

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

OCPI

***“IMPLICACIONES DE LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE MADRID.
EXPERIENCIA CUBANA”***

Lic. Yeney Acea Valdés

LA HABANA

2009

“No todo es posible, pero lo que no se intenta es imposible”

(Anónimo)

A mamón, por ser mi orgullo y mi todo.

AGRADECIMIENTOS

Siempre que exista obra humana estará presente el apoyo de los que están alrededor y aun de los que sin estar colaboran. Si dijera que este es el momento más difícil dentro del holocausto que constituye realizar una investigación de esta magnitud no estaría mintiendo porque son tantos los amigos, los colaboradores, los voluntarios y los no voluntarios que la lista se vuelve interminable. Así que ahí va.

A mi loca familia por intentar exonerarme de las tareas del hogar en la etapa final, entenderme y darme el elixir necesario para llegar hasta aquí.

A la Dra. Andryth Aguilar Villán, mi tutora, por acompañarme desde el pregrado y ser en todo momento un ejemplo de profesional a seguir.

A la Msc. Hosanna Rodríguez Calvo por su cariño, su simpatía, su sana crítica y por ser sencillamente genial, a ella se aplica la frase *“Solo es grande quien sabe ser pequeño”*: ella es gigante.

A la Dra. Dánice Vázquez D’Alvaré por su disposición inagotable, desenfado y exigencia y a su bebita Danna por portarse tan bien durante nuestras charlas.

A Marialys Perdomo por *“Búcate plata”*, sin sus consejos de filóloga la redacción de este trabajo hubiera sido un desastre, no obstante no le permití ver la versión final, de lo contrario todavía estuviera redactando.

A mis amigas Marianela y Marilen por estar en línea conmigo todo el tiempo: las adoro.

A todos los profesores y organizadores de la maestría por transmitir tanto en sus clases y fuera de ellas, especialmente Lyan, Clarita, Norita, Emilia Lara, Maylen, Daimy, Carmen, Orbell, Martha Q. que siempre estuvieron dispuestos a colaborar, con un dato, una dirección de correo, un documento, las respuestas a mis miles de preguntas. También a mis compañeros de clases Roxana, Gisell, Deilyn, Marlennys y Yordanka.

A los agentes oficiales Msc. Raúl Sancho y Lic. Haliveth León por el caudal de conocimientos y la sencillez.

A la gente linda del Centro de Información de la OCPI por su amabilidad y alegría, ya que fueron muchas las veces que estuve allí y jamás hubo algo que no fuera sonrisas y disposición.

A mis amigos Tamara, Darget, Yuri, Frank, Yenitse, Tania, Daleydis, Yan, Yumi, Verónica, Lenia, Sheila Cautín, Dayana, Dalia, Rodolfo, Carolina y Jorgito por dedicarme tiempo y esfuerzos y reavivar mis energías.

A los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana por sus consejos oportunos y la información aportada Dra. Taydit Peña, Dra. Martha Prieto, Dra. Lissette Pérez, Dra. Celeste Pino, Lic. Johannes San Miguel, Lic. Orestes Díaz y Lic. Joanna Pereira.

A los que proporcionaron información sin conocerme Gracely Tescari de Vlex, Renata Lisboa de Araripe y Asociados, Silvia Vicenti y Alejandro Roca de la OMPI, Msc. Angela María Leyva Hernández de Heber Biotec, S.A. y Rebeca García Monroy de CUBANACAN.

RESUMEN

El Procedimiento de Registro Internacional de marcas ha ocupado importantes espacios en los foros de discusión a nivel internacional, lo que se debe en gran medida a la trascendencia de las marcas para el empresario. La creación de un sistema capaz de reducir los costos, disminuir el número de trámites y economizar tiempo es uno de los grandes logros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El siguiente trabajo tiene como objetivo lograr un acercamiento que pueda contribuir a la mejor interpretación de la norma y aprovechamiento de sus bondades. En él se hace un estudio de la figura de los tratados internacionales teniendo en cuenta sus requisitos, formas de adopción y la relación que ha de existir entre Derecho Interno y Derecho Internacional a partir de una óptica comparada y de la legislación nacional. Son objeto de análisis el Arreglo y Protocolo de Madrid desde la mirada del Derecho Internacional Público y la Propiedad Industrial, siendo esta última de particular interés por constituir el contenido de los tratados y ser el análisis de sus implicaciones el objeto principal de esta investigación.

Al finalizar se extrapolan al contexto cubano las transformaciones de mayor incidencia que ha sufrido el Sistema de Madrid y se ofrecen criterios sobre la base de lo legislado y las opiniones de los especialistas cubanos en el tema.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO 1: LOS TRATADOS INTERNACIONALES	10
1.1. Los tratados. Su definición y requisitos.	10
1.2. Facultad para la firma de tratados	11
1.3. Clases de tratados.....	12
1.4. Procedimiento de celebración	14
1.4.1. Reservas.....	15
1.5. El consentimiento y sus vicios	16
1.6. El contenido de los tratados	18
1.7. Interpretación de los tratados	19
1.8. Causas de terminación de los tratados.....	21
2. Ejecución de la norma internacional y su relación con el Derecho Interno.	25
2.1 Relación Derecho Interno- Derecho Internacional.....	27
CAPITULO 2: EL SISTEMA DE MADRID. CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA.....	30
2.1. El Sistema de Madrid. Generalidades.....	31
2.2. Ventajas y desventajas del Sistema de Madrid.....	33
2.3. Diferencias entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid	34
2.3.1 Cláusula de salvaguardia	36
2.4. Requisitos para ser solicitantes	52
2.4.1 Representación ante la Oficina Internacional	52
2.5. Procedimiento de solicitud internacional.....	53
2.5.1 Requisitos sustantivos.....	53
2.5.2 Petición prematura de solicitud internacional e irregularidades.....	54
2.6. El Registro Internacional	55
2.6.1 Efectos de un registro internacional	56
2.6.2 Limitación, renuncia y cancelación	56
2.7. Denegación de la protección.....	57
2.8. Declaraciones y notificaciones.....	60
2.9. Análisis estadístico del Sistema de Madrid	61
CAPITULO 3: IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE MADRID EN EL CONTEXTO CUBANO.....	63

3.1. Reconocimiento constitucional de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico cubano.....	63
3.1.2. Análisis del Decreto- ley 73 de 1983 “De los tratados internacionales”...	64
3.1.3. Regulación de las marcas internacionales en el Decreto-Ley 203 de 2000, “De Marcas y Otros Signos Distintivos”	66
3.2. Adopción del Sistema de Madrid en Cuba	67
3.2.1 Establecimiento de la tasa individual.....	73
3.2.2 Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid.....	77
3.3. Comportamiento de las solicitudes internacionales de marcas cubanas y de las solicitudes extranjeras que incluyen a Cuba dentro de los países designados.	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES.....	89
RECOMENDACIONES.....	92
BIBLIOGRAFÍA.....	94
ANEXOS.....	103

INTRODUCCIÓN

Hoy constituye un imperativo adoptar acuerdos internacionales que contribuyan a uniformar las distintas posiciones asumidas por los Estados en su derecho interno. Sin embargo, tales esfuerzos resultan mínimos si se comparan con la adecuación que deben realizar los Estados a fin de adaptar el ordenamiento jurídico a lo establecido en la norma internacional pues, en ocasiones, son adoptados sin que se conozca de su existencia por los operadores de tales instrumentos.

En lo que respecta a la Propiedad Intelectual¹ como denominación de la rama que agrupa todas aquellas creaciones fruto del intelecto humano, al igual que la represión de la competencia desleal², resulta válido apuntar, que no se trata de un régimen similar al de propiedad sobre bienes reales, donde se manifiesta una atipicidad caracterizada por la posesión total y simultánea del bien por varias personas, consecuencia directa de las características que dicho bien posee, sino de bienes inmateriales. De ahí que, para garantizar su disfrute exclusivo sea necesaria la prohibición por parte del ordenamiento jurídico a la sociedad del uso o explotación de tales creaciones intelectuales³.

Dicha Propiedad agrupa dos áreas con características afines pero divergentes a la vez: se trata de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor; la primera otorga protección tanto a las creaciones técnicas como a las relativas a la identificación y protección en el

¹ La Propiedad Intelectual comprende un amplio sector de creaciones intelectuales que se mueven entre las obras de artes y las soluciones técnicas, así como los signos que distinguen productos, servicios o empresarios. Entiéndanse por tales, el Derecho de Autor para las creaciones del espíritu, o sea, las obras literarias, fotográficas, audiovisuales, musicales, artísticas, entre otras, mientras la Propiedad Industrial reconoce los derechos de los inventores sobre sus invenciones, de los diseñadores sobre los dibujos y modelos industriales, de los empresarios sobre las marcas y otros signos distintivos, así como la represión de la Competencia Desleal.

Ambas áreas presentan particularidades propias, los derechos de Propiedad Industrial se otorgan siempre que se cumplan determinados requisitos, pues el registro, para la mayoría de las instituciones, tiene un carácter obligatorio, ya que el surgimiento de los derechos depende del acto administrativo e inscripción en el registro correspondiente. Cuestión diferente se manifiesta en el Derecho de Autor, donde los derechos se adquieren con el mero acto de creación, aun cuando existen sistemas que exigen el registro a los efectos de ser oponibles *erga omnes*.

² En este caso constituye una institución y no una modalidad de la Propiedad Industrial en tanto no otorga derechos exclusivos sino que, constituye un segundo muro de contención al ofrecer una protección secundaria a las modalidades, ya sea por ausencia de legislación especial o por insuficiencia de la misma. Vid. VÁZQUEZ D'ALVARÉ, Dánice de la C.: *"La Competencia Desleal en el mercado Cubano"*, Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, Cuba, 2004, p.12.

