

**BREVE ESBOZO TEÓRICO DOCTRINAL ACERCA DE LAS
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. ALGUNOS
ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR
EMPRESARIAL.**

MSc. Josefina Nahilse Alomá Rodríguez

Profesora auxiliar de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, dirección

electrónica: jaloma@rect.uo.edu.cu

Sumario: **I.- Introducción. I.1.- Desarrollo. I.2.- Características de las Marcas. I.3.- Funciones de las Marcas. I.4.- Clasificación de las Marcas. 1.5.- Modos fundamentales de adquirir una Marca. I.6- Otros signos distintivos. II.- Las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. II.1.- Definiciones y diferencias. III.- Procedimiento contable para el registro de la propiedad intelectual en el sector empresarial. IV. Referencias bibliográficas. V.- Bibliografía.**

Recibido: 06/05/2014

Aceptado: 01/06/2014

**BREVE ESBOZO TEÓRICO DOCTRINAL ACERCA DE LAS
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. ALGUNOS
ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR
EMPRESARIAL.**

Sumario: **I.- Introducción. I.1.- Desarrollo. I.2.- Características de las Marcas. I.3.- Funciones de las Marcas. I.4.- Clasificación de las Marcas. 1.5.- Modos fundamentales de adquirir una Marca. I.6- Otros signos distintivos. II.- Las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. II.1.- Definiciones y diferencias. III.- Procedimiento contable para el registro de la propiedad intelectual en el sector empresarial. IV. Referencias bibliográficas. V.- Bibliografía.**

Resumen: La Propiedad Intelectual es un término muy utilizado en el día de hoy y constituye una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza no solo material, sino espiritual, cultural. La Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI) considera que la Propiedad Intelectual está arraigada en todas las naciones y que es pertinente para cualquier época y cultura. Una de las modalidades dentro de la Propiedad Intelectual es la Propiedad Industrial, la cual a su vez tiene varias modalidades y dentro de ellas las marcas y Otros Signos Distintivos como los Nombres Comerciales, Emblemas empresariales, Rótulos de Establecimientos y lemas Comerciales. Las marcas desempeñan una importante función macroeconómica. El costo y riesgo de lanzar al mercado un activo fijo intangible de tanto valor patrimonial es muy elevado, por lo que todo empresario y jurista moderno debe conocer lo más profundo posible las particularidades acerca del mismo, logrando una adecuada estrategia que encuentre total garantía y respaldo jurídico.

Abstract: Intellectual property is a term widely used today and is a tool for economic development and wealth creation not only material but spiritual, cultural. The World Intellectual Property Organization (WIPO) believes that Intellectual Property is rooted in all nations and relevant to every age and culture. One method in the Intellectual Property is Intellectual Property, which in turn has several modes and within brands and Other Distinctive Signs and Trade Names, Corporate Badges, Signs and Commercial Establishments slogans. Trademarks play an important macroeconomic role. The cost and risk to market an intangible asset of both equity is very high, so that every entrepreneur must know modern jurist as deep as possible the particulars about it, achieving an appropriate strategy to find full warranty and support legal.

Palabras Claves: Marcas, Tipos, Signos distintivos, Nombres Comerciales, Emblemas Empresariales, Rótulos, Denominaciones de Origen, Indicaciones de procedencia, Intangible

Key words: Brands, Types, Distinctive Signs, Trade Names, Company Badges, Signs, designations of origin, indications of provenance, Intangible

I. Introducción

La Propiedad Intelectual es un término muy utilizado en el día de hoy y constituye una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza no solo material, sino espiritual, cultural.

La Propiedad Intelectual comprende un conjunto de normas jurídicas dirigidas a proteger los derechos derivados de la creación o invención, es decir, que es una disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y contenido creativo.

La Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI) considera que la Propiedad Intelectual está arraigada en todas las naciones y que es pertinente para cualquier época y cultura.

Una de las modalidades dentro de la Propiedad Intelectual es la Propiedad Industrial, la cual a su vez tiene varias modalidades y dentro de ellas las marcas y Otros Signos Distintivos

como los Nombres Comerciales, Emblemas empresariales, Rótulos de Establecimientos y lemas Comerciales.

Es objetivo de este trabajo hacer un esbozo teórico doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos a fin de que sirva como material docente auxiliar para los estudiantes de la carrera de Derecho, pues en el libro de texto está muy pobremente tratado.

Las marcas desempeñan una importante función macroeconómica. El costo y riesgo de lanzar al mercado un activo fijo intangible de tanto valor patrimonial es muy elevado, por lo que todo empresario y jurista moderno debe conocer lo más profundo posible las particularidades acerca del mismo, logrando una adecuada estrategia que encuentre total garantía y respaldo jurídico.

I.1. Desarrollo

Las Marcas son tan antiguas como el cambio o venta de productos elaborados por una persona o colectividad.

En el mundo romano, posteriormente, eran utilizabas para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares. (1)

Su nacimiento está ubicado en la Edad Media en estrecha relación con la actividad gremial identificando primero al Gremio o colectividad o a la ciudad que la fabricaba, surgiendo como Marca Colectiva; pero esto hacía que no se le pudiera pedir responsabilidad al fabricante o comerciante, naciendo entonces la necesidad de la marca Individual, imponiéndose como “obligación” el uso de la marca por el fabricante tanto colectiva como individual, esto lo diferencia con el uso de la marca hoy, pues ahora es de carácter facultativo.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables.(2)

La marca en su concepto moderno nace en época reciente, cuando se produjeron cambios profundos e importantes a nivel social y económico, cambiándose los hábitos de los consumidores y extenderse los mercados.

