

**EL DECRETO LEY 203/ 99 “DE MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS”. ASPECTOS NOVEDOSOS Y DIFICULTADES
PRÁCTICAS DE SU APLICACIÓN.**

MSc. Josefina Nahilse Alomá Rodríguez

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

[*jaloma@rect.uo.edu.cu*](mailto:jaloma@rect.uo.edu.cu)

SUMARIO: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

Recibido: 22/06/2014

Aceptado: 01/07/2014

EL DECRETO LEY 203/ 99 “DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS”. ASPECTOS NOVEDOSOS Y DIFICULTADES PRÁCTICAS DE SU APLICACIÓN.

SUMARIO: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

RESUMEN: En el presente trabajo realizamos un análisis de la legislación sobre las Marcas y otros Signos Distintivos, que entró en vigor en el año 1999, destacando los aspectos novedosos y las dificultades que tiene a nuestro juicio en su aplicación práctica. Esta nueva legislación, en su contenido como es natural, tiene elementos muy a tono con la realidad cubana actual e internacional de la cual no podemos estar ajenos, pero al mismo tiempo presenta algunas dificultades en su aplicación práctica, por lo que esbozamos ambos aspectos y realizamos un breve análisis de los mismos lo cual es el objetivo de este escrito.

ABSTRACT: In the present work we carry out an analysis of the legislation on trademarks and other distinctive signs, which entered into force in 1999, highlighting innovative aspects and difficulties that have in our view in its practical application. This new legislation, in its content as it is natural, has elements very in tune with the international and current Cuban reality from which we cannot be outside, but at the same time presents some difficulties in its practical application, so we outlined both aspects and perform a brief analysis of the same which is the objective of this paper.

PALABRAS CLAVES: Marcas, Tipos, Signos distintivos, Novedad, Prohibiciones relativas y absolutas, Caducidad, exámenes. OCPI, CITMA

KEY WORDS: Brands, types of Brands, signs, novelty, relative and absolute prohibitions, expiration, exams. OCPI, CITMA

I. Introducción

Las Marcas desempeñan una función estratégica de comercialización de las empresas y aunque se han utilizado generalmente para dar a conocer productos al consumidor, hoy en día se utilizan para fines más diversos. Las Marcas juegan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, contribuyen a proyectar la imagen y la representación de la empresa y los productos e incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos. Se estima que el valor de las marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM supera los 50,000 millones de dólares.

Es por ello que con el desarrollo y contexto económico mercantil actual, era necesario emitir normas jurídicas relacionadas con las marcas que se atemperaran a las nuevas condiciones, promulgándose entonces el Decreto Ley 203/99 “ De Marcas y otros Signos Distintivos” y la Resolución 63/2000 que lo reglamenta, los cuales modifican los títulos V, VI y VII del Decreto Ley 68/83, así como también el capítulo VI del Título VIII, el cual ya resultaba ineficaz para regular la materia objeto de protección y por lo tanto se amplía el marco legal que hasta ese momento había constituido el DL 68/83.

Esta nueva legislación, en su contenido como es natural, tiene elementos novedosos, muy a tono con la realidad cubana actual e internacional de la cual no podemos estar ajenos, y al mismo tiempo presenta algunas dificultades en su aplicación práctica, esbozar ambos aspectos y realizar un breve análisis de los mismos es el objetivo de este escrito.

II. Desarrollo

Este Decreto Ley 203/99 de forma muy peculiar establece una concepción más amplia de la marca ya que confiere capacidad registral a los *sonidos y los olores*. Si leemos el artículo 2 inciso a) en relación con el artículo 3.1, el primero nos define a la Marca y plantea que se denomina Marca a

todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado; el segundo nos dice que signos pueden hacerlo y en sus incisos e) y f) hace referencia a los olores y sonidos respectivamente.

Este tipo de marca también es contemplado en muchos países, no obstante la problemática está en la implementación práctica, pues a la hora de efectuar el examen sustantivo de estos signos tan sui géneris se requiere no sólo personal especializado sino de recursos técnicos y materiales también apropiados para analizar las posibles interferencias con otros signos distintivos registrados y resolver litigios por infracción de derecho.