³ Vid. BERCOVITZ, Alberto: *"Historia y teoría de la protección de la Propiedad Industrial y su importancia para el desarrollo económico"*, en MORENO CRUZ, Marta y Emilia Horta Herrera: *Selección de Lecturas de Propiedad Industrial*, tomo 1, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003, p. 38 y ss.

mercado del empresario, sus bienes y servicios; por su parte, el Derecho de Autor confiere protección a las creaciones derivadas del espíritu.

El tratamiento jurídico de los bienes inmateriales en instrumentos internacionales tuvo su origen en el Convenio de la Unión París para la Protección de la Propiedad Industrial⁴, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, aunque no contiene disposiciones relativas al Derecho de Autor -son incluidas en el Convenio de Berna⁵ de 1886- establece las bases del régimen internacional de la Propiedad Industrial en sus diversas modalidades. En lo que a signos distintivos concierne, la Propiedad Industrial comprende dentro de su objeto de protección las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁶ surgió un foro internacional que englobaba entre las esferas del comercio mundial, la Propiedad Intelectual. En el seno de esta organización se aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁷, el 15 de abril de 1994. Este acuerdo constituye uno de los principales instrumentos jurídicos a nivel internacional en materia de Propiedad Intelectual y su implantación supuso la implementación de normas mínimas (más estrictas que las imperantes) que debían ser cumplidas por los países firmantes. En lo que respecta a signos distintivos la norma en cuestión confiere protección adicional a las indicaciones

⁴ El Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (Publicaciones OMPI, Ginebra, Suiza, 1996) ha sido objeto de revisión en contadas ocasiones, en Washington 1911, La Haya 1934, Lisboa 1958, Estocolmo 1967.

⁵ Es el tratado de mayor antigüedad en esta materia y ha sido objeto de revisiones periódicas cada 20 años aproximadamente. El Convenio de Berna dio los primeros pasos en aras de uniformar las legislaciones nacionales. *Vid.* LIPSZYC, Delia: *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Tomo 2, Editorial Félix Varela, 1998, La Habana, Cuba, p.603.

⁶ La OMC fue fundada en 1994 por el Acta Final que cerró la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que sustituye. Empezó a funcionar el 1ro de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros. (El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio fue firmado en la conferencia Arancelara de Ginebra en 1947 por representantes de 23 países. Entró en vigor en enero de 1948 y paulatinamente se fueron adhiriendo otros países).

⁷ Entró en vigor el 1 de enero de 1995 y se negoció en la Ronda de Uruguay de 1994. Sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio, Cuba entre ellos.

geográficas de vinos y bebidas espirituosas, promueve la creación de un Sistema Multilateral de Notificación y Registro de Vinos y Bebidas Espirituosas y regula la modalidad de las marcas sin hacer referencia a otros signos distintivos como el rótulo de establecimiento, el lema comercial y el emblema empresarial.

En sede de Propiedad Intelectual, Cuba es parte de un gran número de tratados, de los cuales 9, ya sea de manera íntegra o parcial, abordan el tema relativo a los signos distintivos, a saber: el Convenio de París⁸, el Acuerdo sobre los ADPIC⁹, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial¹⁰ (Convención de Washington), el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos¹¹, el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas¹², el Arreglo de Lisboa¹³ relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y su Reglamento y el Arreglo y Protocolo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas¹⁴. Éstos últimos son de particular importancia para el país puesto que se cuenta con prestigiosas marcas protegidas a nivel internacional.

El Sistema de Madrid¹⁵ es la vía para tramitar un registro de marcas de manera más expedita, pues mediante una única solicitud ante la Oficina Internacional es posible solicitar protección para la marca en todos aquellos países designados por el solicitante,

⁸ *Vid. Infra.*

⁹ *Vid. Infra.*

¹⁰ De 20 de febrero de 1929.

¹¹ De 14 de abril de 1981 (I. Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. II. Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967)

El Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos permite atacar aquellas indicaciones que sin ser falsas pueden inducir al público a error o crear confusión y prohíbe todo tipo de publicidad y apoyo a la venta que pueda confundir al consumidor sobre la procedencia de los productos.

¹² De 15 de junio de 57 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

¹³ De 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

¹⁴ De 14 de abril de 1891 y 27 de junio de 1989 respectivamente.

¹⁵ Está conformado por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, el Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado el 27 de junio de 1989, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid que entró en vigor el 1ro de abril de 1994 y las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Estos últimos contienen las normas relativas a la aplicación del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

es decir, aquellos donde se pretende obtener protección y que sean parte del Sistema. La ventaja principal consiste en estar sujeto a un único idioma y a una única tasa de manera que, a partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes designados (siempre que la marca haya pasado el examen de fondo en tales territorios) sea la misma que si se hubiera realizado una solicitud nacional en la oficina de ese país. Por ende, las subsiguientes tramitaciones resultarán mucho más sencillas, en tanto, los trámites se realizarán ante una sola oficina para surtir efectos en el resto.

La experiencia cubana, en lo que respecta al Arreglo de Madrid, comenzó en el año 1905, momento en que las solicitudes de registro internacional impedían la selección de los países de interés, ya que los incluía a todos. Se trataba de un único paquete, motivo que propició un aumento relevante de las solicitudes que se recibieron en virtud de dicho Acuerdo.

Ante tal situación, el rechazo de los agentes oficiales¹⁶ de la Propiedad Industrial de la época no se hizo esperar pues esto reducía sus ganancias al impedir la representación directa en la tramitación de las marcas que eran solicitadas en virtud del Arreglo de Madrid.

El resultado fue el ejercicio de una fuerte presión al gobierno hasta que, en el año 1931, el Arreglo de Madrid fue objeto de denuncia pese a la resistencia de ciertos sectores económicos donde se destacó la industria tabacalera.

Por segunda ocasión Cuba se adhirió al Arreglo de Madrid en 1989. El análisis de esta etapa recayó sobre la trascendencia de tal reincorporación con el objetivo de cumplimentar los intereses del Estado y demás entes que involucraban en su actuar las marcas -entiéndase por tales, la Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y

¹⁶ Los agentes oficiales eran abogados encargados de la representación de solicitantes y titulares de derechos de Propiedad Industrial, en la actualidad la Resolución 659 de 2002 de la Directora de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, regula en Cuba, todo lo relativo a la figura de los agentes oficiales, según la cual, *“se considera Agente Oficial al funcionario acreditado por la Oficina que reúne los requisitos establecidos en este Reglamento y que está facultado para ejercer la representación de personas naturales y jurídicas ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y ante las autoridades homologas en los distintos países, en asuntos relativos al registro de las diferentes modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos que emanan de este, dentro del contenido del mandato que se le confiera por el poder otorgado al efecto”*.

Marcas (ONITTEM)¹⁷ los sujetos de gestión económicos, tanto estatales¹⁸ como no estatales¹⁹ y los bufetes especializados en temas de Propiedad Industrial-. El Arreglo era la vía menos costosa que permitía la presencia de marcas cubanas en el mercado internacional e introducía, a su vez, un elemento de progreso en cuanto al perfeccionamiento y desarrollo del equipamiento de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

A fin de fundamentar la importancia del Arreglo de Madrid para Cuba, vale traer a colación un dato, y es que, en el periodo anterior a la adhesión de 1989 las solicitudes provenientes del extranjero vía nacional disminuyeron, así como las solicitudes cubanas hacia el exterior. Significativo es también el hecho de que Antigua y Barbuda -en el año 2000-, Estados Unidos -en el año 2003- y Cuba son los únicos países del continente americano que son parte del Sistema de Madrid, pues México y Brasil pertenecieron pero lo denunciaron con posterioridad. La adhesión de Cuba conllevó una adecuación en el Derecho Interno, cuestión que para ser analizada precisa partir de la posición que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico cubano.

La Carta Magna de la República de Cuba de 1976²⁰ y sus posteriores reformas no ofrece una respuesta, sin embargo, según expresa la especialista en Derecho Internacional Público PINO CANALES²¹, a partir de la posición asumida por las constituciones anteriores en relación al tema, los tratados internacionales se encuentran subordinados a la Constitución.

En cuanto a los órganos encargados de manifestar el consentimiento, se establece que el Consejo de Estado es el órgano facultado para ratificar los tratados internacionales²² y el Consejo de Ministros es el órgano facultado para aprobar los tratados

¹⁷ Actualmente Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

¹⁸ Uniones, empresas, asociaciones, complejos agro-industriales, unidades básicas y otras organizaciones económicas productivas.

¹⁹ Empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero. En la actualidad tal grupo se ha incrementado identificándose entre ellos, los trabajadores por cuenta propia, las sociedades mercantiles de capital cien por ciento cubano, los agricultores pequeños.

²⁰ La Carta Magna de la República de Cuba de 1976 (CRC): proclamada el 24 de Febrero de 1976, modificada el 12 de Julio de 1992. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.7 de 1 de Agosto de 1992. Última modificación publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No.3 de 31 de enero del 2003.

²¹ Vid. PINO CANALES, Celeste Elena: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006, p. 59.

²² Artículo 90 de la CRC: "*Son atribuciones del Consejo de Estado: inciso m) ratificar y denunciar tratados internacional;*"

internacionales²³ y en lo referente a los tratados de paz, atañe a la Asamblea Nacional del Poder Popular²⁴.

En la relación entre Derecho Interno y Derecho Internacional, es esencial que el Derecho Interno contribuya al cumplimiento del Derecho Internacional Público y un poco más allá ha de ir pues, el derecho del Estado no ha de convertirse en obstáculo para la observancia de las normas internacionales. Esta relación se vuelve tangible cuando el Estado ratifica un tratado internacional que requiere para su cumplimiento la entrada en vigor de una norma interna, como es el caso de los instrumentos internacionales para la protección de la Propiedad Intelectual.