Si bien la Revolución Industrial fue el catalizador del derecho marcario contemporáneo, la Revolución Francesa tuvo una influencia decisiva en las marcas y la competencia, al poner fin al sistema corporativo

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo, y con ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se tuvo que dictar la Ley Gremial del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados, pero debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso(3)

Primeramente no se legislaba sobre las marcas pues decían que creaban falsos valores económicos e información falsa, no obstante ya en el siglo XX al nacer las leyes del mercado manipulada por las grandes empresas, surgiendo también el marketing, surgen fabricantes de productos iguales y sólo el que llega antes al consumidor, vende.

Mientras que en 1876 solo siete países tenían leyes sobre marcas, tal número aumentó a treinta y dos para 1900 y a ciento veintitrés para 1975. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX,(4)

Durante siglos el valor de las empresas se ha medido por sus activos patrimoniales y los bienes inmuebles, pocas veces o ninguna era considerada la marca como un activo empresarial.

¿Acaso no constituye un bien, aunque inmaterial, para una empresa el hecho de que sus productos sean preferidos por el prestigio de su marca?; ¿o que sus productos sean de mejor calidad y más competitivos porque se han utilizado en su elaboración los más acreditados procedimientos de fabricación, etc...?

Los responsables de la contabilidad de las empresas no comprenden ese sobre-valor de las mismas, ese valor añadido por sus marcas a las empresas que en la doctrina americana se denomina “**Good Will**” y en la empresa “**Fondo de Comercio**”.

Producto es lo que produce la empresa, la Marca lo que demandan los consumidores. La marca guía al producto, el producto alimenta a la marca que a su vez avala al producto. Si el producto no está a la altura de las expectativas de la Marca, éste valor añadido de la marca que legitima una prima en el precio del producto, debilita la Marca y puede desaparecer.

La definición de Marca tanto desde el punto de vista de los economistas y de los juristas recogen elementos diferenciadores y de competencia.

"una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales" ⁽⁵⁾ .

El jurista Eli Salis define "marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra" ⁽⁶⁾

Desde el punto de vista jurídico el concepto de Marca es: Cualquier signo perceptible por los sentidos humanos que identifiquen y distinga en el mercado, productos y servicios de una empresa de los de otra compañía.

Pero también las definiciones legales siguen el mismo criterio. Así, en Europa, el antiguo Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria define a estas como "todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas".

Desde el punto de vista empresarial la Marca es mucho más: es la memoria acumulada en la mente de los consumidores sobre determinado origen empresarial y da sentido a los productos, por ejemplo: MERCEDES es sinónimos de Durabilidad; IBM de seguridad; HABANO de calidad, etc.

La marca vincula al empresario con el consumidor, la marca es garantía, la marca obliga a una constante renovación y mantenimiento de la calidad.

¿Cómo se crea una Marca?

Existen diferentes formas para crear y que nazca una Marca:

☒ Por el azar: La mayoría de las Marcas más Notorias empezaron con el simple nombre de un producto o una empresa, ejemplo: MERCEDES, COCA COLA, JABÓN CANDADO, GALLETAS GILDA, ADIDAS, que es la contracción de Adolph Dasler.

☒ De la Denominación Social de la empresa: Cuando se dan a conocer el nombre de la empresa y su producto y éste por su calidad anula a la empresa, por ejemplo: es más conocido IBM que el nombre de la empresa Internacional Business Machines; SONY (Tokio Tsuhim Kogyo); BMW (Bayerische Motoren Werke), por lo que han tenido que asimilar esa marca para poder ser conocidos.

☒ Identificación del Producto y la empresa o empresario: Se forman con el nombre de la empresa o empresario y luego nacen otras de esas mismas marcas, por ejemplo: nacen de DIOR- Diorell, Diorissimo, Mis Dior; de LANCOME nace Niosome, Noctosome; de NESTLE nace Nescafé, NestQuik, Nestea

☒ Describiendo el Producto: COCA COLA

Cuando se va a crear una Marca se tienen que tener en cuenta diversos factores:

1. Que no describa el producto sino que lo distinga, porque de lo contrario lo haría vulnerable y correría el riesgo de denegarse. Un ejemplo de marca que distingue un producto y no lo describe es McDonal's y Burguer para comidas rápidas, Conchita en Cuba para dulces en conserva.
2. La Marca no debe identificarse con el espacio ni con el tiempo ya que esto limitaría la vida de la marca, ejemplo: Sport 2000; Europ Assistance.
3. Tener presente la internacionalidad de la Marca para que pueda ser presentada y registrada en otros países, lo que permite que sea utilizada como instrumento de comercialización proyectando la imagen y reputación de la empresa, concesiones de licencias, etc.
4. La no extensión de la Marca y que no abarque muchos productos, es decir, que abarque una gama de ellos o un sector de la producción, pues si bien la extensión puede beneficiar al nuevo producto con la imagen y la reputación de la marca, es conveniente no hacerlo y crear una nueva marca más específica y relacionada con él, ya que ofrece la ventaja de poder dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores o crear una imagen determinada para la nueva línea.

