representantes de la Propiedad Industrial. Generalmente predomina la respuesta negativa con respecto al sí y al desconocimiento.

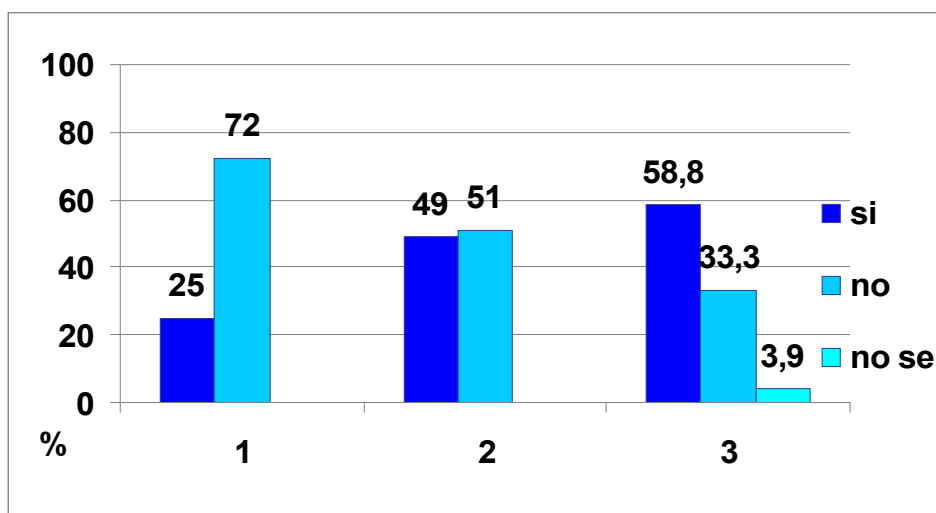
Con el tratamiento de la información recopilada se definió la variable correspondiente al conocimiento que presentan los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial.

De esta variable forman parte las preguntas 3, 4 y 13 del cuestionario.

Al analizar el conocimiento sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial se puede observar, teniendo en cuenta la variable definida con anterioridad, que sólo trece de los inquiridos que representan un 25.5% manifiestan que cursaron la asignatura de Propiedad Industrial mientras que un 72% no recibió la asignatura dentro del currículo de su carrera. Menos de la mitad de las personas encuestadas (el 49%) cuentan con postgrados aprobados sobre la materia y el 51% no recibió cursos de capacitación sobre la materia. Del total de la muestra treinta y dos personas que representan un 58.8% afirmaron que han solicitado asesoramiento externo mientras que una minoría de 33.3% encuestados no ha solicitado asesoramiento

externo y un 3.9% contestó no saber. (Ver Gráfico # 1).

**Gráfico # 1:** Conocimiento que presentan los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial.



- 1- ¿Cursó la signatura de Propiedad Intelectual dentro del currículo de su carrera?
- 2- ¿Ha aprobado cursos de capacitación sobre Propiedad Industrial?
- 3- ¿Ha solicitado dicha entidad asesoramiento a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial o a la Delegación del CITMA para fortalecer su posición negociadora?

Teniendo en cuenta la variable antes definida se pudo constatar que sólo siete de los inquiridos que representan un 13.7% manifiestan que cursaron la asignatura de Propiedad Industrial, cuentan con postgrados aprobados sobre la materia y han solicitado asesoramiento externo, por tanto tienen un nivel alto de conocimiento; diecisiete personas encuestadas que representan un 33.3% han adquirido conocimientos mediante dos de las vías antes mencionadas, cuentan por ello con un nivel medio de conocimiento; veintinueve personas que representan un 56.9% lo han hecho mediante una sola vía o simplemente no lo han hecho y tienen entonces un bajo nivel de conocimiento. Se pone de

manifiesto entonces que la cantidad de inquiridos que alcanzan un alto nivel de conocimiento es mínima, mientras que la mayoría cuenta con un bajo nivel de conocimiento.

