

**LAS MARCAS EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO ESTATALES EN  
CUBA. PRINCIPALES INFRACCIONES<sup>1</sup>****Lic. Juan Carlos Mendoza Pérez\*****MS.c Karina Abad Samón\*****Lic. Lisandra Sierra Luque\*****MS.c Irllet Matos Rey\*****MS.c Jorge Aquiles Fuentes Estévez\***

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.

(Alomá Rodríguez: 2014)

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Juan Carlos Mendoza Pérez, Karina Abad Samón, Lisandra Sierra Luque, Irllet Matos Rey y Jorge Aquiles Fuentes Estévez: "Las marcas en las actividades económicas no estatales en Cuba. Principales infracciones", Revista Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica, ISSN: 2660-5554, (Vol1, Número 2, septiembre 2020). En línea: <https://www.eumed.net/es/revistas/observatorio-de-las-ciencias-sociales-en-iberoamerica/vol-1-numero-2-septiembre-2020>

**Resumen**

La presente investigación está enmarcada en el estudio del diagnóstico de las principales infracciones o violaciones sobre el uso de las marcas como signo distintivo de la Propiedad Industrial en el sector no estatal cubano, con especial referencia a las figuras del trabajador por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, fundamentando así la necesidad de selección de una correcta estrategia marcaria que permita el establecimiento de

1 Universidad de Guantánamo, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Departamento de Derecho.

\* Licenciado en Derecho en la Universidad de Guantánamo, profesor de Derecho de Obligaciones y Derecho Civil Parte General en el Departamento Derecho, Universidad de Guantánamo, correo electrónico: jcperez@cug.co.cu.

\* Licenciada en Derecho en la Universidad de Oriente, profesora de Derecho de Autor y Propiedad Industrial en el Departamento Derecho, Universidad de Guantánamo, correo electrónico: karina@cug.co.cu.

\* Licenciada en Derecho en la Universidad de Oriente, profesora de Derecho de Obligaciones y Derecho de Contratos en el Departamento Derecho, Universidad de Guantánamo, correo electrónico: lsierra@cug.co.cu.

\* Licenciado en Derecho en la Universidad de Guantánamo, profesor de Derecho de Administrativo y Derecho Económico en el Departamento Derecho, Universidad de Guantánamo, correo electrónico: irliet@cug.co.cu.

\* Licenciado en Derecho en la Universidad de Guantánamo, profesor de Derecho de Administrativo y Derecho Económico en el Departamento Derecho, Universidad de Guantánamo, correo electrónico: irliet@cug.co.cu.

una imagen corporativa y un nombre comercial propio. Para alcanzar los objetivos propuestos se emplearon métodos teóricos generales de las ciencias: histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción; métodos específicos de las investigaciones jurídicas de orientación teórica: teórico-jurídico, jurídico-comparativo, exegético y el método empírico: análisis de contenido.

**Palabras clave:** Marcas, infracciones, signo distintivo, actividades económicas no estatales.

## THE MARKS IN THE ECONOMIC ACTIVITIES NOT STATE IN VAT. MAIN INFRACTIONS

**Abstract:** The present investigation is framed in the study of the diagnosis of the main infractions or violations on the use of the marks like distinctive sign of the Industrial Property in the Cuban non state sector, with special reference to the worker's figures self-employed and the non agricultural cooperatives, basing the necessity of selection of a correct strategy would mark this way that it allows the establishment of a corporate image and an own commercial name. To reach the proposed objectives methods theoretical generals of the sciences they were used: historical-logical, analysis-synthesis, induction-deduction; specific methods of the juridical investigations of theoretical orientation: theoretical-juridical, juridical-comparative, exegetic and the empiric method: content analysis.

**Key Words:** Mark, infractions, distinctive sign, economic activities not state.

### I. A modo de 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 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. (Alomá Rodríguez: 2014).

Ahora bien, en la actualidad las empresas se enfrentan a grandes desafíos a la hora de introducirse en el mercado con nuevos productos y servicios. Encontrar el mercado, precio y presupuesto adecuados, así como encontrar el equipo con el que trabajar en este mundo empresarial de rápido desarrollo, es extremadamente desafiante. Para diferenciarse de la competencia, alcanzar y ganarse clientes fieles de forma efectiva, la marca es la clave. Cualquier actividad no estatal, debidamente dirigida y organizada es un medio necesario e

imprescindible del desarrollo económico; su número y diversidad, su penetración en todos los sectores de la economía y el papel que desempeñan en el perfeccionamiento de numerosas innovaciones, hacen de los sujetos económicos no estatales una componente esencial de la vida económica.

El país se ha propuesto importantes transformaciones en su modelo socioeconómico, cambios que ya tienen un impacto notable en la vida del mismo y en el afianzamiento de sus pasos hacia la compleja construcción del socialismo. Con la aspiración de lograr mayor eficiencia en las actividades económicas, se ha subrayado la necesidad de descentralizar la labor del Estado en la actividad económica y de ceder lugar a nuevas formas de gestión no estatal. En estos nuevos horizontes económicos traen a nuestro contexto la figura de los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, dando surgimiento a un pequeño sector privado, el sector no estatal. Por lo que con la aparición de estas nuevas figuras se ha creado todo un marco jurídico<sup>2</sup> para estos sujetos económicos, con el objetivo de que se le otorguen las posibilidades para su desarrollo. Sin embargo, la falta de cultura empresarial y de administración de negocios ha llevado a que se cometan violaciones o infracciones por parte de los titulares de este sector en cuanto al uso de las marcas<sup>3</sup> en sus negocios, que frustran no solo principios de la Propiedad Industrial, sino también del Derecho.

Es por ello que resulta de vital importancia para los empresarios de cualquier índole la protección de estos en función de proteger su negocio y a la vez a los clientes frente a los usos indebidos que se producen. Contar con derecho exclusivo de marca, hace que se ostente la posibilidad de ser el único que pone el producto o servicio en el mercado con ese nombre o impedir que un tercero sin su autorización ejecute actos de comercio como uso, venta, puesta en venta, almacenaje, uso en publicidad, importación, identificándolo del resto de sus semejantes.