Muchas veces se cae en el error de pensar que la marca lo vende todo y no es así, por ejemplo: XEROX fue la primera marca de fotocopiadoras, quiso extenderla a la computadora y el resultado fue la pérdida de 2 mil millones de dólares; Volkswagen (VW) automóvil pequeño y feo quiso extenderlo a otros autos grandes y cómodos "SIROCS" y JETTA con marca VW y fracasó.

5. La Marca debe ser un nombre o anagrama fácil de retener y que comunique el origen y las cualidades del producto, que signifique la exclusividad del producto y que le diga lo que quiere adquirir, ejemplo: IBM-

computadora; GUILLETTE-cuchilla, afeitarse; MERCEDES- ingeniería, auto; ASPIRINA-dolor; CHANELL-perfume; LOEVE-piel, cuero; etc.

I.2. Características de las Marcas

☒ Son independientes o separables del producto:

Muchos identifican el producto con la marca y no entienden que el producto puede cambiar y la marca no, estas escapan a los efectos del tiempo, pueden perdurar si consiguen mantener la calidad, si consiguen mantener la constante I + D (inversión + Desarrollo) .

☒ Son abstractas y concretas

Es decir, no pueden ser genéricas ni describir al producto, no pueden confundirse con signos ya utilizados en el mercado para otros productos similares.

I.3. Funciones de las Marcas

La función más general y principal reconocida por la doctrina es su distintividad y todas las otras funciones que se le puedan atribuir se derivan de ella, podemos entonces hablar de, **la función diferenciadora y de Comunicación**, es decir, que frente a los consumidores la marca cumple la función de permitir la **identificación** de un producto o servicio, para así **distinguirlo** de otros idénticos o similares , ayuda a la elección del consumidor entre las mercancías de los competidores, pero además la marca **comunica la diferencia** entre productos, cuál es su fabricante, comunica quien soy y quien quiero ser (la marca le da prestigio a quien compra y le da categoría a quién la va a regalar).

La marca también **indica determinados parámetros de calidad**, es decir, brinda información de calidad por la experiencia que de su uso ha adquirido el consumidor, el cual elige teniendo en cuenta un grupo de características homogéneas y estables que se asocian al producto.

La Marca es el nexo entre el consumidor y el producto o comerciante, e indicará al primero que todos los productos que lleven la marca provienen directa o indirectamente de la misma fuente empresarial, o sea, **la marca indica la procedencia empresarial del producto o servicio.**

La Marca es el medio de publicidad por excelencia, permite transmitir información comercial acerca de lo que la marca representa y respalda, de manera que pueda darse a conocer a los consumidores y logre implantar una imagen de marca exitosa por lo que podemos atribuirle una **función publicitaria,**

El Titular de la marca además tiene la responsabilidad por los daños causados a los consumidores por los productos defectuosos que se venden bajo su marca, por lo que en algunas legislaciones se le atribuye una **función de garantía.**

I.4. Clasificación de las Marcas

Existen diversidad de clasificaciones pero la más generalizada y aceptada por gran número de países es la siguiente:

- a) **De Comercio:** establece la conexión entre mercancía y comerciante, el interés de esta marca es dar señal distintiva a las mercancías que salen de sus almacenes, que se justifica por su cuidado en escogerla, conservarla y despacharlas. Este tipo de marca es utilizado por los intermediarios que pueden poner en venta productos de varias procedencias.
- b) **Marca de Fábrica:** Es la utilizada por el industrial, empresario o productor para distinguir los productos salidos de su empresa o creados por el fabricante para determinar el taller o fábrica que lo elaboró.
- c) **Marca de Servicio.** Por la actividad a la cual están destinadas, no pueden utilizarse en productos o mercancías. Distinguen actividades de las empresas o particulares, ya sean bancarios, de publicidad, de viajes, restauración Ejemplo: Habanuex; Natwest (National Westminster).
- d) **Marcas Colectivas:** son las registradas por las agrupaciones debidamente constituidas de personas con un interés económico común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los de

otras personas y pueden ser al mismo tiempo denominativas o indicaciones geográficas. Estas pueden ser utilizadas por varios productores, se elabora un reglamento de uso de la marca por el cual deben registrarse, ejemplo: Montes de Toledo y Cerámica Artística de Casais; Melinda (utilizada por 5,200 miembros de 16 cooperativas productoras de Manzanas del Valle de nan y di Sole, Italia).

e) **Marcas Derivadas:** Es la solicitada por el Titular de una Marca anterior y principal ya registrada para identificar productos y servicios y que conserva en su composición el distintivo principal solamente modificando elementos accidentales de esta, ejemplo: La Shell desde 1900 a 1999.

f) **Marcas de certificación o Garantía:** Son utilizadas para certificar características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por empresas debidamente autorizadas y controlados por el Titular de la marca. Debe existir un reglamento donde estarán los requisitos de calidad a exigir. Esta marca no es vitalicia y puede ser retirada cuando el producto no reúne esos requisitos. Estas Marcas no están restringidas a un grupo en particular y puede usarla todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas y uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas, ejemplo: en Cuba la Marca Estatal de Calidad; en otros países WoolMark ® (Este símbolo es la marca de certificación de Woolmark Company cuyo logotipo es el símbolo de garantís de calidad que denota que los productos que la llevan están hechos con 100 por ciento de pura lana virgen y cumplen las especificaciones estipuladas por dicha compañía en más de 140 países en que está registrada y se han concedido licencias a 65.