Resulta de gran trascendencia para el país la correcta adecuación de la legislación en el tema marcario, en tanto, resulta ser acreedor de marcas que gozan de prestigio a nivel internacional.

Sobre la base de la exposición anterior, se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para una adecuada aplicación del Procedimiento Internacional de Registro de Marcas en Cuba, con el propósito de estimular su utilización en el sector empresarial cubano?

La hipótesis formulada es la siguiente:

La adecuada determinación de los beneficios legales y económicos y desventajas del Procedimiento de Registro Internacional de Marcas y su correspondiente adaptación al contexto cubano constituyen un punto de partida para estimular su utilización por el empresariado cubano.

En correspondencia con el problema planteado se han propuesto los siguientes objetivos:

²³ Artículo 98 de la CRC: “Son atribuciones del Consejo de Ministros: inciso ch) aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado;”

²⁴ Artículo 75 de la CRC: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular inciso i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz;”

Objetivo general:

Valorar la incidencia en el contexto cubano del Procedimiento de Registro Internacional de Marcas, a partir de la adopción de normas jurídicas internas y las solicitudes cubanas de registro internacional de marcas en el extranjero.

Objetivos específicos:

1. Analizar el contenido del Arreglo y Protocolo de Madrid como norma jurídico-internacional y de Propiedad Industrial a partir de un estudio de los tratados internacionales desde el Derecho Internacional Público.
2. Valorar el cumplimiento del Arreglo y Protocolo de Madrid por parte del Estado cubano, teniendo en cuenta el procedimiento a seguir para ello.
3. Comparar el comportamiento de las solicitudes de marcas por la vía del Registro Internacional antes y después de la segunda adhesión al Sistema de Madrid, a partir del análisis de los signos distintivos que han sido registrados en Cuba por la vía internacional y a su vez los signos cubanos que han sido registrados en el extranjero en virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid.
4. Valorar las implicaciones que en el orden práctico ha tenido para Cuba la adopción del Sistema de Registro Internacional de Marcas.

Los métodos de investigación cualitativa y técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación son los siguientes:

- ✓ Teórico- doctrinal. Su utilización permite un estudio de las instituciones presentes en la investigación así como las distintas posiciones doctrinales que existen en torno al tema.
- ✓ Derecho comparado: Resulta de gran utilidad al momento de analizar el tratamiento del tema en otros países, de manera que puedan constituir un paradigma a seguir o no.
- ✓ Exegético- analítico: Contribuye a la correcta comprensión del alcance de la norma jurídica tanto a nivel nacional como internacional.

- ✓ Análisis bibliográfico de textos clásicos y modernos, publicaciones seriadas y no seriadas en la materia, con vistas a explicar las principales tendencias nacionales e internacionales.
- ✓ Entrevistas a especialistas en el tema: El empleo de este método posibilita conocer los criterios actualizados en cuanto a la materia objeto de investigación, partiendo de las características del modelo económico cubano.

Los resultados obtenidos son:

- ✓ Compendio bibliográfico actualizado con el objetivo de lograr una sistematización de las corrientes doctrinales en la materia que pueden servir para estudios futuros.
- ✓ Un análisis de las ventajas y desventajas del Registro Internacional de Marcas a fin de garantizar una protección más eficaz en el territorio cubano y un mejor cumplimiento de los acuerdos internacionales.
- ✓ Contribución con esta investigación al reconocimiento de las implicaciones del Sistema de Madrid no sólo para Cuba, sino también para los países del continente americano.

La presente investigación se ha estructurado en tres capítulos, en el primer capítulo titulado “*Los tratados internacionales*” será abordada la definición de tratados internacionales, sus clasificaciones, procedimiento de celebración, contenido, interpretación y causas de terminación así como, el procedimiento de ejecución de la norma internacional y la relación entre Derecho Interno y Derecho Internacional, en aras de analizar el Arreglo y Protocolo de Madrid como instrumentos del Derecho Internacional Público, así como el procedimiento de adopción.

El segundo de los capítulos bajo el título “*El Sistema de Madrid. Características e importancia*” está dedicado a la profundización en el estudio de los tratados que conforman el Sistema de Madrid, sus principales características y ventajas en el orden práctico y económico, al igual que los principales debates que han surgido a propósito

de las modificaciones sufridas con el objetivo de determinar las reales implicaciones que puede tener su adopción y el análisis de los motivos por los cuales no cuenta dicho Sistema con un mayor número de miembros.

El tercer capítulo titulado *“Implicaciones del Sistema de Madrid en el contexto cubano”* está reservado al análisis del tratamiento constitucional de la posición que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico cubano, la adopción del Sistema de Madrid en Cuba, el procedimiento legal seguido y su significación en términos técnico-legales y económicos.

Al finalizar se ofrecen las conclusiones de la investigación, a partir de las cuales se señalan un conjunto de recomendaciones y se cita la bibliografía consultada.

CAPITULO 1: LOS TRATADOS INTERNACIONALES

1.1. Los tratados. Su definición y requisitos.

El tratado es un acuerdo de voluntades suscrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público (DIP) con independencia de su denominación²⁵, de ahí que, dentro de la categoría tratado, se encuentran los convenios, pactos, estatutos, declaraciones, protocolos y convenciones. En el terreno de la Propiedad Industrial es posible citar entre otros: el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC, el Tratado de Singapur²⁶ y por la particular importancia que revisten al constituir el objeto de la presente investigación, el Arreglo y Protocolo de Madrid. Teniendo en cuenta que el centro de este trabajo es el Arreglo y Protocolo de Madrid cada uno de los elementos generales de los tratados internacionales serán extrapolados y analizados en base a dichos tratados.

Según establece la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969²⁷ en su artículo 2.1.a) *“se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”*

A pesar de lo antes citado, del artículo tres de la propia norma puede colegirse que:

- ✓ Pueden ser establecidos entre Estados, entre Estados y otros sujetos del Derecho Internacional, como las organizaciones internacionales, y también entre otros sujetos entre sí.

Al Arreglo y Protocolo de Madrid pueden pertenecer Estados y organizaciones intergubernamentales, como es el caso de la Unión Europea²⁸ y la Oficina de Benelux²⁹, de ahí que conforme al artículo anterior quedaría comprendido entre los tratados que se celebran entre los Estados y otros sujetos.

²⁵ Vid. MIRANDA BRAVO, Olga: *“Derecho de Tratados”* en COLECTIVO DE AUTORES: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 80.

²⁶ Vid. *Infra*. Capítulo 2.

²⁷ Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena en dos periodos: 1968 y 1969, finalmente firmada el 23 de mayo de 1969 y que entró en vigor el 27 de enero de 1980. (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969) 1155 U.N.T.S. 331, ENTERED IN FORCE JANUARY 27, 1980.

²⁸ Se trata de una organización supranacional creada el 1ro de noviembre de 1993, que actualmente engloba 27 países europeos cuyo rol principal es el fomento de la cooperación intergubernamental, así como la integración económica y política. La Unión Europea es parte del Sistema de Madrid, desde el 1º de octubre de 2004.

²⁹ Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

- ✓ Los establecidos bajo cualquier forma o denominación siempre que supongan un acuerdo de voluntades entre sujetos del Derecho Internacional Público. La naturaleza del tratado y no su forma, es lo que lo caracteriza.

En lo que respecta a los requisitos, como todo negocio jurídico, los tratados internacionales requieren de su cumplimiento para su perfección, ellos son:

- a) Capacidad Jurídica: es la aptitud para celebrar tratados como uno de los atributos de la soberanía, es decir, la capacidad para adquirir derechos y obligaciones que en el caso del Arreglo y Protocolo de Madrid son los Estados y las Organizaciones Internacionales que cumplan con los requisitos establecidos³⁰.
- b) Consentimiento: cada Estado determina los órganos y procedimientos por los cuales se forma su voluntad de celebrar tratados. En caso de estar presentes vicios del consentimiento el tratado puede ser anulado.
- c) Objeto y causa: el objeto está referido a los fines realizables, los que no pueden ser contrarios a la moral y al Derecho Internacional. La causa es el móvil y la razón de existencia del acto jurídico, es su antecedente. El objeto del Arreglo y Protocolo de Madrid es el procedimiento de registro internacional de marcas, mientras que la causa está inmersa en las desventajas de la protección de marcas en el extranjero a través de la vía tradicional³¹.
- d) Formalidades: están referidas a su confección material, lacrado, sellado, y a las exigencias implicadas en su firma. En este sentido, el Arreglo y Protocolo de Madrid establecen que una vez producida la firma o adhesión sea posible proceder a la ratificación, instrumentos que se depositan ante el Director General³².

1.2. Facultad para la firma de tratados

Los órganos facultados para la negociación de los tratados son determinados por el Derecho Interno aunque existen excepciones, dígame los preceptos jurídicos

³⁰ Cfr. Artículo 1 en relación con el art 14.1 b) del Protocolo de Madrid.

³¹ Según esta vía, empleada por los países que no son parte del Sistema de Madrid, los países habrán de acudir a las oficinas de cada país donde pretenden proteger sus marcas, en los respectivos idiomas nacionales, sujetos a distintos exámenes de forma y tasas nacionales, además de hacerse representar por agente oficiales.

³² Cfr. Artículo 14 del Arreglo y el Protocolo de Madrid.

internacionales generales o comunes y particulares que declaran obligatorios en la esfera internacional, los compromisos asumidos por determinados órganos estatales, aun cuando no estén autorizados para ello por su Derecho Interno correspondiente.

Por otra parte, determinados órganos estatales podrán ser llamados a la conclusión de algún tratado, con motivo de su celebración contraria a los textos constitucionales. Los tratados que se concluyen con estas características se llaman tratados intergubernamentales si fueron suscritos por el gobierno, y para el caso en que hayan sido suscritos por los ministros, se trata de acuerdos interministeriales

A partir de lo establecido en la Convención de Viena en su artículo séptimo³³, los Jefes de Estado o ministros de relaciones exteriores no necesitan de la autorización para vincular a los Estados que representan.