La marca como bien incorporal tiene que ser representada en un soporte material para su percepción por los sentidos humanos, en este caso del artículo 3.1 inciso f) que hace referencia a los Sonidos, pudiera muy bien ser la partitura ese soporte material, en tal sentido, pudiéramos entonces establecer un punto de conexión con el Derecho de Autor, el cual protege a las partituras de las obras musicales desde el mismo momento de su creación, no necesitando el formalismo del registro para quedar protegido, lo cual si es requisito sine qua non en materia de marcas; por lo que no pudiéramos decir que por el hecho de plasmarlo en una partitura sea suficiente para su protección, sino que lo que se protege es el sonido de lo que está escrito, sonido que tiene que tener requisitos muy especiales como para protegerlo por el derecho marcario.

Por otra parte la representación gráfica de un olor determinado puede obtenerse a través de equipos computarizados altamente sofisticados muy costosos, conocidos por “Sensores de Olor” o “Narices Electrónicas” y en tal sentido nuestro Decreto ley en su disposición final segunda dispone que estas modalidades de marcas están sujetas a disposiciones que el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) emita en el momento oportuno.

Hay circunstancias en las que la forma, el diseño o el envasado de determinados productos puede considerarse como una característica distintiva de los mismos y por lo tanto debe protegerse como marca tridimensional, como por ejemplo la botella de Coca-Cola o la forma triangular de la barra de chocolate TOBLERONE.

Esta es otra novedad del DL 203/99, el cual regula la marca tridimensional en el artículo 3.1 inciso d) que dice “ las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre los que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación”.

En este caso también existe punto de conexión con la forma de protección de los diseños industriales e incluso con el Derecho de Autor. La protección por el derecho marcario tiene la ventaja de ser renovable por tiempo indefinido, mientras que la del diseño se limita el tiempo por lo general de 10 a 25 años; también tienen diferencias en los costos. Estas formas de protección pueden coexistir y el hacerlo de una forma u otra depende de la política y estrategia de la empresa.

Otra novedad es la relacionada con las *Marcas Colectivas y Notorias*, dedicándole a la primera todo un título dentro del decreto ley (Título IV).

Una Marca Colectiva es cualquier signo visible empleado para distinguir el origen o cualquier otra característica de bienes o servicios de una agrupación de distintas empresas con un interés económico en común que utilizan la Marca bajo el control de un titular registrado, de los productos o servicios de otras personas, que en los casos más característicos es una corporativa, asociación de empresa o institución pública. Su función principal es la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, no de una empresa en sí misma considerada, sino en una empresa como un miembro de una asociación de la que también forman parte otras empresas.

Las marcas Colectivas son reguladas por el Título IV del DL 203/99.

Según el artículo 90.3 las marcas colectivas pueden ser:

- Denominativas: que son aquellas compuestas por expresiones verbales o palabras que pueden consistir en nombres propios, geográficos, comercial, etc.
- Figurativas: también llamadas gráficas, compuestas por un conjunto de líneas y colores, que pueden ser un dibujo o figuras características.
- Mixtas: como lo dice su nombre contiene elementos de las dos anteriores.
- Indicaciones geográficas: En este caso es requisito que el grupo de personas que solicite su registro tenga su domicilio en la misma área geográfica. Este registro no da derecho al titular a que dicha marca no pueda ser utilizada por u tercero siempre que se haga de acuerdo a prácticas leales en materia industrial y comercial y la misma no sea una denominación de origen particular.

La marca colectiva puede ser empleada por cualquier empresa autorizada para ello siempre que cumpla la reglamentación que regula su uso, lo cual está establecido en el artículo 91 del propio

Decreto Ley. Es por ello que cuando una empresa utilice una marca colectiva, este debe vigilarse cuidadosamente para asegurar que cumplan las reglamentaciones aplicables, pues no hacerlo puede ser sancionable.

La marca colectiva no podrá ser transmitida exceptuando los casos previstos en el propio artículo 94 del DL 203/99.