Ahora bien, en la práctica se observa que los sujetos no estatales de la economía cubana poseen muy baja cultura marcaria y escasos recursos técnicos para abordar procesos de *branding*<sup>4</sup>. Incluso aquellos que poseen una alta formación profesional, suelen contar con muy pocas herramientas para tomar decisiones en este campo. Este déficit hace que con

---

<sup>2</sup> En el caso de los trabajadores por cuenta propia tenemos la Ley 113 del "Sistema Tributario" referente a los tributos a los cuales están sometidos los trabajadores por cuenta propia tanto por el desarrollo de su actividad como por los ingresos personales. La Resolución No. 32 del MTSS de 2010, la Resolución 353 de 2013 del Ministerio de Finanzas y Precios sobre las reglas generales del tributación de los trabajadores por cuenta propia, la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 42 de 2013 y la Resolución No. 41 de 22 de agosto de 2013 del propio órgano sobre el ejercicio de las actividades por cuenta propia y la reglamentación de nuevo tipo que las mismas requieren. Y para las cooperativas no agropecuarias: Decreto-Ley 305 "De las Cooperativas no Agropecuarias", el Decreto-Ley 306 "Del Régimen de Seguridad Social de los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias", el Decreto 309 "Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado" y las Resoluciones 570 del Ministerio de Economía y Planificación "Sobre el proceso de licitación de inmuebles estatales" y la Resolución 427 del Ministerio de Finanzas y Precios "Sobre el régimen tributario de las Cooperativas no Agropecuarias".

<sup>3</sup> Una marca implementada de forma exitosa se convierte en una herramienta esencial para alcanzar el objetivo de negocio de cualquier tipo de empresario. La marca y el *branding* se refieren a la imagen percibida y a la respuesta emocional subsecuente hacia una empresa, así como hacia sus productos y servicios.

<sup>4</sup> Es el proceso de hacer y construir una marca (*brand equity*) mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados de forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo que identifican a la marca, influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente como a la empresa oferente.

frecuencia estos sujetos muestren desacoples entre su estrategia de negocio y su comunicación marcaria, usando presupuestos limitados de manera ineficiente y desperdiciando oportunidades de comunicación con sus públicos. Estos argumentos, junto a la necesidad de profundizar en los estudios en materia de Derecho Marcario fueron las causas que motivaron la presente investigación.

El tema de las marcas o del *branding* ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito internacional, en las ciencias económicas, comunicológicas y jurídicas. Se publica amplia literatura de trabajos teóricos y experiencias prácticas. Por su parte el autor Alfredo Maraví Contreras<sup>5</sup> trata sobre la introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. (Maraví Contreras: 2009). La autora Silvina Roldán Olmedo hace referencia al valor de las marcas en épocas de crisis económicas en su tesis de maestría, perteneciente a la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación. (Roldán Olmedo: 2009). Para Erik Antonio Santisteban Meza, alude el tema de las marcas referido a los efectos jurídicos que genera la inscripción de las marcas comerciales, en su tesis de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Rafael Landívar Campus Quetzaltenango. (Santisteban Meza: 2014).

Con independencia de lo antes expuesto aparecen las autoras Lilian Rocío Cuellar Bernal y Bibiana Rojas Barragán, exponen en su trabajo de grado desde la arista de las comunicaciones sociales al retrobranding el renacimiento de las marcas en el campo profesional de la publicidad. Desde el punto de vista de la administración de empresas la autora Carmen Katherine Ydrogo Rojas trata el tema de las marcas en su trabajo de grado presentado en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. (Ydrogo Rojas: 2015). Entre otros. También la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y otros organismos y organizaciones internacionales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), abordan el estudio de las marcas como uno de los signos distintivos de la Propiedad Industrial en los seminarios regionales sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina.

En lo que respecta a estudios sobre las marcas, las investigaciones científicas en el país versan en lo fundamental desde aristas económicas, jurídicas, estrechamente vinculada a temas relacionados con la información de las marcas y otros signos distintivos como valiosa fuente de información para los estudios de mercado, así como las problemáticas e infracciones en el uso de los signos distintivos en el sector no estatal, sin que superen las expectativas de la academia y la doctrina patria desde la perspectiva de la Propiedad Industrial y el propio Derecho Marcario. Esas investigaciones desde una mirada jurídica por lo general, tratan sobre la importancia de las marcas y otros signos distintivos como activos empresariales, el uso de

---

<sup>5</sup> Abogado y profesor contratado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde enseña cursos relacionados al Derecho Mercantil. Actualmente es magíster por la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUCP.

estas en el sector estatal, las principales violaciones que se puedan desprender de la utilización y explotación de las mismas.

De ahí que lo distintivo de esta investigación radique en el estudio de la marca como signo distintivo de la Propiedad Industrial y su uso en el sector no estatal como parte de las actividades que se realizan en el marco interno, con un análisis exegético que caracteriza el tratamiento jurídico dado a las marcas a lo largo del devenir histórico nacional, diagnosticando las infracciones del uso de las mismas en estas actividades no estatales, implementando propuestas que les permitan a estos sujetos de la economía cubana el establecimiento de una imagen corporativa y un nombre comercial propio manteniendo un enfoque consistente; que no han sido planteadas en investigaciones anteriores, en aras de contrarrestar las violaciones en que incurrían estos entes económicos.

## **II. Las Marcas: análisis doctrinal como signo distintivo de la Propiedad Industrial**

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o sellos en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, han evolucionado hasta configurar el actual método de registro y protección de ellas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar bienes y servicios que, por su carácter y calidad, se adecua a cada una de sus necesidades.

Ahora bien, la palabra o el término “Mark” proviene del alemán que significa “señal dibujada, pegada, hecha a fuego, entre otros, en una cosa, un animal o una persona, en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece”. En castellano significa “acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad. Distintivo que el comerciante pone a sus productos”. (OMPI, 2008). Por su parte la Real Academia Española (RAE), la denomina como un “distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente”, es una idea específica con la que se espera que el cliente conecte, un conjunto de lenguajes configurados para vender algo distintivo, que valga la pena.

Del estudio jurídico-teórico de las marcas nos percatamos que se discuten varias posiciones doctrinales en cuanto a su definición, de ahí que numerosas han sido las denominaciones ofrecidas tanto por la doctrina como por las legislaciones foráneas y los tratados internacionales. Muchas de las veces marcadas por la corriente doctrinal asumida en cada una de las etapas por las que ha transitado y por los diversos puntos de vistas económicos de la sociedad.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el 2008 con el objetivo de promover y homogeneizar las legislaciones nacionales de la región en materia de Derecho Marcario, la define como “ todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, y constituye el único elemento que tiene a su disposición el consumidor para identificar y elegir de acuerdo a sus necesidades” .Es un nombre, sonido,

diseño, símbolo o toda combinación de mecanismos, que sirven para diferenciar a una empresa de sus competidores. (OMPI, 2008). Por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la conceptualiza como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Así como la American Marketing Association, quien la define como el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los competidores. (American Marketing Association). En ese mismo orden de ideas la ley española da el siguiente concepto de marca, en el artículo 4.1: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.” Podemos decir que la marca desde el punto de vista jurídico es una expresión creativa que no tiene una existencia sensible hasta cuando dicha creación se materializa en un soporte tangible o en elementos físicos que hacen que pueda ser percibida por los sentidos<sup>6</sup>.