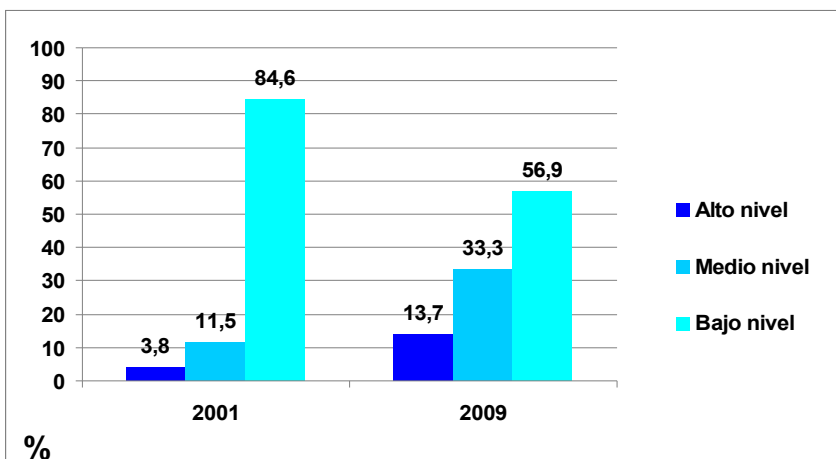
Un estudio similar<sup>80</sup> realizado hace 8 años arrojó que 1 de 26 entrevistados que representa un 3.8% tiene un nivel alto de conocimiento por haber estudiado la materia curricularmente, en cursos de postgrado u otros cursos de capacitación y de forma autodidacta; 3 de ellos que representan un 11.5% poseen un nivel medio por solo haber recibido el conocimiento por dos de las anteriormente citadas vías; y 22 para un 84.6% tienen un nivel bajo por haberlo recibido mediante una sola vía o no haber recibido conocimientos por ninguna vía.

Si se comparan los resultados obtenidos en ambas investigaciones se desprende que, sin lugar a dudas, ha existido un aumento en el conocimiento sobre las marcas y la Propiedad Intelectual, no obstante es notable la persistencia de un cierto nivel de desconocimiento sobre el tópico en cuestión, por lo tanto se hace imprescindible realizar acciones que contribuyan a mejorar esta variable. (Ver Gráfico # 2)

**Gráfico # 2:** Nivel de conocimiento que presentan los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial.

---

<sup>80</sup> LLANES FERNÁNDEZ, A. y ORTEGA SALABARRÍA M. "Las Marcas". Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central de Las Villas, 2001.



-Alto nivel: cuando los inquiridos han estudiado la materia curricularmente, han aprobado cursos de postgrado y han solicitado asesoramiento a la OCPI o a la Delegación del CITMA para fortalecer su posición negociadora.

-Medio nivel: si han aprendido a través de dos de las anteriormente citadas vías.

-Bajo nivel: cuando solo lo han hecho mediante una vía o no lo han hecho.

Se considera importante apuntar que la asignatura de Propiedad Intelectual comenzó a impartirse en las universidades del país en el curso 1998-1999, o sea que en la actualidad existen muchos profesionales del Derecho ejerciendo hoy el cargo de asesor jurídico de una empresa u otro cargo que no tuvo la posibilidad de cursar la materia.