En cuanto a las marcas notorias resulta muy positiva lo regulado en el artículo 17.1 que plantea que no puede registrarse como marca un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero.....cuando:

d) el signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso podrá causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; a estos efectos, una marca se considerará notoriamente conocida cuando lo fuere para el sector pertinente del público, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida; y su Reglamento la resolución 63/2000 en su artículo 21 que establece los requisitos que debe reunir para considerar la notoriedad de la marca, que son:

- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en los sectores pertinentes del público;
- La duración, la magnitud y alcance geográfico de cualquier uso de la marca, de cualquier promoción incluyendo la publicidad y exhibición;
- La duración y alcance geográfico de cualquier registro o solicitud de registro, en la medida que reflejen el uso o reconocimiento de la marca y
- La medida en que la marca haya sido considerada como notoriamente conocida por otras autoridades competentes.

Otro aspecto novedoso en nuestra legislación es la inclusión de las **Marcas Internacionales** en su Título II, lo cual es importante pues facilita este proceso además de que éste registro equivale a un conjunto de registros nacionales.

En este sentido puede utilizar la vía regional solicitando protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas y con un solo registro surtirá efecto en los territorios de todos los estados miembros.

Las oficinas regionales de marcas son:

- ☒ Oficina de Administración del Mercado interior de la Unión Europea (OAMI) que radica en Alicante, España
- ☒ Oficina de Marcas de Benelux
- ☒ Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial
- ☒ Organización Africana de la Propiedad Intelectual

También puede utilizar la vía internacional en el caso de que el solicitante sea miembro del Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en ese país, pidiendo acogerse a dicho Sistema (Administrado por la OMPI) y su marca quedará registrada en las más de 70 países partes, presentando una sola solicitud internacional; un solo idioma; un único sistema de tasas y tarifas; y una vez hecho esto, el registro puede mantenerse y renovarse con un solo trámite.

Hasta la fecha de entrada en vigor del Decreto Ley 203/99 en Cuba existía el sistema atributivo o de inscripción registral para el nacimiento de los derechos exclusivos de las marcas y otros signos distintivos, sin embargo, a partir de su promulgación y entrada en vigor comienza a regir el sistema mixto, coexistiendo el registro y el de prioridad de uso, es decir, para las marcas y lemas comerciales regirá el atributivo, siendo el registro constitutivo y obligatorio, no siendo así para el resto y las marcas notorias de las que hablamos anteriormente.

El Decreto ley 68/83 en materia de Marcas, disponía que podían hacer la solicitud para registrar una marca los jefes de organismos de la Administración Central del Estado, Directores de Empresas, Jefes de Instituciones, los jefes de Órganos Locales del poder Popular o los funcionarios o representantes debidamente autorizados en quienes ellos deleguen. En el caso de los solicitantes no residentes en Cuba, la presentación la efectúa la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

En el caso de este artículo, a diferencia de otras legislaciones, sólo admitía las marcas procedentes del Estado y de ciudadanos o empresas extranjeras, eliminando esta posibilidad a los particulares, quienes no tienen participación en el comercio exterior y por existir el monopolio estatal en éste, pero sí tiene posibilidad de ofertar sus productos en el mercado nacional en virtud del Decreto Ley 146 sobre el trabajo por Cuenta Propia.

Es esta una de las cuestiones que se modificó en nuestra legislación sobre propiedad industrial con el DL 203/99 en el artículo 7,1 que dice:

“Pueden solicitar el registro de marcas, todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica”.

En cuanto a la solicitud de registro existe un aspecto muy ventajoso y es lo estipulado en el artículo 5,1 inciso c) del Decreto Ley en relación con el artículo 2 inciso e) del reglamento, ya que incorpora el sistema de registro Multiclase, es decir, puede solicitar protección para una marca en todas las clases en que tenga interés comercial, a través de una sola instancia de solicitud, cuando se plantea en el Decreto Ley que se inscribe como fecha de presentación de la solicitud, aquella en que conste, al menos... la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro y en el reglamento se plantea que la instancia de solicitud de registro se debe consignar la indicación clara y precisa de los productos o servicios respecto a los que se pretende registrar la marca, incluidos en una o varias clases de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase y agrupados en orden numérico.