Desde el punto de vista doctrinal, se entiende por marca un signo que unido a unos productos o servicios sirve para distinguirlos de otros productos o servicios. Una verdadera marca no implica solo la unión entre el signo y los productos o servicios, sino que además requiere que dicha unión sea captada por los consumidores. Según el tratadista Brever Moreno la marca es el “signo distintivo de los productos de una industria o comercio<sup>7</sup>. Puesta en evidencia, el consumidor puede distinguirlos entre las demás. Gracias a ella puede constituirse una clientela para determinados productos, y al asegurarse al comerciante o industrial la exclusividad en el uso de la marca, se le asegura también el mantenimiento de la clientela”. (Brever Moreno, 2001)

Ante el punto de vista anterior aparece Cheryl Swanson, fundadora de Tonic, agencia dedicada a construir marcas, afirma que “una marca es un producto con una historia atractiva, que ofrece cualidades quintas esenciales para las que el cliente cree que no hay ningún sustituto en lo absoluto. Las marcas son *tótems*. Nos cuentan historias sobre nuestro lugar en la cultura, sobre quiénes somos y dónde hemos estado. También nos ayudan a descubrir hacia dónde vamos”. (Mesa editorial Merca2, 2013)

Por último, resalta la postura de Josh Moritz, experto en campañas interactivas y mercadotecnia, quien plantea que la marca es “una percepción significativa de un producto, servicio o hasta de ti mismo -ya sea buena, mala o indiferente- que los mercadólogos quieren que la gente crea, en base a lo que piensan que ven, escuchan, huelen, prueban y generalmente sienten respecto a otros a su alrededor”. (Mesa editorial Merca2, 2013)

---

<sup>6</sup> Las legislaciones en materia de marcas de los distintos países determinan expresamente los signos que pueden o no constituir una marca. En la mayoría de los estados, la marca debe cumplir dos requisitos para poder ser válidamente registrada: tener fuerza distintiva y ser susceptible de representación gráfica.

<sup>7</sup> Citado por Mariela Caballero Ramírez. En Proyecto de Grado “La relación Sistémica entre la Marca Tridimensional y el Modelo Industrial. Alternativas para una estrategia”. Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. Curso 2000-2001.

Aunque existen diferentes criterios en la doctrina y en las legislaciones sobre la definición del término “marca”, pudiera afirmarse -a grandes rasgos- que constituyen un signo distintivo dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual, por lo tanto, decimos que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. La marca es una herramienta de mercado, que permite a los consumidores identificar y reconocer los productos o servicios ofrecidos por un determinado comerciante<sup>8</sup>. En un ámbito individual sería preciso analizar las características propias de cada modalidad de marca por la diferencia existente entre ellas, máxime si acreditamos que estas admiten varias clasificaciones atendiendo a los siguientes criterios (Benítez Ochoa, sf):

#### 1. Por el contenido de sus caracteres accidentales:

- **Marcas Denominativas:** Constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, leídas y también pueden ser transmitidas oralmente u oídas. Son, por lo tanto, una o varias palabras que designan directamente el bien que se pretende identificar. Esa denominación puede ser un nombre propio, una denominación conceptual.
- **Marcas Gráficas:** Se dirigen a su percepción por la vista. Obedecen a una representación gráfica en figura, imagen, dibujos, logotipos, emblemas, símbolos, gráficos, el color, siempre que se delimite por una forma determinada y las combinaciones de colores, así como otras formas bidimensionales.
- **Marcas Mixtas:** Se mezclan la dimensión y el dibujo fusionando sus múltiples ventajas, comprometiendo una unidad gramático visual que será en definitiva la característica de esta forma de signo.
- **Marcas Tridimensionales:** Son las que se conforman con las propias formas de los productos o de sus envases, envoltorios, embalaje o forma de presentación.

#### 2. Por sus relaciones con otras especies de marcas:

- **Marcas de Productos:** Son utilizados por los industriales, empresarios y comerciantes para poder distinguir los artículos que produce o comercializa. Es la marca originaria por excelencia, pues desde los inicios fue concedida para la distinción de los productos de un fabricante del de los otros competidores.
- **Marcas de Servicio:** Para identificar los servicios o prestaciones que brindan los empresarios o comerciantes. Este tipo de marca es relativamente nueva en el Derecho Marcario, existiendo resistencia por parte de algunos tratadistas en torno a su aceptación.
- **Marcas Individuales:** Su titular es único, sea individual o copropietario, sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Por estas características es considerada como la marca por excelencia.
- **Marcas Colectivas:** Se registran y se utilizan por colectividades, sean estas personas jurídicas de derecho público o privado, uniones de empresas, entes gubernativos o no, fundaciones, asociaciones, entre otros, con el fin de que sean utilizadas por todos o

---

<sup>8</sup>Posición asumida también por Hernández Mecías en su obra, La protección de las marcas. Sus antecedentes, en el 2016, La Habana, Cuba.

algunos de los integrantes de las mismas. Este tipo de marca está sujeta a un tratamiento especial con un reglamento de uso.

- **Marcas de Garantías:** En este tipo de marca la función indicadora del origen empresarial es secundaria y prevalece la de la calidad de los productos o servicios que se sirven de ella.

### 3. Por el uso del signo:

- **Marcas Notorias:** Gozan de fama y de buena imagen entre los consumidores de las mismas, así como de un especial tratamiento y protección legal en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Es posible oponerse ante terceros, aún y cuando no se haya realizado el registro del signo.
- **Marcas Renombradas:** Su difusión excede del sector económico al que pertenece el producto o servicio, es ampliamente conocida por el público consumidor. Para ello precisa de un elevado *good will*, originalidad y distintividad. Rompe con el principio de la especialidad, pero para ello se requiere de la inscripción registral correspondiente.