g) **Marcas Notorias:** aquellas que sin ser protegidas, por su uso intensivo en el mercado y de su publicidad, es ampliamente conocida por los consumidores y debe ser respetada. El artículo 6 bis del CUP (Convenio de la Unión de París) plantea que ésta será solamente aquella que goza de difusión y es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios a los que se aplica, ejemplo: Marca Náutica para vestimentas en EEUU y Marca “ La Fina” para margarinas en Colombia. Esta marca suele confundirse con la

Marca Renombrada que es aquella cuya difusión excede del sector económico al que pertenece el producto o servicio mucho más amplio perteneciente a mercados diversos. Comprende un público de consumidores. Es requisito que la Marca tenga un Goodwill elevado.

h) **Marcas Impropias:** Son las reservadas por el Titular para un uso futuro, por ejemplo:

☒ De protección: aquella que el titular de la marca principal o propia reserva mediante registro para evitar que por semejanza sean utilizadas por competidores en artículos ya producidos.

☒ De defensa: Que sean utilizadas para productos que se vayan a producir

☒ De reserva: las que se registran para ser usadas cuando los titulares lo consideren, no se destinan a su uso inmediato.

i) **Marcas Modelos:** aquellas en que los envases y envolturas presentan características de novedad y originalidad y se constituyen en signos distintivos, llamadas también Marcas Plásticas o formales y son tridimensionales o geométricas.

También las marcas pueden ser :

➡ Denominativas o Verbales: que se componen de una palabra normal, legible sin forma o estilo especial, ejemplo: CONCHITA; ALICIA

➡ Figurativa, gráfica sin denominación: son signos o figuras planas características.

➡ Olfativas: pertenecen al grupo de marcas No Tradicionales y son las que distinguen y diferencian productos y servicios por el olor, ejemplo: MC'Donalds y Burger, este tipo de marca es muy complejo su registro requiriéndose para ello que el solicitante ha de poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo. Por otra parte, una descripción verbal del olor tendría que ser tan exacta que no permitiera su confusión con ningún otro. El otro requisito que debe satisfacerse para registrar una marca olfativa es que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto. Por ejemplo, la solicitud formulada por Chanel para registrar su conocido perfume N° 5 como marca olfativa en el Reino Unido fue rechazada por ese motivo: la fragancia del perfume es la

esencia misma del producto. No obstante, algunas descripciones de marcas olfativas han superado este criterio y han podido ser registradas; así ha sucedido, por ejemplo, con las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada fabricadas por una empresa holandesa, o con los neumáticos con "un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), sin embargo, no está conforme con el registro de las dos marcas británicas.

➡ Sonoras: También No Tradicionales y distinguen productos o Servicios por el sonido o combinación de estos, ejemplo: el sonido del tubo de escape de la motocicleta Harley Davinson. En el caso de las marcas sonoras han aparecido medios que permiten su representación gráfica, como el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma, que actualmente están siendo aceptados. Es necesario ser cuidadoso con este tipo de representaciones a fin de que cumplan los requisitos de las distintas oficinas de marcas.

La OAMI determinó en 2005 (asunto N° EX-05-3) que los solicitantes podían adjuntar un archivo de sonido a los formularios de solicitud electrónicos o presentados por Internet, y esa resolución sigue en vigor. El archivo adjunto ha de estar en formato MP3, su tamaño no ha de superar 1 Mb, y no se admite la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming). La finalidad del archivo adjunto es aclarar y apoyar la solicitud. INLEX IP Expertise fue el primer solicitante que logró obtener el registro de una marca sonora comunitaria por este procedimiento. Deutsche Telekom también ha registrado su sintonía como marca sonora conforme al Protocolo de Madrid.



Tal vez sobre el papel esta marca sonora registrada por INLEX IP Expertise (CTM 004901658) no parezca muy interesante, pero merece la pena visitar la base de datos de la OAMI para oírla. (Foto: OAMI) (7)

➡ Imágenes animadas, hologramas y gestos Las técnicas de comunicación multimedia han hecho posibles nuevos tipos de marcas no tradicionales, como los hologramas, los gestos y las imágenes animadas o en movimiento, para cuyo registro se exige normalmente una secuencia de imágenes que permita ver en qué consiste la marca. Las marcas animadas son probablemente las marcas multimedia más comunes. Los aficionados al cine reconocen sin dificultad el logotipo de la 20th Century Fox Film Corporation rodeado de haces de luz que atraviesan el cielo, pero pocos saben que es una marca registrada (USPTO 1.928.424).

Y existen muchas más: mixtas. Complejas, internacionales, etc..

I.5. Modos fundamentales de adquirir una Marca

Existen dos modos fundamentales:

☒ **El Originario:** en que se es propietario desde el comienzo sin haber mediado acto de traspaso de cualquier índole, es decir, el que pidió y obtuvo el registro de la Marca.