1.3. Clases de tratados

Las clasificaciones presentes³⁴ en la doctrina son tantas como investigadores y especialistas en el tema, las referidas a continuación, son las que resultan más sugerentes a partir de las características de los tratados que se están analizando.

Según la materia objeto de los tratados pueden ser económicos, culturales, humanitarios, políticos y hasta consulares.

³³ Artículo 7 de la Convención de Viena (CV) *"Plenos poderes: 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:*

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o

b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;

b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano."

³⁴ Al respecto de DIEZ DE VELASCO, Manuel: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, La Habana, Cuba, 1999, p. 125; MIRANDA BRAVO, Olga: *"Derecho de tratados"* en PINO CANALES, Celeste: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006, p.80; D' ESTEFANO PISANI, Miguel: *Fundamentos del Derecho Internacional Público Contemporáneo*, tomo 1, editorial Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, Ciudad de la Habana, Cuba, 1983, p. 67.

Atendiendo a la función de creación de obligaciones se clasifican en: tratados- contratos porque establecen un intercambio de prestaciones, y los tratados- ley que pretenden crear una norma de carácter general aplicable a toda la comunidad internacional o a una parte de ella.

En dependencia del número de partes contratantes tenemos tratados bilaterales, es decir, entre dos Estados, y plurilaterales o multilaterales, donde participa más de un sujeto. Estos últimos pueden ser restringidos, abiertos a un número determinado de sujetos, y generales, con tendencia a la universalidad.

Sobre la base del grado de apertura a la intervención de otros estados estamos en presencia de: tratados abiertos que son aquellos a los que se puede llegar a formar parte sin haber intervenido en el proceso de formación; cerrados, los que quedan restringidos a los participantes originarios y donde la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado; y semicerrados donde otros Estados pueden llegar a ser parte con independencia de los firmantes, debido a su inclusión en una lista anexa al acuerdo, que prevé a su vez un procedimiento particular de adhesión, así como, el envío de una invitación de los Estados firmantes para que otros Estados se adhieran al tratado.

De acuerdo con su duración contamos con tratados de una duración determinada que quedan extintos una vez culminado el plazo; de duración indeterminada, salvo denuncia; e improrrogables, bien expresa o tácitamente y es muy frecuente la cláusula de prórroga tácita por periodos determinados, salvo denuncia expresa dentro de un periodo establecido.

Por la forma de conclusión los tratados son solemnes, pues se perfeccionan mediante un acto de ratificación autorizada por el parlamento, la intervención en su proceso formativo del Jefe de Estado como órgano supremo de las relaciones internacionales y el intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación; y concluidos en forma simplificada que se perfeccionan mediante la autenticación³⁵ del texto del acuerdo o por un acto posterior a la autenticación y distinto a la ratificación -se da en los supuestos en los que el consentimiento se manifiesta verbalmente o a través de un acto o conducta

³⁵ Cfr. Artículo 10 de la CV.

constitutivo de una oferta o aceptación de una oferta, según el Estado sea oferente o aceptante-.

Conforme la clasificación anterior, el Arreglo y Protocolo de Madrid son tratados- ley, de carácter económico, multilaterales con tendencia a la universalidad, de manera que están abiertos a todos aquellos sujetos interesados en la adhesión, solemnes por el proceso de adopción e indeterminados en lo que se refiere a su duración.

1.4. Procedimiento de celebración

Atendiendo al Derecho Internacional Común, los tratados pueden ser elaborados de manera simple o compuesta.

Cuando el tratado se celebra con carácter definitivo se dice que es simple, siempre y cuando los firmantes estén investidos del poder suficiente para firmar tratados con carácter definitivo. Sin embargo, resulta común que los tratados sean refrendados a través de procedimientos compuestos, donde el contenido del tratado se fija y firma en primer lugar por negociadores, siendo este proyecto de tratado objeto del visto bueno por el órgano competente para su celebración. Pero, al no tener los negociadores la facultad para la celebración definitiva, se requiere la ratificación por el Jefe de Gobierno; manifestándose así la forma compuesta -o mixta, como también se le llama-.

Según establece la Convención de Viena en su artículo noveno³⁶, la adopción del texto se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes y si se adopta en una conferencia internacional, por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que estos decidan otra cosa por igual mayoría. Se autentica mediante el procedimiento que se prescriba en él o convengan los Estados firmantes y en ausencia de tal procedimiento, a través de la firma o la rúbrica de los representantes estatales. Con respecto a este particular de la ratificación, los Estados permanecen vinculados al tratado durante un tiempo prudencial, puesto que tal acto implica una promesa de celebrar un tratado de contenido determinado cuando los demás firmantes

³⁶ Artículo 9 de la CV: "1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.
2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente."

hayan depositado sus documentos de ratificación. Al tratarse de la adhesión a un tratado preexistente con la declaración de adopción nace la obligación.

La Convención de Viena en su artículo 16 establece que *“salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse: a) su canje entre los Estados contratantes; b) su depósito en poder del depositario, o c) su notificación a los Estados contratantes o al depositario, si así se ha convenido”*.

En el caso de los tratados del Sistema de Madrid, la obligación nace a partir de los tres meses siguientes al depósito ante el Director General³⁷, lo que resulta a nuestro juicio prudente desde el punto de vista de la adecuación que deben realizar los Estados para lograr su cumplimiento.

1.4.1. Reservas

La reserva se pone de manifiesto en los tratados multilaterales y consiste en la no aceptación de una o varias estipulaciones del tratado, o hacerlo exclusivamente bajo una determinada interpretación, lo que se conoce como “declaración interpretativa”.

La formulación de las reservas puede acontecer en el acto de la firma del tratado, o en el momento de la ratificación. No obstante, al ser una reserva expresada en el acto de la firma y no en el momento de la ratificación se entenderá que esta ha sido retirada. Por otra parte, las reservas pueden ser retiradas por los Estados en cualquier momento. En este sentido el artículo 2 d) de la Convención de Viena establece que *“se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar o aprobar un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones convencionales del tratado en su aplicación a ese Estado”*; y el artículo 21³⁸ reconoce la posibilidad de retirar la reserva en cualquier momento, salvo pacto en contrario.

³⁷ Cfr. artículo 14.3 y 13.4 del Arreglo y Protocolo.

³⁸ Artículo 21 de la CV: *“Salvo que el tratado disponga otra cosa una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado que la haya aceptado.”*

1.5. El consentimiento y sus vicios

Cuando se trata de un negocio jurídico, la celebración del tratado requiere el consentimiento de las partes, de manera que puede ser objeto de impugnación si esa manifestación de voluntad se encuentra viciada.

El consentimiento es coincidencia de voluntad de las partes que celebran el tratado y sin esta anuencia es imposible su celebración. Ahora bien, el consentimiento para ser válido debe reunir una serie de requisitos que a continuación serán expuestos:

- a) Que provenga de personas capaces de actuar de forma racional y consciente sobre la base de lo establecido en la norma jurídica.

Según el catedrático DIEZ PICAZO³⁹, la capacidad ha de verse como un presupuesto de validez y eficacia, de ahí que resulta más factible hablar de capacidad para contratar que de capacidad para consentir.

- b) Que la manifestación de voluntad no adolezca de vicios

En la Convención de Viena en sus artículos 48⁴⁰ y 49⁴¹ se regula el dolo y el error como vicios de la voluntad.

El error consiste en la falsa representación de la realidad que afecta la formación interna de lo que se quiere, de manera que existe un falso o inexacto conocimiento de la realidad producido espontáneamente, sin ser provocado por otra persona. Esta falsa representación mental de la realidad conduce a la realización de un tratado que no se hubiera querido efectuar o se hubiera efectuado de forma distinta si su conocimiento de la realidad hubiera sido exacto.

En otro sentido, el dolo se manifiesta cuando una persona se vale de artificios o engaños para inducir a otra a otorgar su voluntad para la realización de un negocio que, de otra forma no hubiera efectuado.

³⁹ Vid DIEZ PICAZO, L.: *Fundamento del Derecho Civil Patrimonial*, Volumen Primero, Editorial Civitas, Madrid, España, 1993, p. 144 citado por VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001, p. 80.

⁴⁰ Artículo 48 de la CV: “Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.”

⁴¹ Artículo 49 de la CV: “Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.”

Así, a tenor de lo que regula el artículo 51⁴² un tratado es impugnabile, si se ejerció coacción o se amenazó al representante de uno de los Estados firmantes para la conclusión del tratado. Tratamiento similar recibe el tratado cuando existe corrupción directa o indirecta del representante.

Igualmente los criterios son diversos en cuanto a la relevancia de la coacción ejercida sobre otro Estado, doctrina esta muy extendida que mantiene que una coacción de esta clase carece de relevancia jurídica, al decir de los tratados de paz, pues entonces ninguno sería obligatorio. Para GROCIO, *“si bien los tratados de paz son en principio obligatorios, nadie está obligado a cumplir con un tratado impuesto por una amenaza injusta o una violencia que atente contra la fidelidad concertada”*⁴³.

En otro orden de pensamiento, el ius publicista F. de VISSCHER opina, *“que la coacción sólo puede estar dirigida a un órgano. Mas ello es ignorar que un órgano puede ser amenazado ya en su persona o en la de sus familiares, ya por la advertencia de que en el supuesto de no aceptar el tratado se invadirá el territorio de su país, o se alcanzará de alguna manera injusta el patrimonio de su Estado”*⁴⁴.

Así, la convención de Viena en su artículo 52 establece que *“es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de Derecho Internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”*.