Con independencia de la clasificación que ostentan las mismas, la importancia económica de las marcas radica en que cada uno de los productos o servicios que identifica posee un determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial prolongada con unos determinados niveles de calidad y fiabilidad. Las mismas actúan como un instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquél, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado. (Magana de la Mora, sf). De ahí que sea válido mencionar aquellos principios que rigen el sistema de marcas a nivel foráneo:

- **Principio de Inscripción Registral:** Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas. A través de la inscripción el titular adquiere un derecho exclusivo sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares. Consiste en que se puede usar un signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo registro no voy a poder obtener la protección típica de las marcas: la exclusión, es decir evitar que otros usen mi signo. En consecuencia, el registro es necesario para que se constituya el derecho de exclusiva haciendo titular de la marca aquella persona natural o jurídica inscriba primero.
- **Principio de Prioridad en el Uso:** Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado. El derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por primera vez para designar sus productos. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse en favor del primer usuario.
- **Principio de Territorialidad:** Establece como regla general que una marca goza de protección únicamente en el territorio del país en el cual ha sido registrada, así como el

ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

- **Principio de Especialidad:** mediante el cual, la defensa de una marca se realiza solamente en relación con productos o servicios idénticos o similares al registrado. De esta manera, el titular de una marca se encuentra facultado a impedir que un tercero no autorizado registre o utilice una marca idéntica o similar, pero por el principio de especialidad. Sólo puede defender su marca en el ámbito de los productos o servicios que sean idénticos o similares. Es importante señalar que las clases que componen la Clasificación de Niza no restringen el principio de especialidad. En realidad, las clases no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios. Por ejemplo, podemos considerar relacionados los productos lácteos y las bebidas y zumos de frutas, pero estas se encuentran en clases diferentes.
- **Principio de Buena Fe:** En base a este principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca y quien alegue lo contrario debe probarlo. Por ejemplo, actual de malo fe el eventual distribuidor en Perú, que registra a su nombre las marcas de una empresa extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el único fin de vendérsela a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejarán ingresar al mercado peruano

En otro ámbito de aplicación podemos plantear que en el último quinquenio, el Estado cubano se ha propuesto importantes transformaciones en su modelo socioeconómico; cambios que ya tienen un impacto notable en la vida del país y en el afianzamiento de sus pasos hacia la compleja construcción del socialismo. Con la aspiración de lograr mayor eficiencia en las actividades económicas, se ha subrayado la necesidad de descentralizar la labor del Estado en la actividad económica y de ceder lugar a nuevas formas de gestión no estatal. En ese escenario, las cooperativas no agropecuarias y la figura del Trabajador por Cuenta Propia se ofrecen como alternativas ventajosas.

### III. La Actividad Emprendedora en el nuevo Modelo Económico cubano

La discreta recuperación económica experimentada en el país durante el quinquenio pasado, en el cual se logró un crecimiento promedio anual de 5,6%<sup>9</sup>, ha implicado una reanimación del mercado interno al producirse, por una parte, un incremento de productos provenientes de la industria nacional y, por otra, un crecimiento en los niveles de las importaciones que han podido asumirse paulatinamente en este período por parte del Estado Cubano. En ello han incidido dos factores como son: la apertura a la inversión que se ha producido al capital foráneo o mixto y, por ende, el incremento de las posibilidades financieras de inversión del capital nacional. Ambos factores han producido un incremento y un fortalecimiento de las organizaciones productivas en el panorama económico nacional, el cual ha permitido que las empresas no estatales cada vez más aumenten sus capacidades de producción con vistas a la satisfacción de las necesidades nacionales y sus exportaciones,

---

<sup>9</sup> Véase a Oficina Nacional de Estadísticas. "Cuba en cifras 2017".

teniendo estas últimas que cumplir los requerimientos altamente competitivos que plantea el comercio internacional actualmente.

Por otra parte, la existencia en el mercado nacional de un mayor número de competidores, una mayor calidad o competitividad en los productos, así como una mayor capacidad de adquisición del cliente que paulatinamente, se ha ido recuperando han entrañado una gran cantidad de retos para las empresas no estatales, los cuales deben ser tomados ya en consideración. El punto de partida para el nuevo escenario económico cubano fue la aprobación el 18 de abril de 2011 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el marco del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (P.C.C), en los que aparecen claramente delineados momentos de ruptura con tendencias anteriores respecto a la interpretación de la economía socialista. En primer lugar, en lo concerniente a la heterogeneidad socioeconómica durante la transición socialista, en el Lineamiento 02, se define no solo el reconocimiento, sino también la promoción de una diversidad de formas de propiedad, al tiempo que se mantendrá la empresa estatal como forma principal en la economía nacional (PCC, 2011). Sin desechar el principio socialista, pues se reafirma que continuará siendo y que es la principal vía en la dirección de la economía nacional, se transformarán en sus aspectos metodológicos y organizativos las formas de gestión económica actuales, abriendo paso a otras, que deben reconocer y estimular a la empresa estatal socialista, como sujeto principal de las relaciones económicas, a las empresas del capital mixto, las cooperativas, los usufructuarios de tierras, los arrendadores de establecimientos, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social.

Entre las líneas políticas de cambio se incluye la reorganización del empleo en el sector estatal en respuesta a los gastos excesivos que implicaba mantener una política de pleno empleo sobre la base de tener plantillas infladas e ineficiencia en el uso de la fuerza de trabajo. Semejante situación creó la necesidad de estimular el empleo en otros sectores, pues la reubicación laboral dentro del sector público no daría abasto para este reajuste. De ahí nuevos sectores encaminados a la autogestión y mayor complejidad organizativa, se advierten como cambios en el entorno económico actual, lo que sin dudas coloca muchas miradas sobre las certezas y desafíos de ese camino largo y difícil pero promisorio al que nos abocamos. Un paso trascendental en el auge y expansión de este sector son los trabajadores por Cuenta Propia y las Cooperativas no agropecuarias surgidas recientemente con los cambios sustanciales en el modelo económico cubano a partir de 2012.

### **La figura del Trabajador por Cuenta Propia:**

Con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el marco del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (P.C.C) entra en el escenario económico cubano un nuevo sujeto de derecho, los trabajadores por cuenta propia, entendida como aquellas actividades desarrolladas por agentes económicos nacionales

fuera de los dos sectores públicos fundamentales de la economía socialista. A través de ello los sujetos crean su propio puesto de trabajo, utilizando su ingenio, su capital y su esfuerzo para generar oferta de trabajo, y a medida que pase de ser un emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede convertirse a su vez en un generador de empleo para más gente.