En estas dos leyes está tratado de una manera más amplia y detallada el proceso de registro y su documentación legal; así por ejemplo el artículo 4.1 del Decreto Ley nos dice todos los documentos que se deben presentar ante la oficina de la propiedad Industrial en Cuba (OCPI), como son: la instancia, donde se expresa la intención de obtener el registro de una marca y los demás datos que establece el Reglamento; una reproducción de la marca en su caso; el documento que acredite la reivindicación en los casos que proceda; documento que acredite la presentación de los productos o servicios amparado por la marca en una exposición oficialmente reconocida, en su caso; y el que acredite la representación del solicitante. Y el artículo 1 Sección primera de la resolución 63/2000 especifica el contenido de cada uno de ellos. (ver anexo # 1 esquema de tramitación).

La modificación del procedimiento de registro y tramitación de las solicitudes ante la OCPI constituye la reforma legal más significativa, ya que incluye el sistema de observación y oposición y el recurso de alzada previo a la vía judicial, regulado en los artículos del 50 al 57 del Reglamento.

En relación con este procedimiento de registro nos surgen tres interrogantes:

1. ¿Resulta práctica la forma de notificación establecida?
2. ¿El tiempo previsto para los exámenes no resulta demasiado largo?
3. ¿No sería apropiado hacer una redistribución de los objetivos de cada examen en pos del tiempo?

En cuanto a la primera, la legislación establece que cada uno de los actos de la oficina deben ser notificados a la parte correspondiente por escrito en la propia oficina o a través del correo,

y cuando no consta la fecha se establece un término de 30 días a partir de que sea puesto el documento en la Oficina o desde que se certifique el bulto postal que contenga el documento.

Según nuestra valoración, esta forma de notificación resulta deficiente e ineficaz sobre todo por lo impredecible e inestable que es la certificación postal, por lo que no resultaría seguro depender de ello, pudiendo vencer los términos establecidos para los procedimientos posteriores a la notificación según correspondan. También hay que tener en cuenta que la OCPI es única en el país, lo que dificultaría que las partes puedan tener conocimiento diario de lo que sucede después de la solicitud, y aunque existen oficinas subordinadas al CITMA (Oficina de ciencia, tecnología y medioambiente) que cuentan con un Departamento de Propiedad Industrial, entre sus funciones no está de forma explícita la de notificar. Creemos que esto se solucionaría si se crearan secciones provinciales de la OCPI.

En cuanto a la segunda interrogante tenemos que el Decreto Ley y la Resolución 63/2000 establecen tres exámenes:

- Examen de los requisitos para obtener la fecha de presentación (Art. 12-15 Resolución 63/2000)
- Examen Formal (Art. 20 y 21 del DL 203/99 y 16-17 resolución 63/2000)
- Examen Sustantivo (Art. 24 del DL y 18-27 de la Resolución)

Cada uno de estos exámenes tiene sus objetivos bien definidos por la ley; contando la Oficina con un año a partir de la solicitud para concluirlos, el cual se cumplirá en dependencia del cumplimiento o no de los requisitos que exige la legislación.

Si tenemos en cuenta que uno de los principios que rigen y se defienden en el derecho y sobre todo en materia procesal es el de “*la celeridad en el Proceso*” y aplicándolo al registro en este caso, sería conveniente buscando la posibilidad de examinar y registrar un mayor número de solicitudes en menor tiempo sin afectar la calidad de los mismos, redefinir los objetivos de cada examen y clasificarlos en ***Ordinarios y Extraordinarios***.

Dentro de los *Exámenes Ordinarios* se examinarían los requisitos para obtener la fecha de presentación y el examen formal propiamente dicho, que comprendería el análisis de todos los documentos presentados, incluyendo la condición del solicitante, la prioridad; y las prohibiciones establecidas en la legislación. Dentro de este proceso Ordinario, una vez realizados los exámenes formales se publicaría en el Boletín Oficial de la propiedad Industrial la solicitud de la marca, y la oficina continuaría realizando el resto de los exámenes de las prohibiciones, lo cual estaría adelantado por si se presentan observaciones u oposiciones.