Es válido apuntar que, sobre la base de lo antes analizado, los tratados, cuya celebración adolezca de algún vicio no carecen, en principio, de validez, sino que pueden ser objeto de impugnación parcial o total; la cual discurrirá en primer lugar por la vía diplomática y si la petición de anulación no es aceptada, las partes podrán acudir a los medios generales de solución de conflictos.

c) Que exista una manifestación exteriorizada y oportuna de la voluntad

⁴² Artículo 51 de la CV: *“La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.”*

⁴³ Vid. VERDROSS, Alfred, *op. cit.*, p.155. Al seguir en esta línea de análisis se encuentra el criterio del tratadista WEINSCHTEL quien considera que *“la coacción contra el Estado no es concebible, sin embargo, este criterio resulta aislado al hecho cuando la comunidad estatal se ve amenazada en uno de sus bienes jurídicos, independencia, autonomía, soberanía”*.

⁴⁴ Vid. VERDROSS, Alfred, *op. cit.*, p. 156.

No es suficiente la pretensión interna, se precisa de su exteriorización y su declaración, lo que ha de ser en el momento preciso para la correcta conformación del negocio jurídico⁴⁵.

d) Coincidencia entre la voluntad real y la que se declara

Ha de existir una concordancia entre lo declarado y el querer interno.

En correspondencia con lo antes expuesto siempre que estén presentes vicios del consentimiento en la negociación de los tratados internacionales quedará en tela de juicio la validez de los mismos, por ende podrá ser impugnado por cualquiera de los Estados contratantes.

1.6. El contenido de los tratados

La obligatoriedad de un tratado requiere la existencia de una causa lícita. La libertad de los Estados en cuanto a la realización de los tratados se encuentra limitada siempre que su contenido se oponga a una norma del Derecho Internacional Positivo, sea imposible o se encuentre prohibido por afectar la moral y buenas costumbres.

Se está en presencia del primero de los supuestos cuando se vulnera una norma de derecho específica, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena⁴⁶.

En lo que respecta a la imposibilidad de realización, es menester remitirse al Derecho Civil en lo relativo a los requisitos que debe cumplir el objeto del negocio jurídico para ser considerado como tal, al decir la civilista VALDÉS DÍAZ se trata de *“una realidad acotada por las partes que posea actitud para convertirse en realidad jurídica en función del contrato de que se trate. Si el objeto de la prestación emanada del contrato está configurado por cosas o bienes, la posibilidad se refiere a su cualidad de poder ser o*

⁴⁵ Existe manifestación expresa a través de la palabra oral o escrita, en cambio la declaración tácita se evidencia cuando no se produce mediante declaración del sujeto, sino a través de un comportamiento que constituye una modificación objetiva del mundo externo con trascendencia jurídica.

En esa línea de pensamiento es menester, hacer la salvedad en cuanto al significado de la voluntad presunta, la cual deriva de la norma frente a determinado comportamiento de la persona, de manera que por disposición legal una conducta es considerada como una declaración determinada de voluntad, se trata de una deducción legal. (Vid. VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen, *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2001, p. 86.)

⁴⁶ Artículo 53: *“es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter”*.

*poder suceder, pues la cosa o bien necesita de una existencia actual o futura de acuerdo a lo previsto en el propio contrato, si se trata de servicios, comprendiendo tanto la actividad como la inactividad, la posibilidad radica en poder ejecutar, que debe medirse por criterios físicos y conforme a la naturaleza del contrato*⁴⁷. Al extrapolar tal definición, ha de entenderse que la imposibilidad de ratificar o adherirse al Sistema de Madrid estará dada por el impedimento que puedan tener los Estados para cumplir con lo estipulado.

La última de las causas de ilicitud, la inmoralidad del contenido, demanda la aplicación del principio general del derecho, según el cual todos los Estados civilizados declaran no obligatorios los acuerdos inmorales. Por ende, no resulta de carácter obligatorio aquel tratado que compromete a las partes a la realización de un acto contra la humanidad, tal sería el caso donde se restringieran las facultades de una de las partes hasta el punto de no poder asegurar el orden público o defender el territorio de agresiones.

1.7. Interpretación de los tratados

En materia de tratados solo pueden realizar la labor de interpretación los propios Estados firmantes, salvo la interpretación auténtica de las disposiciones autónomas que constituyen la legislación internacional incipiente, la cual puede ser realizada directamente por los órganos a quienes compete la promulgación de estas normas.

En lo que respecta a la interpretación judicial cabe enunciar los siguientes principios:

1. Es óbice la determinación de la auténtica voluntad de las partes tal y como se expresa en el texto mismo del tratado⁴⁸.

Solo es posible alejarse de la letra de un tratado cuando, además de la existencia de una interpretación clara e inequívoca, conduzca o provoque resultados absurdos. Ante la ausencia de claridad en la interpretación ha de acudirse a reglas auxiliares.

2. La interpretación de disposiciones dudosas ha de hacerse sobre la base del derecho internacional común y los principios que informan la materia objeto del acuerdo.

⁴⁷ Vid. VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen, *op cit.*, p. 94.

⁴⁸ Cfr. Artículo 31 de la CV.

3. Las interpretaciones tendentes a poner en peligro la eficacia del tratado, ya sea de forma total o parcial han de rechazarse.
4. La interpretación no puede dejar sin efecto las limitaciones impuestas a los Estados, aun cuando estas han de entenderse en sentido estricto.
5. Ante la existencia de un tratado plurilingüe donde se declaren auténticos todos los textos se elegirá aquella interpretación que sea compatible con todos ellos, sin embargo, si existiera contradicción entre ellos se recurrirá al texto original (principio de la lengua principal)

Según establece el artículo 33 de la Convención de Viena al tratarse de acuerdos plurilingües el texto hará igualmente fe en cada idioma, salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado, cuando la comparación de los textos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado⁴⁹.

6. Ante la incertidumbre es posible recurrir a los trabajos preparatorios del convenio⁵⁰

De esta forma, solo es posible esclarecer una voluntad expresada de manera deficiente, nunca para sustituirla. Y solo será posible acudir a esta vía cuando al tratarse de convenios colectivos todos los Estados intervinieron en la confección del documento o si este fue accesible antes de su adhesión al mismo⁵¹.

⁴⁹ Artículo 33.1 de la CV: *“Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.*

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado.”

⁵⁰ Artículo 32 de la CV: *“Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:*

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”

⁵¹ Vid. Aplicación de esta regla en el Capítulo 2 Epígrafe 3.1.

7. Ante la propuesta de una cláusula falta de claridad, la interpretación se realizará en perjuicio del que la realizó, esto se conoce como regla *contra proferentem*.

Al respecto refleja el *ius* civilista PÉREZ GALLARDO que esta regla se basa en la distribución equitativa del riesgo, pues la persona que se adhiera a la propuesta no tiene por qué compartir los riesgos de una formulación defectuosa. Esta regla en su doble condición distribuidora de riesgos y sancionadora contribuye a la clara expresión de las propuestas⁵².

8. Contribuye a la interpretación del tratado el proceder semejante de las partes después de su celebración.

9. La interpretación extensiva o restrictiva de alguno de los términos podrá contribuir al esclarecimiento de la voluntad de las partes. En el caso de la restrictiva se trata de la presunción de justicia del derecho dispositivo, por lo que una cláusula derogatoria de este admite una interpretación más cercana al derecho que deroga y otra más lejana, siempre debe preferirse la primera⁵³.

10. La utilización de la analogía solo es admisible en convenios contentivos de acuerdos generales, ya que los tratados-contratos solo son efectivos para las situaciones específicas que los motivaron.

11. Sobre la base del principio de los poderes implícitos, en los acuerdos colectivos mediante los cuales se fundan organizaciones internacionales, la interpretación se realiza de manera funcional. De modo que si un tratado de esta clase afirma un determinado fin, son reconocidos de la misma forma todos los medios no expresamente mencionados y que sean necesarios para la consecución de este fin.

1.8. Causas de terminación de los tratados

1. Reglas generales

Las principales causas de conclusión de los tratados internacionales son indicadas en el propio cuerpo del tratado o documento anexo o por razones de derecho común. En el primer grupo se encuentran la rescisión y el transcurso del tiempo o la presencia de una causal extintiva, como es el estallido de una guerra.

⁵² Vid. PÉREZ GALLARDO, Leonardo B.: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001, p. 255.

⁵³ *Idem*.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Común, un tratado se extingue por la conclusión de uno nuevo entre las mismas partes sobre el mismo objeto, por una norma de derecho consuetudinario opuesta, por falta de uso, por el cumplimiento íntegro del mismo, por renuncia, por la extinción de una de las partes, al tratarse de convenios bilaterales, por imposibilidad de su cumplimiento y por la aparición de una nueva norma específica del Derecho Internacional Común contradictoria al tratado, tal y como establece la Convención de Viena en su artículo 64⁵⁴.

La convención recoge en sus artículos 54 y siguientes lo relativo a las causas de terminación de los contratos.

2. Imposibilidad de cumplimiento

La imposibilidad de cumplir con lo pactado conlleva a la invalidez del negocio internacional, ya sea al momento de la firma o con posterioridad. Es admitida por la práctica internacional además de la imposibilidad absoluta o física, la imposibilidad moral o carga excesiva consistente en la puesta en peligro de la subsistencia del Estado. La Convención de Viena en su artículo 61 recoge tales supuestos.

3. Denuncia por incumplimiento

En virtud del principio *“inadimplenti non est adimplendum”*⁵⁵ en los tratados bilaterales una parte puede manifestar que el tratado ha sido violado por la otra, dando lugar a la extinción inmediata del mismo siempre que el perjudicado se retire, pues queda a su elección decidir sobre el mantenimiento o no del acuerdo.