El trabajador por cuenta propia queda reconocido en el lineamiento segundo, donde define: 02. *“El modelo de gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de inversión extranjera previstas en la ley (empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, entre otras), las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas, todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia.”*<sup>10</sup>

Sin embargo un análisis profundo de los lineamientos nos permite acotar que dicha figura no solo queda resumida en el citado lineamiento No.2, sino también la vemos reflejada en otros lineamientos como el 168 y 169<sup>11</sup> respectivamente. Por todo ello se hace necesario mencionar las regulaciones que de la materia se hace dentro del ordenamiento jurídico cubano, partiendo de la Ley 113 de 2012 <sup>del</sup> Sistema Tributario la cual regula cuestiones propias en materia de tributación que afectan la actividad de dichos sujetos como nuevos actores económicos. Es decir, de forma explícita nuestro ordenamiento jurídico reconoce legalmente este tipo de actividades. Siguiendo un orden jerárquico encontramos la Resolución 32 de 2010 y la Resolución 41 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el cual dicto una norma jurídica que constituye el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. Igualmente tenemos la Resolución 42 de 2013 de igual Ministerio que expresa en su segundo por Cuanto: La Resolución No. 41 de 22 de agosto de 2013, dictada por quien resuelve, establece el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia y deroga la Resolución No. 33, de 6 de septiembre de 2011 que incluía el listado de estas actividades, siendo necesario disponer la denominación de las actividades que se pueden ejercer como trabajo por cuenta propia, su alcance y las entidades que autorizan su ejercicio ( Jiménez Illarreta, 2014).

### **La Cooperativa No Agropecuaria:**

El Sexto Congreso del Partido, discutió, modifico, reordeno, ajusto, acrecentó y aprobó los lineamientos que son la brújula política de la sociedad. El debate además cimentó la hoja de ruta de las transformaciones iniciadas uno tres años antes en el modelo económico cubano. Con la aspiración de lograr mayor eficiencia en las actividades económicas, se ha subrayado la necesidad de descentralizar la labor de las empresas estatales y de ceder lugar a nuevas formas de gestión no estatal, sin dudas, uno de los espacios en que más se ha avanzado, con

<sup>10</sup> Lineamientos de la Política Económico y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2011.

<sup>11</sup>168. Ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo, en dependencia de las nuevas formas organizativas de la producción y los servicios que se establezcan.

169. Desarrollar un proceso de reordenamiento laboral en el país que, bajo el principio de la idoneidad demostrada, contribuya a eliminar las plantillas infladas y los tratamientos paternalistas, para estimular la necesidad de trabajar y reducir los gastos de la economía y el Presupuesto del Estado.

el objetivo explícito de descargar al Estado de administraciones, encargadas de actividades productivas y de servicios no fundamentales y crear, a la par, una opción de empleo más dinámica. En ese escenario, las cooperativas se ofrecen como alternativas muy provechosas.

La Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas, es decir son la asociación de un conjunto de personas unidas voluntariamente con el fin de satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales o culturales comunes a través de una determinada empresa de propiedad común, controlada democráticamente, autónoma y abierta. (Piñero Harnecker, 2012).

Un análisis de los Lineamientos del 25 al 29<sup>12</sup> demuestra un reconocimiento explícito por parte del Estado hacia las cooperativas como forma no estatal de gestión, en sectores diferentes del agrícola, denominadas “Cooperativas no Agropecuarias”. Reconociéndose la creación de cooperativas de primer grado y segundo grado como forma socialista de propiedad colectiva, con personalidad jurídica y patrimonio propio, las primeras estarán integradas por personas (aunque no se especifica si son naturales o jurídicas) que aportan bienes o trabajo con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad, teniendo que ser las mismas capaces de cubrir sus gastos con sus ingresos; las de segundo grado estarán integradas por cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios (de producción, servicios y comercialización), o realizar compras y ventas conjuntas con vistas a lograr mayor eficiencia. (Madrado Chávez, 2014).

Las normas jurídicas para la implantación de esta nueva forma de gestión se aprueban en diciembre del año 2012, quedando reflejadas Decreto Ley 305 “De Seguridad Social de los

<sup>12</sup> 25. Se crearán las cooperativas de primer grado como una forma socialista de propiedad colectiva, en diferentes sectores, las que constituyen una organización económica con personalidad jurídica y patrimonio propio, integradas por personas que se asocian aportando bienes o trabajo, con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad y asumen todos sus gastos con sus ingresos.

26. La norma jurídica sobre las cooperativas deberá garantizar que éstas, como propiedad social, no sean vendidas, ni transmitida su posesión a otras cooperativas, a formas de gestión no estatal o a personas naturales.

27. Las cooperativas mantienen relaciones contractuales con otras cooperativas, empresas, unidades presupuestadas y otras formas no estatales, y después de cumplido el compromiso con el Estado, podrán realizar ventas libremente sin intermediarios de acuerdo con la actividad económica que se les autorice.

28. Las cooperativas, sobre la base de lo establecido en la norma jurídica correspondiente, después de pagar los impuestos y contribuciones establecidos, determinan los ingresos de los trabajadores y la distribución de las utilidades.

29. Se crearán cooperativas de segundo grado, cuyos socios son cooperativas de primer grado, las que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se forman con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios (de producción, servicios y comercialización), o realizar compras y ventas conjuntas con vistas a lograr mayor eficiencia.

Socios de las Cooperativas no Agropecuarias” emitidos por el Consejo de Estado, el Decreto 309 “Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado” emitido por el Consejo de Ministros y las Resoluciones 570 del Ministerio de Economía y Planificación “Sobre el proceso de licitación de inmuebles estatales” y 427 del Ministerio de Finanzas y Precios “Sobre el régimen tributario de las Cooperativas no Agropecuarias”.

#### **IV. La práctica marcaria en el Sector Económico No Estatal. Principales infracciones**

En Cuba, pueden solicitar el registro de marcas en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica. El procedimiento de inscripción se cobra en moneda nacional a las personas naturales y jurídicas cubanas, y en la solicitud el interesado debe estampar su nombre, dirección, listado de productos y/o servicios que desea proteger y la reproducción del diseño, entre otros datos de interés. Con la inscripción en el registro el titular tiene la potestad de impedir o autorizar su uso a terceros mediante licencias, lo cual es una garantía fundamentalmente para el trabajador por cuenta propia. Además, el titular tiene el derecho exclusivo de usar su signo en el tráfico económico y mercantil, que incluye vender, ofrecer y distribuir productos o servicios designados por la marca. Sin embargo, la inscripción en el registro de la marca u otro signo distintivo no supone siempre una protección efectiva puesto que aún son disímiles las infracciones y los usos indebidos que se dan respecto a los mismos.