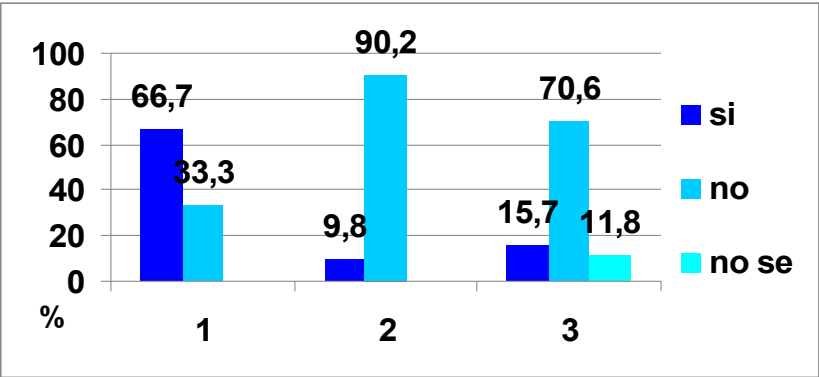
Nacionalmente se elaboró un Sistema de Propiedad Industrial para fomentar una cultura sobre el tema, para coadyuvar al cumplimiento de las normas en esa materia, así como asegurar que se transmitan los derechos de uso de las marcas, pretendiendo implantarlo en las diferentes empresas. De ahí la importancia que tiene lograr una adecuada preparación en estos funcionarios que tienen a su cargo las actividades de Propiedad Industrial, pero como se puede observar la mayoría de los encuestados informan que no tienen formación al respecto, provocando esto dificultades para la entidad y particularmente para lograr una adecuada gestión de las marcas, impidiendo además representarla correctamente o dar una orientación correspondiente



sobre la materia. Al respecto deberían realizarse acciones de capacitación en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spiritus.

De la segunda variable, referida al uso de marcas para identificar las producciones o las prestaciones de servicios de cada una de las empresas, forman parte las preguntas de la 5 a la 10, constituyendo preguntas de control la 6, la 8 y la 10. De la muestra seleccionada treinta y cuatro personas, que representan un 66.7% respondieron que la empresa donde labora posee marcas registradas mientras que un 33.3% respondió lo contrario; un pequeño grupo de cinco inquiridos que representan un 9.8% declara que la entidad donde realiza sus funciones usa en su actividad comercial marcas que no están registradas, aún cuando esto último no se adecua a lo establecido por el Decreto Ley 203 “De Marcas y otros Signos Distintivos” y el 90.2% contestó lo opuesto. Por otra parte, sólo ocho de los encuestados que representan un 15.7% respondieron que las empresas donde laboran han realizado negocios jurídicos relacionados con los derechos de uso de las marcas, el 70.6% contestó de forma negativa a este indicador y el 11.8% confesó no saber. Esto denota, ciertamente, que no hay un auge de la comercialización de las marcas, o lo que es igual, no existe un buen desarrollo de la gestión de las marcas. (Ver Gráfico # 3)

**Gráfico # 3:** Uso de marcas para identificar las producciones o las prestaciones de servicios de cada una de las empresas.



- 1- ¿La empresa posee marcas registradas?
- 2- ¿La empresa usa en su actividad comercial marcas que no están registradas?
- 3- ¿La empresa donde usted labora ha realizado negocios jurídicos relacionados con los derechos de uso de las marcas?

Los resultados expuestos en la tabla anterior llaman a reflexionar sobre la trascendencia del asunto, dada la importancia que tienen las marcas como modalidad de la Propiedad Industrial en el desarrollo del comercio, y la necesidad de contrarrestar la situación; entonces se hace apremiante tomar medidas para fomentar la comercialización de las marcas y realizar acciones en pos del crecimiento de las concertaciones de negocios jurídicos relacionados con la transmisión de los derechos de uso de las marcas a título de uso entre las empresas en perfeccionamiento empresarial de Sancti Spíritus.

Cuatro de las ocho personas que representan un 7.8% respondieron que la empresa donde realizan sus funciones ha llevado a cabo negocios jurídicos, afirmaron previamente que dicha entidad no posee marcas, lo cual constituye una incongruencia y a la vez representa otra prueba del desconocimiento que sobre la materia existe aún.