☒ **El no Originario:** que supone un acto de traspaso por propia voluntad de su titular y al respecto existen varias teorías:

1. *La de Ocupación:-* que se verifica cuando existe una marca ya creada y nunca ha sido objeto de derecho, es res nullius, y entonces se toma posesión con ánimo de dueño y ésta apropiación es autorizada por la ley, ejemplo: Habana Club.

2. *Sistema Declarativo:-* El Titular crea una Marca y la usa naciendo el derecho desde ese momento, reconociéndose por el Estado ese derecho, declarando que ese derecho existe, se excluye el examen previo, se conoce como “first posesión” y admite prueba en contrario.

3. *Sistema Dispositivo:-* nace el derecho solamente con la inscripción en el registro correspondiente.

4. *Sistema Mixto:-* Combina los anteriores y es el que más se usa en estos momentos en el mundo por su flexibilidad y por lo tanto puede ser declarativo dispositivo, o ocupación dispositivo.

Este Derecho marcario se rige por dos Principios fundamentales:

1. **El Principio de Especialidad:** Ya que la marca no puede proteger a cualquiera y a todas las mercaderías, sino sólo a aquellas para las cuales posee exclusividad. Por ese motivo cuando se solicita un registro se designará la Clase a la cual estará dirigida dentro de la lista de 45 de productos y servicios (34 productos y 11 servicios) de la Clasificación Internacional establecida en el Arreglo de Niza de 1957, cuya última modificación fue el 28 de Septiembre de 1979. Esto permitirá la existencia de idénticos signos para otro tipo de producto o servicio que además de no ser idénticos tampoco sean afines o correlativos. Este principio evita el riesgo de confusión (producto con otro) y el riesgo de asociación (producto con empresa).

2. **Principio de Territorialidad:** La Protección de la Marca se circunscribe a los límites del país donde se registra. Si se desea que esta

protección se extienda a otros territorios se deberá realizar el registro en las oficinas correspondientes o realizarlo a través de los convenios internacionales de la OMPI. La única excepción a este principio es la Marca Europea o Comunitaria.

La marca tiene una vigencia de 10 años prorrogables indefinidamente por igual períodos de tiempo.

Ahora bien, quiénes son los sujetos que pueden solicitar el registro de una marca y se convertirán en los sujetos del Derecho Marcario. Estos serán cualquier persona física o jurídica que prevea utilizarla o autorizar su uso por terceros. En Cuba siempre se habían autorizado a estas últimas y a las físicas a partir del Decreto Ley 203/1999.

Un aspecto muy importante y que se debe tener en cuenta y que está estrechamente relacionado con la función distintiva de la marca, es el debilitamiento de la marca por el uso, existieron marcas llegaron a ser tan populares que la gente empezó a utilizarlas como nombre genérico para los productos a los que daban nombre. Finalmente, la marca se convirtió en el nombre del producto. Algunas marcas llegan a ser tan famosas que se incorporan hasta a los diccionarios, aunque incluyen la nota aclaratoria de que son marcas registradas.

Efectivamente, en la 22ª edición del Diccionario usual de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, figura que la palabra “curitas”, con el significado de “Tira adhesiva por una cara, en cuyo centro tiene un apósito esterilizado que se coloca sobre heridas pequeñas para protegerlas”, tiene su origen en una marca registrada, *Curitas*. (8)

Ocurre lo mismo con otras marcas como son: Lycra, Vaselina, Ping-Pong, jacuzzi, Nailon; celofán; plastilina, etc.

I.6. Otros signos distintivos:

En el marco de la semiótica mercantil, es clásico el conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales. Se afirma que denominación social tiene una función identificadora de la sociedad o entidad inscripta a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, los individualiza como sujetos de derechos y obligaciones.

La Denominación social es necesaria para una persona jurídica que tiene derecho al nombre, lo cual es elemento necesario en su constitución y sólo puede tener una. Esta denominación se inscribe en el registro mercantil y no es enajenable y puede llegar a constituir un *Nombre Comercial*.

El Nombre Comercial son las denominaciones que se utilizan para que sean conocidas las diferentes empresas de productos o servicios. El Registro de dicho nombre tiene efectos declarativos.

La titularidad del derecho nace y se adquiere por el primer uso en el comercio. El registro se otorga por 10 años prorrogables otros 10 años indefinidamente.

¿Qué puede constituir Nombre Comercial y qué no?

- Los nombres, los patronímicos, las razones sociales y otras denominaciones de las personas
- Las denominaciones de fantasía
- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial
- Los anagramas, y
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los incisos anteriores.

Y así está establecido en el artículo 97 del Decreto Ley 203 de 1999.

No pueden ser nombres comerciales aquellos que sean iguales o parecidos a otros signos solicitados o registrados anteriormente que puedan causar confusión o inducir a error al público; los que tengan elementos figurativos; nombres geográficos; los que contengan designaciones o nombres que sean contrarios a la moral, la legalidad u orden público; los nombres de personas distintas al solicitante sin la autorización del mismo o sus herederos y los que tiendan al engaño, o la confusión al público acerca de la identidad, giro comercial, etc... de la entidad.