En tal sentido el 24 de diciembre de 1999, se promulga el decreto Ley No.203 " De las Marcas y otros signos distintivos" y la Resolución No.63 del 24 de mayo del 2000 que constituye su reglamento, teniendo en cuenta el papel y el lugar que ocupara en el comercio mundial estos signos, así como los compromisos internacionales contraído por el país en este campo, en especial la ratificación por la República al Convenio que establece la Organización Mundial del Comercio, según lo establece en el Tercer POR CUANTO de la Resolución que acuerda dictarlo. Este nuevo Decreto Ley derogó los títulos V, VI, VII, así como el Capítulo VI del Título VIII del Decreto Ley No.68, referente a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos, los lemas comerciales y del uso ilícito de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

La nueva legislación sobre las marcas en Cuba, aportó elementos novedosos con respecto a lo regulado hasta ese momento. A partir de entonces se empieza a poder adquirir los derechos por cualquiera de los sistemas enunciados con anterioridad en dependencia del signo distintivo a proteger. De esta forma si lo que se pretende salvaguardar es un derecho sobre marcas y lemas comerciales, la vía a utilizar es la registral<sup>13</sup>, siendo excepción el caso de las marcas notorias, pues independientemente del carácter territorial de estos derechos, en estos casos no son concedidos. En el caso de los nombres comerciales, emblemas

---

<sup>13</sup>Artículos. 40 y 109.1. Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos". Gaceta Oficial Extraordinaria Num.3. La Habana.Cuba.2002.

empresariales y rótulos de establecimiento el derecho se adquiere a partir del primer uso en el comercio, aunque ello nada obsta para proceder al registro de los mismos<sup>14</sup>.

Sin embargo, en orden de ostentar los derechos exclusivos que proporciona el registro el signo a registrar debe de cumplir con una serie de requisitos en orden de no incurrir en ninguna de las prohibiciones absolutas o relativas que plantea el Decreto-Ley 203 en su articulado. Las prohibiciones absolutas conciernen al signo en sí; siendo este es incapaz de funcionar como marca. Son aquellas que van encaminadas a proteger a los empresarios frente al intento de monopolización de un signo que debe mantenerse *ad libitum*, disponible a favor de todos los empresarios de ese determinado sector de mercado. Tutelando de esta forma no solo a este, sino también al consumidor de información equívoca al adquirir mercancías. Las mismas se orientan hacia un mercado transparente, evitando la obstrucción de la circulación de los productos y posibilitando empleo de términos necesarios en etiquetado y publicidad. (Rodríguez Calvo, 2006).

Se refieren a los requisitos legales que debe cumplir el signo con relación a sus características esenciales: idoneidad y licitud. Se denominan así por el carácter radical del principal efecto que produce, toda vez que su inobservancia provoca que el registro que ha sido concedido violando la ley sea nulo *ab initio*, o sea, que puedan ser invalidados todos los efectos que haya producido retrotrayéndose al momento de la solicitud y considerándose como si nunca hubiera existido. Dicho efecto anulatorio puede tener lugar en cualquier momento posterior a la concesión del derecho, por lo que la acción para declararlo es imprescriptible. (Marcos Martínez, 2005)

Es por ello que se requiere que el signo sea distintivo, para que la apreciación que se produzca del mismo por el público al que se dirigen los productos o servicios sea efectiva. De igual manera no pueden ser genéricos ni descriptivos; engañosos, sugestivos, etc. Las situaciones en que se enmarcan dichos supuestos quedan reflejadas en el artículo 16 del Decreto-Ley 203.

Las prohibiciones relativas, en cambio, se encuentran reguladas en el artículo 17 del Decreto, las mismas van orientadas más bien hacia la necesidad de proteger derechos ya conferidos y vigentes, debido a la propia exigencia de preservar un mercado transparente y sin alteraciones. Son signos que, si bien poseen capacidad registral, no se encuentran disponibles para su inscripción por colisionar con derechos preexistentes. Es decir que, más allá de verificar que el signo tiene capacidad distintiva *per se* y es permitido, debe analizarse si posee distintividad específica, o sea, con relación al resto de los signos que coexisten en el mundo y que están protegidos por un derecho. Esta aptitud específica es lo que se conoce como disponibilidad del signo, que significa que el empresario pueda hacer uso de él sin lesionar derechos anteriores, evitándose de esta forma futuras violaciones. (Rodríguez Calvo, 2006).

---

<sup>14</sup>Artículos. 99.1.2, 101, 103.2, 104.1.2. Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos". Gaceta Oficial Extraordinaria Num.3. La Habana.Cuba.2002.

Ahora bien, con la aparición de la figura del trabajador por cuenta propia y la posibilidad de la apertura de pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias, sumado al desconocimiento de nuestra población en materia de Propiedad Industrial las infracciones a lo estipulado en norma se manifiestan sobremanera en las marcas y otros signos distintivos por estar estos destinados a promover la comercialización de los productos y servicio. Lo más preocupante de esta situación es que, directamente proporcional al aumento de la apertura y desarrollo de este tipo de negocios devienen un sin número de infracciones en materia de propiedad industrial en cuanto al uso de los signos distintivos. Si bien se ha producido un aumento, respecto a años anteriores, en cuanto al reconocimiento de la importancia del registro de los signos distintivos en los negocios del sector no estatal, aun no existe como tal una conciencia creada en el pequeño empresario cubano respecto a esta materia, siendo entonces la generalidad que la mayor parte de los casos se ignore el procedimiento a seguir, así como la importancia de contar con los derechos que se derivan del registro de los signos distintivos.

A través de las consultas hechas a los especialistas de la OCPI<sup>15</sup> y el trabajo de campo efectuado se pudo constatar que una de las principales problemáticas a que se enfrenta hoy en día la oficina es la gran cantidad de signos que los dueños de negocios particulares intentan registrar, los cuales no poseen capacidad registral o infringen y lesionan derechos de terceros. Ello ocurre debido a que los mismos incurren en las prohibiciones previstas en nuestra Ley en los artículos 16 y 17. Siendo las más frecuentes las causales previstas en los incisos *a, f y m* del artículo 16, referentes a las prohibiciones absolutas, las cuales consisten en la falta de aptitud distintiva respecto a otros signos, la posibilidad de inducir al público en error de procedencia o naturaleza, la composición de la marca por elementos que sirven en el comercio para la identificación de la especie, la calidad y el valor del producto o servicio. Igualmente, en el caso del artículo 17 sobre las prohibiciones relativas, vemos con frecuencia en los signos de los negocios particulares las causales previstas en los incisos *a, b, c, d, e, i*, relacionados con la imitación y reproducción de marcas y otros signos distintivos, así como la lesión de los derechos a terceros.