De esta forma los *Exámenes Extraordinarios* se realizarían si existieran las observaciones u oposiciones y de ahí su categoría de extraordinarios.

La esencia de esta sugerencia no está en eliminar un examen ni mucho menos, ni estamos en contra de las observaciones u oposiciones, pues somos del criterio que esto dota al proceso de transparencia y calidad. Por el contrario, creemos que un buen desempeño de la Oficina en el cumplimiento de sus funciones y una completa y segura información por parte del solicitante evitaría que surgiesen observaciones u oposiciones y se lograría un mayor número de registros en menor tiempo.

El hecho de denominar esos exámenes en ordinarios y extraordinarios no creemos que entre en contradicción con los Convenios de los cuales Cuba es parte, pues la esencia es la misma y se revisarían los mismos aspectos que en otros países y a nivel internacional, pero ganándose en tiempo a favor del solicitante y por ende para nuestro país. Creemos además que esto atraería a más solicitantes extranjeros y favorecería la economía y las relaciones comerciales con otros países.

No creemos necesario un cambio radical en la ley para ello, pues de lo que se trata es de redefinir desde el punto de vista organizativo la realización de los mismos exámenes que establece la ley.

Otro hecho importante en el nuevo Decreto ley es la diferenciación que se establece entre las prohibiciones absolutas y relativas, lo que no sucedía en el Decreto ley 68/83 en vigor hasta el momento en que entró en vigor el 203/99 en que se trataban como limitaciones.

Las **prohibiciones absolutas** son aquellas en que de existir imposibilitan el registro de las marcas, y **las relativas** las que afectan derechos anteriores de terceros y cabe la posibilidad de eliminar tal objeción legal para registrar la marca.

Las prohibiciones absolutas están previstas en el artículo 16.1 del Decreto Ley 203/99 y entre ellas están, por ejemplo: el carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique; que consista en un signo que se haya convertido en un nombre genérico, común o usual; si sirve para describir o calificar el producto; incluya una reproducción o imitación total, o parcial de un escudo, bandera, emblema, sigla o denominación de cualquier Estado, etc, dicho artículo describe 13 prohibiciones lo más detallada posible.

Las prohibiciones relativas están previstas en el artículo 17.1 del propio Decreto Ley y entre ellas están, por ejemplo: que el signo sea idéntico a una marca registrada o en trámite de registro

por un tercero para los mismos productos o servicios, si puede provocar riesgo de confusión o asociación; si es idéntico o similar a un nombre comercial, un rotulo de establecimiento o emblema empresarial; si es reproducción, imitación, traducción, transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida; etc..

La relatividad está dada en el artículo 18 cuando se plantea que podrá presentarse el consentimiento expreso por escrito del titular que podría verse afectado como si fuera un acuerdo de coexistencia pacífica firmada por dicho titular.

Ahora bien, ¿hasta qué punto fua acertado clasificar determinadas prohibiciones como Absolutas o relativas?, es decir, hasta que punto en algunos casos específicos prohibiciones calificadas como absolutas pueden considerarse como relativas y las calificadas como relativas en qué medida contradicen a las absolutas; Por ejemplo:

En el artículo 16.1: No puede registrarse como marca un signo que:

h) incluya una reproducción o imitación total o parcial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o denominación de un Estado u organización internacional, de moneda o papel moneda, *sin autorización expresa del Estado o de la organización internacional de que se trate.*

i) incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo o punzón de control y garantía del Estado Cubano o de un Estado extranjero, o de una entidad pública nacional o extranjera, provincial o municipal, sin autorización expresa de la autoridad competente.

En estos dos casos, del propio texto se desprende que más que absolutas pudieran ser relativas, ya que afectan el derecho de un tercero, en este caso el Estado, que es el fundamento de las prohibiciones relativas, y además al plantear “sin autorización...”, entonces podríamos inferir que de existir autorización expresa sí podrían registrarse como Marca.