La facultad de denunciar, en los tratados colectivos, se manifiesta cuando una parte ha violado el tratado frente a todas las demás, o si todas las demás partes han violado el tratado frente a una parte; de forma tal que los infractores serán responsables desde el punto de vista jurídico- internacional, lo que trae aparejada la suspensión de las prestaciones que del convenio se derivan.

Esta causal se encuentra refrendada en el artículo 60 del Convenio de Viena.

⁵⁴ Artículo 64 de la CV: *“Si surge una nueva norma imperativa de Derecho Internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.”*

⁵⁵ *“La obligación con el incumplidor no debe ser cumplido”, “no se mantienen los pactos con los que no cumplen su parte”* tomado de NICOLIELLO, Nelson: *Diccionario del Latín Jurídico*, Editorial Julio Cesar Faira, Buenos Aires, República Argentina, 2004, p. 152 en <http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com>

4. La cláusula “*rebus sic stantibus*”⁵⁶

Se entiende por ella que, al suceder “*un cambio importante en el estado de hecho existente o contemplado por las partes al celebrarlo, podía el obligado resolver el negocio jurídico que se había hecho demasiado oneroso*”⁵⁷. Tal cláusula o principio, como otros la suelen llamar, constituye un antídoto ante la ruptura del equilibrio de las prestaciones.

Al respecto el *ius publicista* VERDROSS plantea que “*el término de validez de cualquier tratado ha de deducirse primeramente del tratado mismo, sin embargo, el problema no se agota aquí sino que comienza, cuando de la voluntad de las partes no es posible obtener respuestas, por producirse circunstancias en las que no pensaron las partes al firmar el tratado*”⁵⁸.

La Convención de Viena reconoce dicha cláusula y la condiciona en su art 62⁵⁹.

Es válido apuntar que ningún Estado podrá alegar invocar dicha cláusula si ha sido el mismo quien ha provocado la alteración de las circunstancias.

⁵⁶ “*Permaneciendo así las cosas*”, “*subsistiendo la misma situación*”, “*no alterando las circunstancias*”, tomado de FARIAS, Cisneros: *Diccionario de frases y aforismo latinos*, Biblioteca Jurídica Virtual Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, en el sitio: www.bibliojuridica.org/estlid/index.htm. “*Las cosas así como están*”, “*en el estado actual de las cosas*” tomado de NICOLIELLO, Nelson: *Diccionario del latín Jurídico*, Editorial Julio Cesar Faira, Buenos Aires, República Argentina, 2004, p. 274 en <http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com>.

⁵⁷ Vid. OJEDA RODRIGUEZ, Nancy de la Caridad: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2001, p. 213.

⁵⁸ Vid. VERDROSS, Alfred: *Derecho Internacional Público*, Editorial Aguilar, 6ta edición, Madrid, España, 1982, p.166.

⁵⁹ Artículo 62 de la CV: “1. *Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él a menos que:*

a) *la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y*

b) *ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.*

2. *Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él:*

a) *si el tratado establece una frontera; o*

b) *si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.*

3. *Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado.”*

En relación a esta causal hay sus detractores, quienes afirman que puede dar lugar a abusos ante la inexistencia de un tribunal que esté en condiciones de decidir si cabe invocarla o no. Sin embargo, esto es lo que constituye el talón de Aquiles del Derecho Internacional Público: la ausencia de una jurisdicción obligatoria.

En lo que respecta al Arreglo de Madrid, es posible señalar que países como México, Brasil y Cuba -antes de su segunda adhesión- lo han denunciado al manifestarse circunstancias que al momento de la adhesión no estaban presentes. En el caso de Cuba fue la presión ejercida por los agentes oficiales de la época (1905 - 1931); para México⁶⁰ fue la escasez de solicitudes extranjeras y nacionales al extremo que, de 1930 a 1940 se depositaron en la Oficina Internacional como promedio, dos o tres marcas mexicanas por año.

En el caso de Brasil⁶¹ la denuncia se produjo a petición de las empresas nacionales por la desproporción existente entre el gran número de solicitudes extranjeras por la vía internacional en relación con el reducido número de solicitudes de registro internacional presentada por los empresarios brasileños -*de 1893 a 1931, fueron enviados a Brasil, 77.424 solicitudes de prórroga de los registros internacionales, mientras que Brasil colocó 214 solicitudes internacionales*-⁶², la utilización de pocas marcas en las principales exportaciones brasileñas -granos y minerales- ya que por lo general se encargaba de ello un solo exportador y por último, la ausencia de importantes potencias comerciales y exportadoras como Estados Unidos y Japón no eran miembros del Arreglo y de América Latina solo quedaba México.

⁶⁰ México se adhirió al Arreglo el 26 de julio de 1909 (Diario Oficial de la Federación del 13 de septiembre de 1909) y solo suscribió la revisión de La Haya (Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930), ya que mediante decreto del 9 de marzo de 1943 (Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1943), se ordenó que a partir del día 10 del citado mes y año dejaría de estar en vigor en todo el territorio nacional.

(En <http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=2>, consultado el 7 de agosto de 2009)

⁶¹ Brasil fue suscriptor original del Acuerdo de Madrid y se mantuvo al día sobre las nuevas versiones del Acuerdo hasta el 1929. En 1933, por iniciativa de D. Joaquim Pedro Salgado Filho, Ministro de Trabajo, Industria y Comercio, se decidió poner fin al Acuerdo y el Decreto N ° 196, de 31 de diciembre de 1934, que se formalizó la salida. En la actualidad existe interés por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Adherirse al Protocolo de Madrid, compatibilizar sus procedimientos y divulgar y operar el sistema en las empresas brasileñas. Para mayor información visitar el sitio del INPI (<http://www.inpi.br>)

⁶² Datos ofrecidos por LISBOA, Renata, abogada de *Araripe y Associados*, Brasil, 1ro de septiembre de 2009.

2. Ejecución de la norma internacional y su relación con el Derecho Interno.

La ejecución de las normas de Derecho Internacional es delegada en los Estados, los que de manera general no lo hacen inmediatamente sino a través de disposiciones jurídico internas, ya sea mediante la promulgación de leyes y reglamentos estatales como a partir de las instrucciones dadas a los órganos estatales de ejecución.

De esta forma quedan los Estados en libertad para promulgar la correspondiente orden de ejecución en cada caso particular o facultar a sus órganos, en la constitución, para que apliquen las normas del Derecho Internacional como si fueran parte integrante de una ley o un reglamento.

Los Estados no pueden obviar la norma internacional, de ahí que los órganos internacionales pueden exigir la derogación o inaplicación de aquellas normas contrarias al orden jurídico internacional. No es posible excusarse en el Derecho Interno para incumplir una normativa internacional.

Como bien se refirió en el epígrafe anterior la puesta en práctica del Derecho Internacional corresponde a los Estados, en este sentido existen diversos sistemas: la transformación del Derecho Internacional Público en Derecho Interno a través de leyes o reglamentos de manera que puedan ser aplicados por los tribunales esto resulta producente ya que no siempre la norma internacional goza de claridad en su redacción y por otra parte no se deja al arbitrio de los tribunales su interpretación, en cambio, el sistema de la aplicabilidad inmediata del Derecho Internacional Público Común por los tribunales no se traduce en una aplicación ciega si existe contradicción con el Derecho Interno, sino que ante un conflicto de esta índole, se aplica la ley patria.

En Inglaterra la eficacia de un tratado internacional depende de su ejecución por ley o reglamento, función esta que corresponde a la Corona.

El sistema acogido por la Constitución Italiana⁶³ de 1947 exige orden de ejecución; las constituciones de Austria, Alemania⁶⁴ y Estados Unidos de 1787⁶⁵, requieren del

⁶³ Cfr. DIEZ DE VELASCO, *op. cit.* p. 192 “establece que la recepción de los tratados exige el procedimiento de orden de ejecución del tratado que opere el *adattamento* o transformación del tratado en una norma jurídica interna. El tratado internacional tendrá rango de ley o decreto, los que transforman el Derecho Internacional en derecho interno”.

⁶⁴ Cfr. El Artículo 25 de la Constitución Alemana proclama la adopción automática del Derecho Internacional Público como parte del Derecho Federal, tiene primacía sobre las leyes, y crean derechos y obligaciones para los ciudadanos del territorio federal.

asentimiento del Parlamento para la celebración de tratados, sobre todo aquellos de contenido político o que conlleven un cambio en la legislación. Existe en estos países una equiparación entre los tratados y la norma interna, por ende, una norma posterior puede modificar un tratado anterior y viceversa siempre que se trate de un tratado autoejecutivo, o sea, que su contenido no haga necesario una ley ejecutoria. En este sentido, la interpretación de la norma se hará en concordancia con los tratados internacionales.

La Constitución Francesa de 1946⁶⁶ plantea que los tratados prevalecen sobre las leyes también en la esfera interna. La posición asumida por el legislador francés es monista moderado, ya que exige la publicación y cuando exista contradicción entre Derecho Interno y Derecho Internacional se dejará de aplicar la ley anterior o posterior al tratado⁶⁷.

En Cuba la incorporación de los tratados internacionales al Derecho Interno está sujeta a la aprobación constitucional, sin embargo no existe referencia alguna en los instrumentos legales vigentes, al rango normativo que ocupan, cuestión que cobra relevancia en el caso de los convenios autoejecutivos sobre lo cual tampoco existe pronunciamiento alguno, motivo por el cual asumimos la posición de su aplicabilidad directa⁶⁸-donde la ley no distingue no cabe distinguir-.

⁶⁵ Artículo 6 segundo párrafo de la Constitución de Estados Unidos: *“esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se promulguen y todos los tratados estipulados o que se estipulen bajo la autoridad de los Estados Unidos será la suprema ley del país. Los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición contraria en su Constitución o en los Códigos de los Estados.”*

⁶⁶ Cfr. La Constitución Francesa de 28 de septiembre de 1958 establece en el preámbulo que *“la república, fiel a sus tradiciones, se conforma a las reglas del Derecho Internacional Público”*, más adelante en su artículo 55, refleja que *“los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte”*. Con excepción de la reciprocidad *in fine*, se reconoce la superioridad del tratado con respecto a la ley interna, de manera que podrán ser aplicados dentro del ámbito interno, todos los acuerdos internacionales que hayan sido ratificados o aprobados y también publicados.