Sin embargo ello no solo se limita al intento de registro, pues existe un gran número de negocios en nuestro país que utilizan como rotulo de establecimiento o emblema empresarial la marca comercial de diversas empresas y negocios extranjeros que no solo incurren en la misma clase del Arreglo de Niza<sup>16</sup>, sino que también se encuentran algunos de ellos

---

<sup>15</sup>Oficina Cubana de La Propiedad Industrial.

<sup>16</sup>El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979. El mismo constituye un documento en el cual se encuentran reflejadas, a manera de índice global, las diferentes clases para productos y servicios en materia marcaría en aras de que se facilitara el procedimiento registral y búsqueda de los signos distintivos. A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas. La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de la

registrados en la propia OCPI. Incluso en muchos de estos casos los mismos constituyen marcas notorias o renombradas, de importantes transnacionales, exponiéndose de esta forma los noveles empresarios a ser susceptibles de demanda judicial por parte de los verdaderos propietarios.

Partiendo de lo anterior se analizarán posteriormente, el examen sobre la problemática existente en nuestro país en el uso de las marcas como signo distintivo en el sector no estatal, específicamente orientado en torno a los usos ilícitos e infracciones<sup>17</sup> que se producen en el mismo. En tal sentido, la práctica ha demostrado que la estricta aplicación de la territorialidad puede llevar a abusos, que se traducen en lesiones al dueño de la marca y fraudes frente al consumidor. Puede provocar que alguien aproveche que una marca usada en el país o en el extranjero no se haya registrado, para solicitarla y disfrutar de la celebridad del signo.

En ese mismo orden de ideas encontramos en la práctica emprendedora, desconocimiento en materia industrial, usos indebidos e ilícitos de marcas tales como cuando “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, careciendo de derecho o de autorización por parte del titular registral o, cuando esos “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, en base a un derecho adquirido con posterioridad al registro de la marca. Otras de las manifestaciones de uso ilícito de marcas se dan cuando la persona natural solicita el registro de marcas notorias para venderlas realmente a su verdadero titular y es lo que se conoce como trolling de marcas.

La coexistencia en el mercado de marcas confundibles que perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. Otras de las infracciones al Derecho de Marcas que se citan son la usurpación, la imitación y la falsificación. Con respecto a las infracciones al derecho exclusivo la doctrina distingue entre infracciones y delitos. En el grupo de las infracciones incluye a aquellas que requieren acciones civiles o administrativas. En el grupo de los delitos son incluidas las conductas que de acuerdo al elemento intencional necesitan de una sanción penal. A criterio de la autora Dianelis Lombardis Hernández tal distinción al contemplar las infracciones de derechos de propiedad industrial, específicamente de derechos marcarios, carece de relevancia, pues si bien se trate de delitos penales o de infracciones administrativas, lo que interesa es la lesión o vulneración del derecho exclusivo. (Lombardis Hernández, 2015).

---

Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte del mismo.

<sup>17</sup> Para determinar que ha tenido lugar una infracción de derechos sobre la marca deben tenerse en cuenta determinadas condiciones que deben cumplirse en relación con el uso de la misma y su capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. El uso de la marca tiene una singular importancia para el ejercicio de las facultades de defensa, por ello resulta importante distinguir que no se trata de cualquier uso, sino del que se realiza en el tráfico económico y a título de marca. Un elemento importante en este aspecto lo constituye el llamado riesgo de confusión o asociación, el cual constituye el núcleo del iusprohibendi, en base a ello se plantea que es precisamente la confusión el elemento típico o común de la gran mayoría de las infracciones.

En muchos casos, otras de las irregularidades que en la materia han presentado nuestras actividades de gestión no empresarial se deben a la baja consulta de la información marcaria y los pocos conocimientos de los representantes y directivos sobre el Derecho Marcario y su trascendencia al comercio. Poseen por las mismas razones pocas habilidades para el comercio exterior. A su vez no realizan estudios de mercados, ni se trazan estrategias de comercialización eficaces. En ocasiones han existido desaciertos por mal manejo de las marcas en las negociaciones.

De igual manera vemos que se da el caso también de que en algunos de estos negocios del sector no estatal se han valido de la popularidad o diseños de determinadas empresas estatales y han adoptado para si su signo, empleándolo como herramienta de promoción en el comercio. Aunque dicha situación se manifiesta igualmente dentro del propio sector, donde vemos negocios que pasado un tiempo adquieren cierto prestigio y fidelización de clientes y luego aparece otro que oferta similares servicios empleando una marca igual o parecida, pudiendo causar confusión en la población. Por lo que el plagio entre particulares se ha convertido en una situación bastante frecuente que afecta también, hoy en día, el tráfico comercial cubano.

Otra incidencia que se viene produciendo en los últimos tiempos, si bien como tal hasta el momento no constituye una infracción de derecho pudiera devenir en actos ilícitos, es la situación que se viene dando para la constitución de las cooperativas no agropecuarias. Según las informaciones brindadas en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial<sup>18</sup> a las personas con ánimo de conformar una cooperativa, durante el proceso de autorización para la configuración de esta, se les exige el tener previamente registrado el signo distintivo de la misma. Si bien en el Decreto 309 “Reglamento de las Cooperativas no agropecuarias” no se hace mención en su articulado en lo referente al proceso de conformación en tales aspectos. El problema está dado en que es imposible registrar una marca a nombre de una persona jurídica que aún no ha nacido por lo que al venir uno de los socios a registrarla se convierte en dueño de esta y no la cooperativa. Independiente de que este proceso, supuestamente, se realice con el fin de una posterior cesión de la marca a la cooperativa, lo cierto es que; el mismo atenta contra los derechos de los demás socios y la cooperativa en sí, puesto que de decidir marcharse de esta la persona titular de la marca, está en su derecho de despojar a la cooperativa de esta.

Por último, quisiéramos referirnos a que, si bien no existe una amplia cultura en la población referente al registro de los signos distintivos, tampoco existe un pronunciamiento efectivo de las instituciones del Estado al respecto. Ello se manifiesta claramente durante el proceso de solicitud de la licencia para ejercer la actividad de trabajador por cuenta propia en la ONAT<sup>19</sup>, donde si bien se requiere que se registre el signo distintivo que posee el negocio,

---

<sup>18</sup> Ello fue posible gracias a la información concedida por la jefa del Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos Clara Miranda Vila.