De estas ocho personas, cuatro que representan el 7.8% manifestaron que los negocios jurídicos relacionados con los derechos de uso de las marcas se materializaron mediante contratos de licencia, dos de ellos que representan un 3.9% señalaron que la negociación se había efectuado mediante contrato de distribución y otros dos que representan igual por ciento marcaron la opción correspondiente a otros actos relacionados con los derechos de marca a título de uso sin referir cuál, por tanto el acto jurídico que más se utiliza es el contrato de licencia para transmitir derechos de uso de las marcas; todos ellos coinciden al manifestar que se transmitieron los derechos de uso de las marcas a favor de personas nacionales, o sea que no se han llevado a cabo actos jurídicos de esta

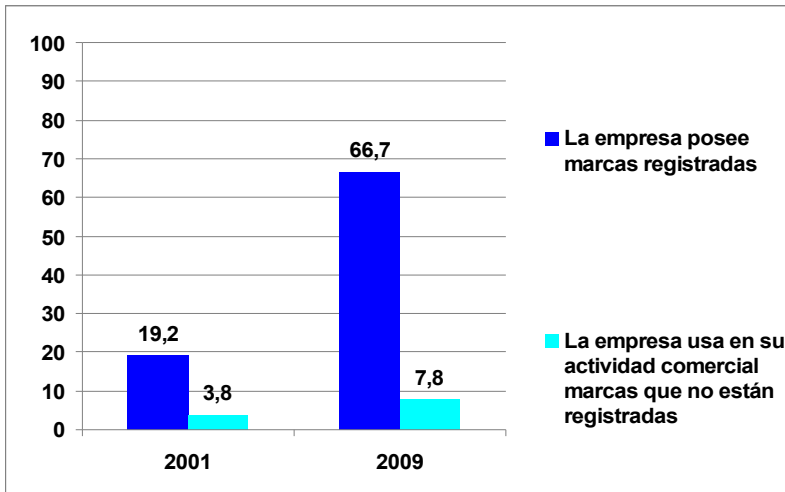
naturaleza con personas extranjeras, reduciéndose la gestión de las marcas al ámbito nacional sin extender las relaciones contractuales a otros mercados.

En cuanto al estudio realizado en el año 2001 sobre el tópico, cinco del total de encuestados que representan un 19.2% plantean que en la entidad donde laboran tiene solicitud de registro de marca. Al indagar sobre la comercialización de productos, con marcas que no estén debidamente registrados la mayoría planteó que en sus entidades no lo hacían; se conoció la existencia de productos comercializados sin la debida inscripción registral, pero solo un director que representa un 3.8% de la muestra mencionó que comercializaba sin tener marcas tres productos alimenticios, sin ofrecer más detalles. Las marcas para productos y servicios se afirma que son utilizadas y registradas por la minoría de las entidades a la que pertenecen los encuestados.

Si se comparan los resultados obtenidos por ambos estudios, en cuanto a este indicador, se evidencia un significativo aumento en el número de inquiridos que plantean que la entidad a la cual pertenecen tiene marcas registradas, lo cual representa un logro y un paso de avance en lo que a Propiedad Industrial respecta, favoreciendo así la economía del país.

Un aspecto que llama la atención es el hecho de que ha existido un aumento en cuanto a las personas que afirman que la empresa donde labora comercializa marcas cuando a su vez han asegurado no poseer ningún activo intangible de esta naturaleza, esto nos recuerda la permanencia del desconocimiento sobre la materia y la necesidad de trazar estrategias y realizar acciones para erradicar la situación existente. (Gráfico # 4).

**Gráfico # 4:** Uso de marcas para identificar las producciones o las prestaciones de servicios de cada una de las empresas.



En relación al anterior indicador es preciso apuntar que cada una de las empresas analizadas son de subordinación nacional y existe una centralización en cuanto a la comercialización de las marcas se refiere en las empresas en perfeccionamiento empresarial en la provincia de Sancti Spíritus.