Existen también como otros signos distintivos los Rótulos de Establecimientos que constituyen los nombres bajo los cuales se da a conocer al público un establecimiento comercial, fabril, artesanal o de servicio, por tanto pueden inscribirse como tal los nombres patronímicos, las denominaciones de las personas naturales o jurídicas y las razones sociales; las denominaciones de fantasía, los anagramas, aquellas que hagan alusión a la actividad empresarial, o cualquier combinación de los anteriores, también recogidos en el art 105 del Decreto ley 203/99.

Otro signo distintivo lo son los Lemas Comerciales que constituyen toda leyenda o combinación de palabras, signos o dibujos, destinados a llamar la atención del público sobre productos o servicios con el fin de popularizarlos.

Este a diferencia del nombre comercial y del rótulo de establecimiento se adquiere por el registro, por lo que tiene efecto constitutivo. Se otorga el derecho por 10 años prorrogables por igual período indefinidamente por períodos iguales y sucesivos.

En cuanto al Emblema Empresarial son los signos figurativos y su combinación con los denominativos que pueden constituir nombres comerciales, este signo se registrará por todo lo concerniente al nombre comercial. Nace con el primer uso y su registro es declarativo.

II. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES DE PROCEDENCIA

II.1 Definiciones y diferencias

Estas dos modalidades de la propiedad industrial tienen al igual que la marca un carácter distintivo y tienden a confundirse con éstas, pero son instituciones bien definidas y con finalidades diferentes. Ambas están incluidas o forman parte de una denominación mayor como es el de **Indicaciones Geográficas**.

Roquefort es un ejemplo de ello, cuando en el siglo XIV Carlos V concedió a los habitantes de Roquefort el uso exclusivo de este nombre para distinguir queso madurado en las cuevas de la región. En el mismo siglo, Francia estableció normas que prohibían darle al vino de una región otro nombre que aquel donde se había elaborado (9).

Son Indicaciones geográficas las que identifiquen un producto como originario de un país, una región o un lugar cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto se debe fundamentalmente a su origen geográfico, y así está definido en el Decreto Ley 228 del 2002 que las regula.

Estas Indicaciones Geográficas tienen carácter Nacional, pues pertenecen al patrimonio nacional y solo se conceden derechos de uso.

Desde el punto de vista de sus funciones, las indicaciones geográficas se pueden clasificar en indicaciones geográficas simples y calificadas. Las simples se refieren a un lugar reconocido como centro de producción o transformación de productos. Su función es simplemente referencial, sin vincular origen con calidad o características específicas, más allá de las que puedan atribuirse exclusivamente al lugar geográfico. Se trata de indicaciones de procedencia que se limitan a señalar el origen geográfico (10).

Las indicaciones geográficas calificadas se refieren a los nombres geográficos que designan un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, país), cuya función es informar sobre ciertas cualidades o características, la fama o reputación, imputables fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo los factores naturales o humanos.(11)

La Indicación de Procedencia es cualquier signo o medio material que tiene como finalidad señalar el lugar de donde procede un producto o mercancía. Pero en este caso se refiere al lugar de procedencia en cuanto al nombre geográfico de la localidad o país de los productos o mercancías, Es decir, es la denominación geográfica u otro signo relativo a un país, una región o un lugar que indique de donde proviene su extracción, elaboración o producción. Por ejemplo: Hecho en Cuba, y en los casos de productos o mercancías que proceden de Canadá, la hoja de maple los identifica.

La Indicación de Procedencia se diferencia de la marca, en que la marca da la procedencia o identifica sólo al productor y no al lugar de donde procede.

En cambio la Denominación de Origen, es la denominación geográfica, que se refiere al nombre geográfico de una región de un país o de un lugar determinado, que sirve para designar productos o servicios característicos de este lugar cuyas cualidades se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos en él factores naturales, humanos o ambos, y así está contemplado en el artículo 3.2 del Decreto Ley 228 del 2002, es decir, expresan una relación causal entre el origen geográfico del producto y sus cualidades o características esenciales. Puede utilizarse como Denominación de Origen aquella no contemplada en diccionarios, pero con la cual se conoce determinada región o localidad que posee los atributos antes mencionados.

Estas mercancías pueden ser fabricadas, cosechadas o extraídas en este lugar, el cual les proporciona un sello característico, como por ejemplo: Tabacos de Monterrey o Vuelta Abajo, Denominación de Origen utilizada para designar tabacos producidos en esta zona de Pinar del Río, Cuba, que le dan características determinadas al producto por la existencia de un microclima; también para tabacos, San Juan y Martínez; para aguas minerales embotelladas tenemos Los Portales, Así también lo es Coñac, Denominación de Origen de vinos que se producen en este lugar de Francia que le imprimen cualidades específicas a estos vinos.

Podemos señalar algunas diferencias entre estas dos instituciones:

La Indicación de Procedencia puede separarse del nombre geográfico del producto de que se trate y no se hace uso de ella como denominación del producto sin embargo la Denominación de Origen por ningún concepto puede separarse de los productos que denomina y se utiliza para nombrarlos, como es el caso por ejemplo de, Coñac, una Denominación de Origen de Vinos, en Francia que tiene el nombre propio del lugar donde se fabrica y los nombra. La denominación de origen del nombre "tequila", mediante resolución de 22 de noviembre de 1974, manifiesta que, la palabra "tequila" sólo podrá aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial y establece como territorio de origen el comprendido en 43 municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. (pág. 70 y 71 “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual” David Rangel Medina, Instituto de investigaciones jurídicas, UNAM, México, 1992)

La Denominación de Origen se aplica a un producto de calidad y características determinadas, la Indicación de Procedencia a todos los productos de la zona o país, no importando estas cualidades siempre y cuando provengan de un lugar geográfico no determinante para la calidad y características de los productos, los cuales han de ser diversos de los que proceden de otros lugares en virtud de condiciones naturales de producción vinculadas con el medio geográfico. En el caso de la Indicación de Procedencia no es necesario que el lugar geográfico sea conocido a causa de sus productos típicos, como lo es cuando se trata de una Denominación de Origen.