⁶⁷ Al respecto se alega que *“el Derecho Internacional Público Común no conoce una jurisdicción obligatoria, puesto que los tribunales internacionales de arbitraje y de justicia solo tienen competencia para decidir aquellos casos con respecto a los cuales les reconocieron su competencia las partes en litigio”*.

⁶⁸ Apud. PRIETO, Martha: *Dictamen acerca de la aplicabilidad directa del Convenio de París, Acuerdo ADPIC y Convención Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial*, Facultad de Derecho, s. Ed., Universidad de La Habana, Cuba, 2004 y Vázquez D’Alvaré, Dánice: *La Competencia Desleal en*

El Arreglo y Protocolo de Madrid resultan de aplicación por los Estados pasados tres meses del depósito del instrumento de ratificación o adhesión⁶⁹, de ahí que en ese periodo los Estados han de adoptar las medidas necesarias ya que tales actos implican *“la accesión a todas las cláusulas y la admisión de todas las ventajas estipuladas por la presente acta”* - artículo 14 .5 del Protocolo de Madrid-, no se trata en este caso de un acuerdo autoejecutivo ya que requiere la adopción de medidas internas que apoyen su cumplimiento.

2.1 Relación Derecho Interno- Derecho Internacional

Según la teoría dualista fundada por los *iur* publicistas TRIEPEL y ANZILOTTI, el Derecho Internacional y el Derecho Interno son dos ordenamientos jurídicos aislados, ya sea por sus diferentes destinatarios como por su ámbito de validez. La producción de las normas del Derecho Internacional es a partir de un procedimiento internacional y la obligatoriedad de su cumplimiento recae sobre los Estados, en cambio el alcance del Derecho Interno no es el mismo.

Esta teoría adolece de imprecisiones, en tanto un tratado puede obligar también en el ámbito interno de un Estado -de hecho existen normas del Derecho Internacional consuetudinario que son directamente obligatorias para los individuos, como es el caso de los criminales de guerra- y además puede existir una conexión directa de los individuos con el Derecho Internacional

Las normas internas opuestas al Derecho Internacional no carecen de obligatoriedad, pues los tribunales están en la obligación de aplicar las leyes aun cuando exista infracción al Derecho Internacional, lo que tiene su fundamento en que los tribunales son órganos de un determinado ordenamiento jurídico estatal y como tales, han de aplicar las normas que el derecho propio les prescribe. Sin embargo, estas normas de Derecho Internacional se aplicarán en la medida de lo posible.

Para los seguidores de la teoría monista, el Derecho Interno y el Derecho Internacional forman parte de un único sistema. Dentro de esta corriente existen varias posiciones,

Cuba, Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, Cuba, 2004, p. 29-30.

⁶⁹ Cfr. Art 14 .4 b) del Arreglo de Madrid.

entre ellas la asumida por el tratadista KELSEN⁷⁰ quien consideraba que toda norma o acto contrario al ordenamiento jurídico internacional era nulo.

Si bien esta vertiente de la teoría monista no resulta suficiente por el hecho que no toda norma contraria al Derecho Internacional es nula, la teoría dualista de la completa separación entre tales derechos, tampoco es suficiente, en tanto la norma contraria al Derecho Internacional es interna y provisional. El control jurídico- internacional puede recaer sobre el procedimiento legislativo estatal, de ahí que el Derecho Interno estará limitado por el Derecho Internacional.

Ante esta disyuntiva surge el “*monismo moderado o estructurado*”⁷¹ defendido por VERDROSS, donde aun persistiendo la independencia entre Derecho Interno y Derecho Internacional, cada uno de ellos goza de su propia individualidad, de manera que la norma interna no es nula pero puede generar responsabilidad jurídica internacional del Estado cuando contravenga las normas del Derecho Internacional Público⁷².

En la contemporaneidad resulta mejor acogida la tesis del monismo moderado, lo que tiene como fundamento el rol que desempeña el Derecho Internacional Público en la ordenación de las relaciones internacionales. Ejemplo de ello es la duración de la protección de las invenciones en Cuba. A partir de lo establecido en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, el plazo mínimo de protección de las invenciones a reconocer por los países es de 20 años sin embargo, la norma cubana -Decreto-Ley 68 de 1983⁷³- establece 15 años, cuestión esta que fue excusable hasta el primero de enero de 2005 conforme a lo establecido en las Disposiciones Transitorias, al otorgar un plazo a los países miembros para la adecuación de su Derecho Interno al convenio internacional. Pese a la existencia de una violación del precepto internacional, la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial - competente para conocer sobre los conflictos en materia de Propiedad Industrial - aplica en todo lo referente al tema la ley patria.

⁷⁰ Vid. D' ESTEFANO PISANI, *op.cit.*, p. 186.

⁷¹ Vid. VERDROSS, *op. cit.*, p. 97.

⁷² Vid. D' ESTEFANO PISANI, *op. cit.* p. 187.

⁷³ Decreto-Ley 68 de 1983 “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 10.

Aun cuando la *ius* publicista y profesora de la academia jurídica cubana PINO CANALES no se afilia a una u otra tesis en el recientemente publicado volumen de *Temas de Derecho Internacional Público*, es nuestro criterio, conforme a la práctica y legislación vigente que somos partidarios de la teoría del monismo moderado ya que resulta de aplicación la norma interna aun cuando contravenga el precepto internacional⁷⁴.

⁷⁴ *Apud.* Criterios ofrecidos por las profesoras de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana Dra. Celeste PINO CANALES y Lic. Tamara RAMÍREZ IGLESIA en ocasión de la consulta realizada a propósito de la presente investigación.

CAPITULO 2: EL SISTEMA DE MADRID. CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA.

En sede de Propiedad Industrial, los derechos sobre cada una de las modalidades que la conforman, se obtienen mediante el uso, o a través del registro ante la oficina correspondiente, lo que dependerá del sistema de adquisición de los derechos al que se afilie cada país. Esto pone de relieve el principio de territorialidad⁷⁵, entendido como la obligación de actuación de los órganos administrativos y jurisdiccionales hacia el interior del país del que se trate. De modo que, el titular de una marca sólo ostentará dicha condición en aquellos países donde haya realizado los trámites correspondientes para el reconocimiento de sus derechos.

Pese a la presencia de este principio en el ámbito marcario, la idea de la internacionalización de la marca no ha estado ausente del pensamiento ni del actuar de los industrialistas, tal es el caso de E. KATZ, A. DUERINGER y Joseph KOHLER, quienes en 1911 constituyeron en Alemania, una Sociedad para la creación de un derecho mundial de marcas⁷⁶. El objetivo de dicha Sociedad era aunar criterios en torno a la creación de una marca mundial cuya protección debía atribuirse a una nueva asociación, independiente de los Estados nacionales. Esta iniciativa fracasó producto de la reacción ante sus características, a saber, la creación de un Tribunal Arbitral Internacional que actuaría al margen de los tribunales nacionales, la supresión del sistema de división de productos en clases, entre otros.

En esta línea de pensamiento, pero con antelación en el tiempo, comenzó la formación de un movimiento dirigido a la creación de un ordenamiento supranacional para el tratamiento de determinadas cuestiones referidas a las marcas, encabezando la lista el Convenio de Paris de 1883⁷⁷, seguido del Arreglo de Madrid y su Protocolo. Este interés de internacionalización no terminó con los acuerdos antes mencionados, es posible citar

⁷⁵ Vid. ENRIQUE FERNÁNDEZ, Masiá: *Propiedad Industrial e Intelectual* en ESPLUGUES MOTA, Carlos *et al.*: *Derecho del Comercio Internacional*, Segunda edición, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, Valencia, España, p. 97.

⁷⁶ Vid. FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2001, p. 579.

⁷⁷ Vid *Supra*. Introducción.

con carácter relativamente más reciente, el Tratado sobre el Derecho de Marcas⁷⁸ y el Tratado de Singapur⁷⁹.

2.1. El Sistema de Madrid. Generalidades

El Sistema de Madrid está conformado por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891⁸⁰, el Protocolo de Madrid⁸¹ concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado el 27 de junio de 1989, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid que entró en vigor el 1ro de abril de 1994⁸² y las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid⁸³. Estos últimos contienen las normas relativas a la aplicación del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Se trata de convenios procedimentales, en tanto no contienen una regulación mínima objeto de aplicación por los Estados, sino que tienen por función viabilizar el registro de una marca en diferentes países de manera simultánea.

⁷⁸ El Tratado sobre el Derecho de Marcas, de forma abreviada TLT, fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994. en vigencia al 10 de junio de 2008, para 40 países, Cuba no se encuentra entre ellos.

⁷⁹ El Tratado del Derecho de Marcas de la OMPI identificado como Tratado de Singapur, fue aprobado el 27 de mayo de 2006 en una Conferencia Diplomática que reunió a 147 Estados miembros de la OMPI, con el objetivo de crear un sistema internacional moderno y dinámico para la armonización de procedimientos administrativos que permitieran el registro de marcas. El nuevo Tratado, toma como base el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, sin embargo, tiene un mayor espectro de aplicación, hace referencia a los adelantos en el campo de la tecnología de la comunicación, incorpora todo tipo de marcas registrables de conformidad con la legislación de cada país miembro de este nuevo Tratado. Se reconocen por vez primera en un instrumento jurídico internacional de manera explícita las marcas no tradicionales como marcas susceptibles de ser registradas. Asimismo brinda al solicitante la posibilidad de aplicar medidas que aseguren el derecho a levantar el abandono declarado por la Autoridad cuando se ha incumplido con un plazo fatal, situación que no ocurría con el TLT, lo que permite al titular el mantenimiento de la prioridad, que de otra manera se hubiera perdido. Incorpora igualmente regulaciones relacionadas con el registro de licencias y considera requisitos máximos exigibles para el registro, enmienda o cancelación de una licencia registrada. (ASIPI, Breve Estudio del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 10 de agosto de 2009 consultado el 13 de agosto de 2009 en www.asipi.org). Cuba tampoco es parte de este tratado.