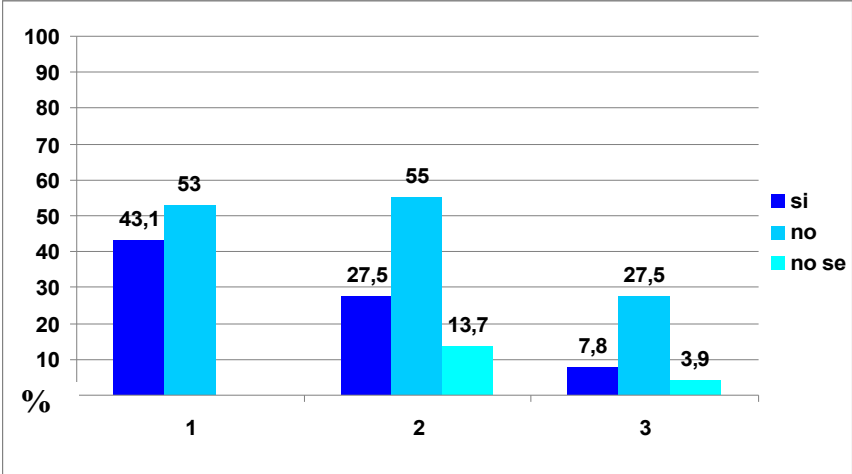
A la tercera variable, definida como los actos de competencia desleal, se refiere la pregunta 11 del cuestionario que arrojó resultados nulos sobre la existencia de actos de competencia desleal.

No se presencian, por tanto, actos o comportamientos realizados en el ámbito comercial que sean contrarios a los usos y prácticas honestas.

La última variable, valoración de las marcas, fue tratada a través de las preguntas 12, 14 y 15. En esta ocasión menos de la mitad de los inquiridos (el 43.1%) respondieron que las entidades donde laboran utilizan estrategias de promoción de la marca, en cambio el 53% de los inquiridos manifestaron que en la entidad donde laboran no se han utilizado. Solamente veintidós personas para un 27.5% del total de la muestra afirman que en las empresas donde trabajan se han valorado acertadamente las marcas, un elevado número de 55% afirma lo contrario y un 13.7% respondió no saber. Es preciso apuntar que un reducido número de cuatro personas que representan un 7.8% afirman que las empresas han valorado sus marcas con el fin de establecer después un precio razonable

en un contrato de transmisión de derechos de marca a título de uso, un 27,5% afirma lo opuesto y un 3,9% del total de encuestados contestó no saber. A raíz de estos datos se puede concluir que no ha existido una adecuada valoración de las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial y que no se ha explotado al máximo este valioso patrimonio que tienen las empresas en su poder. (Ver Gráfico # 5)

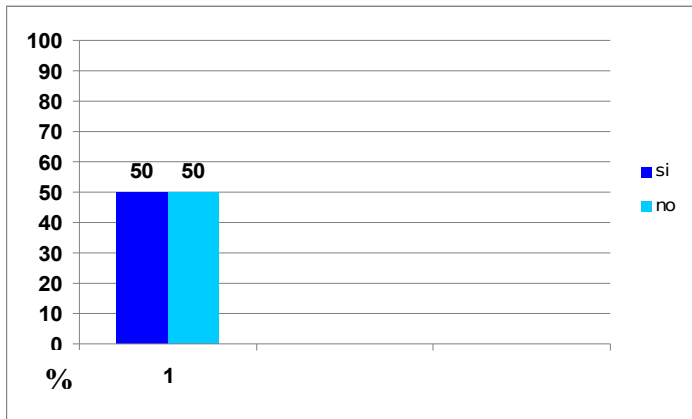
**Gráfico # 5:** Valoración de las marcas.



- 1- ¿Utiliza la entidad en que desempeña su labor alguna estrategia de promoción de la marca?
- 2- ¿Se han valorado acertadamente en la empresa las marcas como activos intangibles de Propiedad Industrial?
- 3- ¿La valoración de las marcas como activos intangibles de Propiedad Industrial se ha realizado con el objetivo de establecer después un precio razonable en un contrato de transmisión de derechos de marca a título de uso?