Las denominaciones de origen tienen un ámbito material de aplicación objetivo: productos vinícolas primero, para luego extenderse hacia otros productos agrícolas y alimentarios. En el caso de productos industriales o artesanales no agrícolas, comúnmente se utilizan las indicaciones geográficas simples, como *encajes de Bruselas, aceros de Toledo, porcelanas de Limoges o cristales de Murano (12)*

A diferencia de las indicaciones geográficas simples, las denominaciones de origen no se aplican a cualquier producto agrícola o alimentario, sino únicamente a aquellos que vinculan una cualidad o particularidad al origen geográfico. Los *commodities* agrícolas, los productos masificados o de similares características sin importar su procedencia, no son susceptibles de esta protección, quedando reservadas las denominaciones de origen para los productos de una labor artesanal. El arroz, la soya y los granos son productos que, manteniendo una calidad homologable sin importar su procedencia, no son susceptibles de protección por denominación de origen. No obstante, esta regla se ve alterada cuando un producto determinado adquiere características especiales posteriores, atribuibles tanto a la intervención del hombre como a razones climáticas y de suelo, como es el caso del arroz Basmati (*este es un tipo de arroz producido al norte de la India con un aroma particular, suave y alargado*).

Cada denominación de origen debe tener un reglamento interno que defina las condiciones de uso de la denominación. Este reglamento constituye un elemento fundamental

de la denominación en cuanto determina las características del producto, y la concurrencia de las condiciones necesarias para que pueda utilizar la denominación de origen en particular.

La Denominación de Origen puede confundirse con la marca de Certificación o Garantía pero estas tienen características marcadamente diferentes.

La primera tiene como finalidad proteger a los consumidores y como fundamento la defensa de los intereses de las empresas y productores que radiquen en una localidad designada por el nombre geográfico. Mientras que la marca de garantía constituye un instrumento de tutela a los interesados empresariales y tiene como fundamento primario proteger a los consumidores y orientarlos sobre las características básicas de los productos o servicios distinguidos por dichas marcas.

Las marcas de garantía no tienen una naturaleza esencialmente geográfica, aunque sus signos o vocablos estén formados por denominaciones geográficas, no así las Denominaciones de Origen que sí tienen que estar integradas por signos geográficos.

Los productos o servicios que lleven una marca de garantía determinada no tienen que proceder de una zona específica y pueden utilizarlas todos los empresarios, cualquiera que sea su domicilio o lugar de producción, las Denominaciones de Origen deben su naturaleza al lugar, según lo que se infiere del artículo 11 del DL 228/2002.

Las marcas de garantía sirven para indicar tanto productos como servicios, las Denominaciones de Origen sólo productos.

Las Denominaciones de Origen tienen prioridad con respecto a los nombres genéricos, las marcas y otros signos distintivos en la medida en que estos se refieran a los mismos productos designados por la denominación de origen o cuando exista el riesgo de confusión o asociación, o un daño injusto para su titular o pudiera configurar un acto de competencia desleal.

La infracción más perseguida en cuanto a estas instituciones es la utilización de indicaciones de procedencia falsa o denominaciones de origen en productos no oriundos del lugar, siendo considerado por las legislaciones falsas e ilegales el uso de denominaciones de origen que no correspondan realmente al lugar en que los productos y mercancías fueron fabricados.

Estas dos instituciones aunque tienen gran uso en el mercado, existen legislaciones que no las reconocen como modalidades de la propiedad industrial.

El Derecho Marcario al igual que las demás modalidades, sólo atribuye el derecho al uso en virtud de su registro en la oficina (OCPI) si han sido aceptadas en virtud de un convenio del cual Cuba es parte.

Cuando una Denominación de Origen no reúne los requisitos que la definen, o no exista algún Convenio Internacional en esta materia, puede ser protegida como indicación de procedencia.

Pueden solicitar el registro en Cuba de estas modalidades según el Decreto Ley 228/2002 las personas naturales y jurídicas siempre que estén enclavadas en la zona de extracción, elaboración o producción del producto; las asociaciones de esas personas creadas legalmente y las dependencias de los Organismos de la Administración Central del Estado y los Órganos locales del Poder Popular, siempre que su actividad de gobierno esté enclavada en dicha zona.

Por lo que podemos apreciar se mantiene la necesaria y obligatoria vinculación de estos agentes a la zona geográfica..

En caso de Denominaciones de Origen o Indicaciones de Procedencia extranjeras, gozan de protección en nuestro país, siempre y cuando las mismas estén vigentes en dicho país y se ostente el legítimo derecho de uso

Nuestro Decreto-Ley establece no establece prohibiciones como tal sino que establece aquellas denominaciones de origen que no son registrables, como son las contrarias a la moral o al orden público y las genéricas o devenidas en nombres comunes.