Al mismo tiempo si analizamos el contenido de los incisos e) y f) del artículo 17.1 del propio texto legal nos damos cuenta que la esencia de estos y los dos anteriores es la misma: ***no registrar una marca que contenga alguno de los elementos que se incluyen sin la autorización debida***, aunque en el caso del inciso e) se trata de una persona natural y en el f) de una persona jurídica o comunidad nacional, regional o municipal. Entonces ¿porqué no incluirlas bajo la misma clasificación que a nuestro parecer sería como relativa?

Este análisis se realiza a partir de una interpretación literal de los artículos. Sin embargo, también pensamos que admitir el registro de lo planteado en el artículo 16.1 h) e i) podría atentar contra la identidad y prestigio del Estado u organización, por lo que si se pretende que sea

prohibición absoluta lo conveniente sería eliminar la última parte del texto referida a la autorización, o de lo contrario clasificarla como relativa.

Si analizamos el texto del artículo 16.1 j) también podemos decir lo mismo, en él se plantea que no se puede registrar como marca aquel signo que incluya la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con ella. Esta prohibición categorizada como absoluta, no debería clasificarse como tal, ya que según su propio texto no se prohíbe el registro de una marca que incluya una denominación de una variedad vegetal, sino que se limita a cuando su uso pudiera causar confusión o asociación con ella, es decir, cuando su uso pudiera afectar un derecho anterior de tercero, o si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad, ¿y si fuera para otros productos o servicios?

Por ello debe hacerse una revisión de esta redacción para mantenerla como absoluta, además de que las denominaciones de variedades vegetales son nombres científicos que no son propiedad privada de nadie.

Si analizamos de forma simultánea también los artículos 17.1 g) y 16.1 m) aunque pertenezcan a clasificaciones diferentes, veremos que se utiliza indistintamente la Indicación Geográfica y la Procedencia Geográfica, como términos diferentes, sin embargo, las dos significan lo mismo, más bien dentro de las Indicaciones Geográficas se encuentran las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. La contradicción existe en cuanto a que el artículo 17.1 g) expone que si la marca consiste en una indicación geográfica, protegida por el país y su uso pudiera causar confusión o asociación el registro se vería limitado. En cambio el segundo prohíbe de plano la posibilidad de registrar la procedencia geográfica. ¿Porqué por un lado se acepta y por el otro no?, entendemos que debería prevalecer la relativa.

Otro aspecto novedoso es el tratamiento del **Agotamiento del Derecho**. Del análisis del artículo 7.1 se infiere que éste tiene un alcance internacional al utilizar el término “**en cualquier Mercado**”. Por tanto el titular de una marca no podrá impedir la reventa o comercialización posterior de dichos productos, aún cuando la primera puesta en el comercio se haya verificado en un mercado extranjero.

Otro aspecto novedoso que nos salta a primera vista es la regulación de **la nulidad** como un procedimiento nuevo de invalidación del registro de una marca. In embargo, si analizamos bien lo que se ha hecho es modificar el concepto, ya que en el artículo 152 del Decreto ley 68/83, estas causales de nulidad, se encontraban incluidas pero como causas de cancelación. Por lo tanto el

Decreto ley 203/99 reconoce ya ambas acciones administrativas; la nulidad en su artículo 57 del Capítulo V Sección Segunda y la cancelación art 59 del propio capítulo, sección tercera.

La diferencia más significativa entre ambas es la referida a la *prescripción extintiva* ya que la acción de nulidad es imprescriptible y sus efectos una vez declarada es de carácter retroactivo; sin embargo, la cancelación que puede ser de oficio o a instancia de parte, esta última prescribe a los 5 años a partir de que se tiene conocimiento del hecho que lo motiva y sus efectos no son retroactivos.

En el caso de la caducidad el Decreto Ley 68/83 era bastante parco en sus definiciones, todo lo contrario del 203/99, además resulta interesante que para la caducidad se entienda por uso la introducción efectiva y real de los productos o servicios en el comercio y el propio Decreto Ley en su artículo 53.2 inciso b) considera uso su empleo en la publicidad.