Finalmente se constató, que ocho de las dieciséis empresas en perfeccionamiento empresarial que constituyen la muestra de la presente investigación no tienen diseñado el Sistema Interno de Propiedad Industrial, lo que representa el 50% del total de entidades analizadas. (Ver Gráfico # 6)

**Gráfico # 6:** Sistema Interno de Propiedad Industrial.



1- ¿Se encuentra diseñado en su empresa el Sistema Interno de Propiedad Industrial?

Todo lo anterior demuestra que en la actualidad no existe una adecuada gestión de las marcas en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus, ello obedece a tres razones fundamentales: el bajo nivel de conocimiento que existe sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial, el uso inadecuado de marcas para identificar las producciones o las prestaciones de servicios de cada una de las empresas y el hecho de que no se han valorado acertadamente las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial.

## CONCLUSIONES

No existe una adecuada gestión de las marcas en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus, ello obedece a tres razones fundamentales:

- Los directores, asesores jurídicos, comerciales y representantes de la Propiedad Industrial poseen un nivel de conocimiento bajo sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial, provocando esto dificultades para la entidad, impidiendo además representarla correctamente o dar una orientación correspondiente sobre la materia.
- No todas las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus poseen marcas registradas para identificar sus productos o servicios, y aquellas que la tienen no hacen un adecuado uso de las mismas.
- No se valoran acertadamente las marcas como activo intangible de la Propiedad Industrial en las referidas empresas estatales.

## RECOMENDACIONES.

- A las empresas en perfeccionamiento empresarial:

Implementar adecuadamente el Sistema Interno de Propiedad Industrial, de manera que posibilite proteger las marcas como uno de sus activos intangibles y realizar un uso adecuado de este.

- Que el Departamento de Derecho de la Universidad de Sancti Spíritus desarrolle acciones de capacitación en las empresas en perfeccionamiento empresarial de la provincia de Sancti Spíritus, a cuyos efectos se sugiere la utilización de la sustentación teórica y conceptual de la presente investigación y además continúe investigando y desarrollando el tema con el objetivo de enriquecer el marco doctrinal sobre la materia.
- Que los contenidos abordados en la presente investigación sean utilizados como base material de estudio a fin de garantizar una mayor integralidad en la formación de los egresados.



## **BIBLIOGRAFIA**

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ–CANO, Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Madrid: Aranzadi, 2000, 523 p.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ–CANO, Alberto. *Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Madrid: Aranzadi, 2000, 753 p.
- BROSETA PONT, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*, Madrid: Tecnos, 1971. 777 p.
- CASTELLANO SABÍN, D. y ROMERO CALERO, J. “La acción de nulidad en el derecho marcario cubano”, Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central de Las Villas, 2002.
- CHAPARRO BELTRÁN, Fabio y colaboradores. *Manual sobre la Propiedad Intelectual de productos derivados de la actividad académica en Universidades y Centros de Investigación*, Universidad Nacional de Colombia (ed), 1997, 358 p.
- COK MARQUEZ, Susana; CAPIRO RODRÍGUEZ, Rosario; HERNÁNDEZ BARTUMEU Mercedes; MÉNDEZ VENTURA, María Emilia. “Surgimiento de las marcas en Cuba”, Trabajo Final del Curso de Post Grado “La Propiedad Industrial y el Desarrollo Científico Técnico”.
- Colectivo de autores. *La importancia de las marcas y su Protección*, Consejos Generales del Poder Judicial, Andena, Madrid, 1992, 367 p.
- ESCUDERO, Sergio. *Los Contratos de Franquicias*, Memorias del I Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, INDECOPI, OMPI, 1996.

ESCUADERO, Sergio. *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Memorias del I Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, INDECOPI, OMPI, 1996.

ESPINOSA, Octavio. *Signos que pueden constituir: visibles, sonoras, olfativas en "La Propiedad Intelectual en el umbral del siglo XXI*, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (ed), 1998, 593 p.

FERNANDEZ NOVA, Carlos. *Fundamentos del derecho de marcas*.

HERNANDEZ LEON, R.A, COELLO GONZALEZ, S, RIOS DIAS J.L. *El paradigma cuantitativo de la investigación científica*. Libro en preparación. Sancti Spíritus, 2003.