Las personas que usan legítimamente una Denominación de Origen registrada, tienen derecho a oponerse a su registro por un tercero, y a realizar observaciones, todo debidamente fundamentado.

En cuanto a cancelación de la denominación de origen, nuestra legislación autoriza que se solicite ésta cuando se demuestre que ha desaparecido la influencia de los factores naturales o humanos en las cualidades o reputación de los productos que ampara; el área geográfica deje de ser explotada para esos productos, su registro sea asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal y se considere lesiva a los intereses de la economía nacional. Este procedimiento de cancelación se puede promover de oficio o a instancia de parte interesada.

La calidad de los productos de producción nacional que circulan en el país bajo una Denominación de Origen registrada, es inspeccionada y controlada por el Estado, quien puede prohibir su uso cuando no cumplan con los requisitos requeridos.

La vigencia del registro de la denominación de origen no caduca, solo caducarán los derechos de uso cuando expira el término de su vigencia (10 años a partir de su solicitud) sin haber sido solicitada su renovación.

Todos estos signos al igual que la Marca, la Patente tienen suma importancia para las empresas, por lo que es importante para ellas tener un control contable de las mismas.

III. PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR EMPRESARIAL

Las Empresas también cuentan con bienes permanentes de naturaleza intangible que son objeto de valoración económica. ¿Acaso no constituye un bien, aunque inmaterial, para una empresa el hecho de que sus productos sean preferidos por el prestigio de su marca?, o ¿ que sus productos sean de mejor calidad y más competitivos porque se han utilizado en su elaboración los más acreditados procedimientos de fabricación, etc..?

Para que aparezcan estos activos en el balance es imprescindible que hayan supuesto un desembolso para la empresa, bien por su adquisición a terceros o por su creación por la propia empresa.

Esta materia es un poco problemática, porque para que sigan figurando contablemente estos activos, han de ser capaces de generar ingresos futuros con certeza.

Es decir, que Activo Fijo Intangible para la empresa son aquellos bienes que utiliza la empresa que son de carácter duradero y de naturaleza intangible y que han conllevado un costo para la empresa y si a partir de él la empresa va a obtener un beneficio.

Dentro de esos activos fijos intangibles se encuentra la Propiedad Intelectual y dentro de ella específicamente la industrial que es la que nos ocupa. En este caso, se representa contablemente por los importes satisfechos por la empresa para ser propietaria, o tener derecho a usar, con carácter permanente la propiedad industrial en cualquiera de sus modalidades.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1)**BERTONE, L. E.** Et al. (2003) *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta. Tomo I., p. 127, citando a Bendetto, M. A. (1975) Marchio (storia), en Enciclopedia del Diritio, tomo 25, p. 577.

(2) **BERTONE, L. E.** Et al. (2003) *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta. Tomo I., p. 129, citando a Bendetto, M. A. (1975) Marchio (storia), en Enciclopedia del Diritio, tomo 25, p. 559.

(3)**BERTONE, L. E.** Et al. *Op. cit.* p. 131.

(4) **SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier.** *Evolución del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio.* Disponible em: <http://www.alfa-redi.org/node/9068>.

(5) Stanton *et al.* (2000) p. 264.

(6) **SALIS** (2006) p. 122.

(7) *Revista de la OMPI* Febrero 2009 sitio web [http://www. Ompi.org](http://www.Ompi.org).

(8) *Revista de la OMPI* Noviembre 2009 sitio web <http://www. Ompi.org>.

(9) **SCHIAVONE, Elena:** *Derechos Intelectuales;* Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo, Buenos Aires 2003 Pag 17.

(10) Ob Cit pag 19.

(11) Ob Cit) pag 19.

(12) Ob Cit) pag 20.

V. BIBLIOGRAFÍA

1) *Revista de la OMPI* .Febrero 2009 sitio web <http://www. Ompi.org>.

2) *Revista de la OMPI*. Noviembre 2009 sitio web <http://www. Ompi.org>.

3) **STANTON, William; ETZEL, Michael; WALKER, Bruce** (2000): *Fundamentos de Marketing* (México, Editorial McGraw-Hill 11 a ed.) 707 pp.

4) **SALIS, Eli** (2006): "Ley 22.362 Ley de Marcas y Designaciones", en *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial* (Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Tomo 6 Propiedad Industrial) pp. 121-197.

- 5) *Revista Chilena Scielo*, Revista chilena de derecho, versión *On-line*. ISSN 0718-3437
- 6) *Rev. chil. Derecho*, v.37 n.2 Santiago ago. 2010, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372010000200002>.
- 7) *Revista Chilena de Derecho*, vol. 37 N°2, pp. 207- 239 [2010] *Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad intelectual en progreso*. Cristina Errázuriz Tortorelli*.
- 8) **SCHIAVONE, Elena:** *Derechos Intelectuales*; Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo, Buenos Aires 2003.
- 9) *Rev. chil. Derecho*. Vol.39 no.1. Santiago abr. 2012 ***Distintividad y uso de las marcas comerciales***. Christian Schmitz Vaccaro. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002> , versión *On-line* ISSN 0718-3437.