Una vez reguladas en el Decreto Ley 203/99 cada una de las facultades que confiere el Registro de la Marca a su titular tanto las positivas o de hacer y las de no hacer (*ius prohibendi*) que tipifican las infracciones cometidas por terceros que resultan impugnables de una forma más amplia y abarcadora llegando hasta las medidas provisionales que pueden solicitarse, además de una medida de carácter especial en frontera. Esto es de suma importancia pues el titular goza de una amplia protección y garantía de sus derechos ya que el propio Decreto Ley lo faculta para entablar demanda ante el Tribunal Provincial Popular en proceso ordinario. Este último aspecto en el orden práctico solo se realiza en el tribunal provincial Popular de Ciudad de la Habana, aduciendo para ello que la OCPI (Oficina Cubana de la propiedad Industrial) se encuentra en dicha ciudad, algo puramente geográfico, de cercanía; lo que trae como consecuencia que las otras provincias tengan que contratar servicios de bufetes especializados en dicha ciudad con altos costos, o trasladarse su representante a la misma con iguales costos además de otros inconvenientes que puedan suceder. Esto se evitaría si existieran en cada provincia- como ya sugerimos en otra parte del trabajo- oficinas provinciales de la OCPI que se encargaran del asunto y de la preparación de los jueces y abogados para enfrentar esos asuntos.

Por último otro aspecto interesante y novedoso del nuevo cuerpo legal, recogida en el artículo 32 se refiere a la exención establecida con respecto a las legalizaciones de documentos legales presentadas ante la oficina para la adquisición. Mantenimiento o disposición de derechos, lo que representa una ventaja significativa para los solicitantes o titulares extranjeros, ya que la Carta Poder para acreditarse ante la OCPI y demás documentos justificativos de las cesiones, fusiones, licencias y otros actos jurídicos que deban ir a registro no requerirán de legalización o Certificación ante Notario o autoridad consular, que resulta tan engorroso y que en definitiva retardan el proceso

de solicitudes. La única excepción hecha por dicho artículo es la relativa a la renuncia y pensamos que sea por la trascendencia que tiene este acto para el Titular.

III. Conclusiones

Como hemos expuesto a lo largo de este escrito, la actual legislación de marcas y otros Signos distintivos responde a la necesidad de nuestro país atemperarse a la situación económica actual, a las transformaciones que ha estado sufriendo, a la realidad y legislación internacional, de la cual Cuba es Signataria. Por eso, ese cuerpo legal resulta novedoso en comparación al antiguo Decreto ley 68 parte de 1983, y muy a tono con la realidad que se está viviendo en Cuba. No obstante en ese cuerpo legal todavía a nuestro juicio aparecen algunas cuestiones que requieren de ser revisadas porque presentan algunas incongruencias y dificultades que pueden obstaculizar una buena aplicación de la misma, como es el caso de las prohibiciones tanto absolutas como relativas y los exámenes Ordinarios y extraordinarios a que son sometidas las marcas cuando se solicita el registro.

IV. Bibliografía

1. Acuerdos ADPIC *Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.*
2. Arreglo de Madrid de 1981 relativo al Registro Internacional de marcas y el protocolo concerniente a éste Arreglo adoptado en 1989.
3. Clasificador internacional de Productos y Servicios. Niza 1957
4. Decreto Ley # 68 de 14/5/1983. *De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de origen.*
5. Decreto Ley 203 de 24/12/1999. *De Marcas y otros Signos Distintivos.*
6. **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** *Derecho de Marcas.* Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1990.
7. Intellectual Property Reading Material. OMPI, Pag 3 publication 476.
8. OCPI- Guía sobre las actividades en material de Propiedad Industrial que sustentan los Sistemas internos de Organismos y Entidades.
9. OMPI- *El Secreto está en la Marca*, serie *La Propiedad Intelectual y la Empresa.*

10. OMPI - *Lo atractivo está en la Forma.*
11. **PORTER MICHAEL, E.** *Estrategia competitiva.* México (1984) .
12. Resolución # 63 de 24/12/1999. *Reglamento de Marcas y otros Signos Distintivos. .*