<sup>19</sup> Oficina Nacional de Administración Tributaria.

nada tiene que ver esto con el que puede efectuarse posteriormente en la OCPI, el cual, es el que en realidad proporciona los derechos exclusivos sobre el uso del signo. En este órgano, si bien no es función primaria, debería al menos brindarse a la población información básica sobre el registro de los signos distintivos, con el objetivo de evitar la situación de desinformación que hoy existe en el sector no estatal, donde la gran mayoría de los dueños de negocios confunden la inscripción realizada en el órgano tributario con la que debiera hacerse en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

Por último quisiéramos referir que cada vez se hace más complejo en las condiciones del mercado actual insertar productos y servicios diferenciados, pero esto no constituye excusa para la comisión de infracciones en cuanto a la copia, reproducción o plagio de las marcas o signos distintivos el mercado, violando de esta forma los principios de seguridad jurídica, así como la sana competencia mercantil, de ahí que sea necesario proponer a las personas que desarrollan las actividades de gestión no estatal la elaboración de estrategia marcaria para que así gocen de una correcta imagen corporativa y se eliminen las violaciones enunciadas en esta investigación.

## **V. Reflexiones Finales**

De las analogías entre ciertas instituciones de la Antigüedad, Edad Media, Moderna y la Época Contemporánea se concreta el surgimiento incipiente de las marcas desde la antigüedad. No obstante, el punto de partida del reconocimiento del Derecho Marcario contemporáneo se localiza a finales del siglo XIX, cuando, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de los países industrializados de Europa, en especial Alemania, Italia e Inglaterra. Del estudio jurídico-teórico de las marcas se discuten varias posiciones doctrinales en cuanto a su definición, de ahí que pudieran definirse como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En consecuencia, se admiten varias clasificaciones, principios y sistemas para adquirir las marcas.

A raíz de los cambios sustanciales en el modelo económico cubano se incluyen nuevas modalidades de gestión no estatal, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Aparejado a ello un conjunto de infracciones marcarias que se cometen por parte de este sector no estatal; la falta de cultura empresarial y de administración de negocios; Marcas que se intentan registrar y que no poseen capacidad registral o infringen y lesionan derechos de terceros; Usos indebidos e ilícitos por usurpación, imitación, falsificación, imitación y reproducción de marcas; Coexistencia en el mercado de marcas confundibles que perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar, entre otras.

Por último, a partir de las deficiencias detectadas, es preciso que se tenga en cuenta por parte del Estado y el sector no estatal a la hora de ellos elaborar su estrategia marcaria, con el objetivo de contribuir a la correcta selección y/o diseño de una marca por parte de los

trabajadores de gestión no estatal, permitiendo así las vías legales de protección que sirvan de estímulo a los obtentores de las mismas y permita la generación, desarrollo y comercialización de nuevas formas de identificación de las pequeñas y medianas empresas.

## **VI. Referencias bibliográficas**

- Arce, J. G. (2015). Las Marcas comerciales y su evolución. Recuperado el 10 de abril de 2020, de <https://es.slideshare.net/>
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas de 15 de junio de 1957. (2003). Revista de la OMPI: el secreto está en la marca.
- Barragán, L. R. (2008). Retrobranding: el renacimiento de las marcas. Trabajo de grado para optar por el Título de Profesional en Comunicación Social, Bogotá.
- Bertone, L. E. (2003). Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. . Buenos Aires: Heliasta.
- Cobarco, N. P. (sf). La información de marcas y otros signos distintivos: Valiosa fuente informativa para los estudios de mercados.
- Contreras, A. M. (2009). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú.
- Fernández-Nóvo, A. C. (2001). Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Horta, M. H. (2003). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883. En Selección de lecturas de Propiedad Industrial. La Habana, Cuba: Félix Varela.
- Medina, D. R. (1992). Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. México.
- Merca2.0, M. e. (2013). ¿Qué es una marca? 5 definiciones? Recuperado el 19 de Marzo de 2018, de <https://www.merca20.com/>
- Meza, E. A. (2014). Efectos jurídicos que genera la inscripción de las marcas comerciales. TESIS Previo a conferirle en el grado académico y título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Quetzaltenango.
- Obando., J. R. (2007). Origen y Evolución Histórica del surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas. Recuperado el 4 de Abril de 2020, de <https://www.econlink.com.ar/marcas-colectivas-1>.
- Olmedo, S. R. (2009). Brand Equity, el valor de la marca en época de crisis.
- Perales, J. M. (25-29 de Octubre de 2004). Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual Para Jueces y Fiscales De América Latina. Las Marcas. Definición, Requisitos Y Funciones. Antigua, Guatemala.

Pérez, O. J. (2012). Evolución del Derecho de Marcas y su uso como signo distintivo en el Ciberespacio. Recuperado el 4 de abril de 2020 de <http://www.e-gov/homepage/marcas/evoluciondelderechodemarcas>.

Petit, E. (1994). Derecho Romano. México: Porrúa.

Ramos, G. Y. (2014). Propiedad Industrial y cuentapropismo en Cuba. Revista Oncuba (No.26)

Rodríguez, J. N. (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. Rev Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, 1(10).

Rojas, C. K. (2015). Análisis de valor de marca para zapatillas deportivas. Chiclayo

### **Legislaciones**

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

Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1981, concerniente al Registro Internacional de marcas  
Recuperado el 7 de marzo de 2020 de [http://www.wipo.int/madrid/es/legal\\_texts/](http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/).

Protocolo de Madrid de 27 de junio de 1989. (s.f.). Recuperado el 4 de abril de 2020 de [http://www.wipo.int/madrid/es/legal\\_texts/](http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/).

Acuerdo de Viena del 8 de junio de 1973 por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas. Recuperado el 4 de abril de 2020 de <http://www.wipo.int>.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994.). Recuperado el 17 de mayo de 2019 de <http://www.wipo.int>.

Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994.). Recuperado el 14 de mayo de 2019 de <http://www.wipo.int>

Decreto-Ley No. 203 de 2 de Mayo del 2000 De las Marcas y otros signos distintivos. (2000). Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3.

Decreto-Ley No. 305 De las Cooperativas no Agropecuarias. (2012). Gaceta Oficial No. Extraordinaria No.53.

Decreto-Ley No. 68(14 de mayo de 1983) de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas Y Denominaciones de Origen. República de Cuba. (s.f.).

Real Decreto de 20 de noviembre de 1850. (s.f.). Recuperado el 19 de Octubre de 2019, de <http://intercyd.com/legislacion/ley58.htm>

Resolución No. 41 de 2013 del MTSS en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 27 de 26 de septiembre de 2013.

Resolución No. 42 de 2013 del MTSS en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 27 de 26 de septiembre de 2013.

Lineamientos de la Política Económico y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2011.