IBARRA MARTIN, F y coautores. *Metodología de la investigación científica*. Editorial Félix Varela. La Habana, 1999.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo. et. al. *Derecho mercantil*. Barcelona: Ariel, 1997. 959 p.

LLANES FERNÁNDEZ, A. y ORTEGA SALABARRÍA M. "Las Marcas". Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad Central de Las Villas, 2001.

MACHADO GONZÁLEZ, Orbel. "Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marca y su anotación en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial". Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual. Ciudad de La Habana, 2006.

MARTÍ, Jorge. *Contratos de distribución y libre competencia*, Universidad de Alicante: MAGÍSTER LVCENTINVS, Curso académico 1997/1998, 756 p.

MARTÍ, Jorge. *Cuestiones Relacionadas con el Derecho de Marcas*, Universidad de Alicante: MAGÍSTER LVCENTINVS, Curso académico 1997/1998, 658 p.

OTOMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*, Abeledo Perrot (ed), Buenos Aires, 1995, 861 p.

PACHANO CALDERÓN, Eduardo: Las Marcas engañosas, en “Temas Marcarios”, Post Grado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (ed), Caracas 1999.

RAMÍREZ, Karina. *La protección a la marca notoriamente conocida*, en Temas Marcarios.

RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*, Mc Graw-Hill Interamerica Editores, S.A.

RONCELA, Agustín. *Tratado de la Propiedad Industrial*, Tomo II. Madrid, 1913.

SANCHO, Raúl; SOLANGE, Tamayo. *El Desarrollo de las Marcas desde su surgimiento en Cuba*.

UZCATEGUI URDANTA, Mariano. *Patentes de Invención y Marcas Comerciales*, Forum Editores, Caracas, 1990.

VICENT CHULIÁ, Francisco. *Introducción al Derecho Mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998. 870 p.

## **LEGISLACIÓN CONSULTADA**

Acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio, 1995. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), 1994. Disposiciones mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC del Convenio de París, 1967. Convenio de Berna, 1971. Convención de Roma, 1961. Publicaciones de la OMPI No. 223.

Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamentos (OMPI), Publicación OMPI No. 225. OMPI, Ginebra, 1994.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Investigaciones S.A. Costa Rica (ed), 2001.

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR. Ley No. 914 de 31 de diciembre de 1960, Gaceta Oficial de 4 de enero de 1961.

Decreto-Ley No. 805 Ley de Propiedad Industrial de 4 de abril de 1936, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 111, de 11 de abril de 1936.

CONSEJO DE ESTADO. Decreto-Ley No. 68 de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 10, de 14 de mayo 1983.

CONSEJO DE ESTADO. Decreto-Ley No. 203/1999 de Marcas y otros Signos Distintivos, Gaceta Oficial de la República de Cuba de 2 de mayo del 2000.

COMITE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS. Decreto No 281 “Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal”, La Habana, 2007.

CITMA-MINCEX. Resolución Conjunta No 1 de 1998.

## **DOCUMENTOS EN INTERNET**

LAGAZZI ARAVENA, Román. *Contrato de concesión comercial*. [en línea]

Disponible en: <http://www.monografias.com>

[Consulta: 6 febrero 2009]

*Convención de París de 1883*. [en línea]

Disponible en: <http://www.monografias.com>

[Consulta: 7 febrero 2009]

*Convenio de la Unión de París*. [en línea]

Disponible en: [www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html](http://www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html)

[Consulta: 7 febrero 2009]

*Reglamento No. 40/94 del Consejo, artículo 22* [en línea]

Disponible en: [www.europa.eu.int/eur-lex](http://www.europa.eu.int/eur-lex)

[Consulta: 8 febrero 2009]

*Ley No.17/2001 de 7 de diciembre de marcas* [en línea]

Disponible en: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

[Consulta: 8 febrero 2009]

*Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos* [en línea]

Disponible en: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

[Consulta: 7 febrero 2009]

*Decisión 291, de 21 de marzo de 1999, Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Regalías* [en línea]

Disponible en: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

[Consulta: 8 febrero 2009]

*Ley de la Propiedad Industrial, 27 de junio de 1991; última reforma 16 de junio de 2005* [en línea]

Disponible en: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

[Consulta: 7 febrero 2009]

*Ley 19.039 de Propiedad Industrial de 24 de enero de 1991* [en línea]

Disponible en: [www.dpi.cl](http://www.dpi.cl)

[Consulta: 8 febrero 2009]

(ANEXO 1)

**Encuesta:**

Estimado compañero(a):

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la comercialización de las marcas en las organizaciones empresariales que se encuentran aplicando el sistema de gestión del perfeccionamiento empresarial para el desarrollo de nuestra economía se considera necesaria la aplicación de la presente encuesta como parte de la investigación que se desarrolla referida al tema.

La veracidad en las respuestas a las siguientes preguntas será de gran ayuda.

Por su colaboración, muchas gracias.

<b>Variable</b>	<b>Indicador</b>	<b>Si (%)</b>	<b>No (%)</b>	<b>No Se (%)</b>
Nivel de conocimiento sobre la transmisión de los derechos de uso de la marca y la Propiedad Industrial.	¿Cursó la signatura de Propiedad Intelectual dentro del currículo de su carrera?	25.5%	72.%	
	¿Ha aprobado cursos de capacitación sobre Propiedad Industrial?	49%	51%	
	¿Ha solicitado dicha entidad asesoramiento a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial o a la Delegación del CITMA para fortalecer su posición negociadora?	58.8%	33.3%	3.9%
Uso de la marca para identificar las producciones	¿La empresa posee marcas registradas?	66.7%	33.3%	
	¿Cuántas marcas registradas posee la empresa?			
	¿Cuáles son estas?			
	¿La empresa usa en su actividad	9.8%	90.2%	

o las prestaciones de servicios de cada una de las empresas.	comercial marcas que no están registradas?			
	¿Cuántas marcas que no están registradas usa la empresa en su actividad comercial?			
	¿Cuáles son estas?			
	¿La empresa donde usted labora ha realizado negocios jurídicos relacionados con los derechos de uso de las marcas?	15.7%	70.6%	11.8%
	¿Por qué no?			
	¿A través de que instrumentos se han formalizado jurídicamente estas transacciones comerciales?			
	a) Contrato de licencia.	7.8%		
	b) Contrato de franquicia.			
	c) Contrato de concesión comercial.			
	d) Contrato de distribución.	3.9%		
	e) Contrato mixto.			
	f) Otros actos o negocios jurídicos relacionados con los derechos de marca a título de uso. Refiera cuál.	3.9%		
	Diga a favor de qué tipo de personas se transmitieron los derechos de uso de las marcas mediante la ejecución del referido negocio jurídico.			
	a) Personas nacionales.	15.7%		
	b) Personas extranjeras.			
c) Otras figuras previstas en la Ley 77/95 de Inversión Extranjera.				
Actos de competencia desleal.	¿La empresa donde usted realiza sus funciones ha sido víctima de algún acto de competencia desleal?		94.1%	3.9%
	Refiera cuál.			
Valoración de las marcas.	¿Utiliza la entidad en que desempeña su labor alguna estrategia de promoción de la marca?	43.1%	53%	
	¿Se han valorado acertadamente en la empresa las marcas como activos intangibles de Propiedad Industrial?	27.5%	55%	13.7%



	¿La valoración de las marcas como activos intangibles de Propiedad Industrial se ha realizado con el objetivo de establecer después un precio razonable en un contrato de transmisión de derechos de marca a título de uso?	7.8%	27.5%	3.9%
Sistema Interno de Propiedad Industrial	¿Se encuentra diseñado en su empresa el Sistema Interno de Propiedad Industrial?	50%	50%	