⁸⁰ Se concluyó en 1881 y entró en vigor en 1882. Ha sido objeto de revisión en seis ocasiones, en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979.

⁸¹ Se adoptó en 1989, entró en vigor el 1ro de diciembre de 1995 y comenzó a operar el 1ro de abril de 1996. Tiene por objeto dotar al sistema de Madrid de mayor flexibilidad y compatibilidad con las legislaciones nacionales de ciertos países que aun no eran parte del Arreglo de Madrid.

⁸² Fue objeto de modificación con fecha de aplicación 1ro de abril de 2004.

⁸³ Resulta de la Regla 41 del Reglamento Común, adoptado por la Asamblea de la Unión de Madrid en su Trigésima Tercera Sesión (septiembre- octubre 2001) y entraron en vigor el 1 de abril de 2002.

En la actualidad 84 países⁸⁴ conforman la Unión de Madrid, con la nueva adhesión de Ghana, Madagascar y Santo Tomé y Príncipe en el 2008, número que ha ido en ascenso con el decursar de los años y que se traduce en una amplitud geográfica que contribuye al estímulo de las empresas para la protección de sus marcas a nivel internacional.

Los principales detractores de este Sistema fueron, desde su surgimiento, los países anglosajones -con marcado rechazo de los Estados Unidos y el Reino Unido-, quienes esgrimían como fundamentos la obligatoriedad de un registro o solicitud base, así como el estado de dependencia⁸⁵ del registro internacional con respecto al registro de base.

Entre las soluciones para contrarrestar los efectos de los fundamentos anteriores se destacó el Tratado relativo al Registro Internacional de Marcas, aprobado en Viena en 1973, el cual pese a sus glorias iniciales, no cumplió el objeto para el cual había sido creado. Fue un motivo más por el cual se hizo inminente la búsqueda de una solución eficaz en aras de incorporar al Arreglo de Madrid aquellos países que se resistían, surge así el Protocolo de Madrid.

Tanto el Arreglo de Madrid, concertado en 1891, como el Protocolo de Madrid de 1989, concerniente al Arreglo de Madrid, ofrecen a las naciones que son partes del Convenio de París una apertura en todo momento; las que gozan a su vez de la posibilidad de adherirse a uno de los dos tratados o a ambos, sin que ello redunde en menoscabo de los firmantes, pues se trata de acuerdos análogos e independientes, *“llamados a coexistir”*⁸⁶.

Las organizaciones intergubernamentales también pueden adherirse al Protocolo de Madrid siempre y cuando sean poseedoras de una oficina para el registro de marcas. En lo que respecta a la ratificación y adhesión, el depósito se realiza en poder del Director General⁸⁷ de la OMPI.

⁸⁴ Vid. <http://www.wipo.int/madrid/es/members/>.

⁸⁵ Vid. *Infra* epígrafe 6.

⁸⁶ BOTANA AGRA: *La protección de las marcas internacionales*, p.156 “el PAMMI y el AMMI habrán de vivir y de convivir, sin que el primero presuponga el fenecimiento del segundo”, citado por FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y sociales, Madrid, España, 2001, p. 600.

⁸⁷ Actualmente el señor Francis GURRY, vid <http://www.wipo.int/madrid/es/>.

2.2. Ventajas y desventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid viabiliza la solicitud de protección de una marca en todos aquellos países designados por el solicitante que sean parte del sistema, con tan sólo una solicitud de registro de la marca a nivel internacional⁸⁸, empleando para ello un único idioma y una única tasa.

De lo anterior se derivan otras ventajas, tal como es el caso del procedimiento de renovación, el cual supone el pago de las tasas necesarias a la Oficina Internacional cada 10 años. Al igual que las correcciones que pueden producirse en el registro, como cambio de titular o de domicilio, para lo cual, con el empleo de un único trámite ante la Oficina Internacional quedará enmendado en todos los países designados.

De este modo consideramos que se trata de una simplificación del sistema de registro internacional y del ahorro económico del que se benefician los solicitantes al obtener y mantener sus marcas en el extranjero. Para las oficinas también resulta ventajoso, en tanto no requieren de la realización de exámenes formales, sin embargo, esto constituye a su vez una camisa de fuerza, ya que al aceptar el examen enviado por la Oficina Internacional, aun cuando pudieran no estar de acuerdo con el mismo, atenta en ocasiones contra la política seguida por la oficina nacional al existir un tratamiento desigual entre las solicitudes recibidas por la vía nacional y las recibidas por la vía internacional.

En lo concerniente a las tasas, es beneficioso para las administraciones nacionales la cuota que perciben por concepto de tasas recibidas y los dividendos del superávit al cierre de las cuentas bienales -si los hubiera-. En el caso de los países que poseen el sistema de tasas individuales la recepción de ganancias es mayor, sin embargo para los usuarios del Sistema este es de los aspectos más rechazados⁸⁹.

⁸⁸ Al respecto resulta interesante el comentario del responsable de asuntos legales de la Coca Cola en el año 2004 (FRANZINI, Martín): *“No hay registro de marcas internacional, en cada país hay que tramitar la registración correspondiente”* al referirse a países como Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay que no forman parte del Sistema de Madrid, lo que implica que aquellas compañías que operan en mercados internacionales dupliquen sus esfuerzos en aras de proteger su marca en la mayor cantidad de países posibles. <http://www.infobaeprofesional.com/notas/8005-Exportar-con-la-marca-local-no-siempre-es-posible.html?cookie>.

⁸⁹ Vid. *Infra* epígrafe 3.1 Tasa individuales

2.3. Diferencias entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid tuvo por objeto introducir en el sistema de registro internacional de marcas remedios para simplificar el procedimiento y restar las dificultades que impedían la incorporación de algunos países al Arreglo de Madrid, cuestión esta que cobra relieve al observar el número de países que se han adherido a uno u otro⁹⁰.

Entre los principales aportes del Protocolo de Madrid, se encuentra el hecho que:

- ✓ La solicitud de registro internacional esté basada en una solicitud nacional. En cambio, el Arreglo de Madrid requiere que dicha solicitud esté basada en un registro efectuado en la oficina de origen. Esto indudablemente economiza tiempo, lo que tiene incidencia en el derecho de prioridad que reconoce el Convenio de París y posibilita a su vez que el registro internacional pueda ser convertido en registro nacional, aun después de haber sido objeto de un ataque central⁹¹. La introducción de esta flexibilidad eliminó uno de los argumentos que exponían los países no miembros para su no adhesión.
- ✓ Otra de las ventajas que ofrece para las oficinas nacionales, es en cuanto al término para la declaración de concesión o no de la marca, ya que se establece un período de dieciocho meses, pero este puede extenderse ante la formulación de oposiciones.
- ✓ En lo que respecta a las tasas, las oficinas de los Estados que son parte, pueden obtener tasas mayores que las fijadas según el Arreglo de Madrid dada la existencia de tasas individuales; estas sin embargo constituyen una contraposición a la idea inicial de abaratar los costos de registro, cuestión que será abordada con mayor profundidad en el próximo subepígrafe.
- ✓ La posibilidad de que un registro internacional, a petición de la oficina de origen, se transforme en solicitud nacional en cada uno de los Estados firmantes en que el registro internacional surtió efectos, es exclusiva del Protocolo; lo que posibilita

⁹⁰ Son parte del Arreglo de Madrid 56 países, mientras que del Protocolo son 78 y 50 son miembros de ambos.

⁹¹ Ejemplo de ataque central fue el caso de Friederich Knapp a quien le fueron cancelados tres registros bases en Hungría por considerarse que la marca en cuestión -la cabeza del indio de Cohíba- violaba derechos de autor y era notoriamente conocida a nombre de Habanos S.A., lo que irradió sus efectos sobre todas aquellas designaciones internacionales. El resultado fue que Cuba ganó la marca por vía del ataque central en tres países: España, Francia y Portugal, mientras que en otros fue necesario acudir a la vía tradicional. (Información obtenida de los archivos del Departamento Jurídico de Habanos S.A.)

que cada una de las solicitudes se beneficie de la fecha de dicho registro internacional y de la fecha de prioridad -si así fuera- al mismo tiempo que contrarresta los efectos nocivos de la dependencia provisional del registro internacional con respecto al nacional.

- ✓ La legitimación para la presentación de solicitudes ante la Oficina Internacional es más amplia⁹² en el Protocolo, ya que puede ser realizada por el titular o el solicitante de un registro de base.
- ✓ La inexistencia en el Protocolo de un orden de preferencia para determinar la oficina de origen -principio en cascada-, lo que es de libre opción por el solicitante.
- ✓ Elemento también objeto de flexibilidad en virtud del Protocolo fue lo relativo a la dependencia, pues se enumera de manera taxativa las causales por las cuales puede declararse la ineficacia de un registro de base con trascendencia al registro internacional⁹³.

⁹² Artículo 2:

“1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro de base”), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la Oficina Internacional” y “la Organización”), a condición de que,
i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante;
ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.”

⁹³ Artículo 6:

“3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si
i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,

2.3.1 Cláusula de salvaguardia

La cláusula de salvaguardia fue introducida con la misión de dilucidar las interrogantes en cuanto al tratado aplicable cuando el Estado era signatario tanto del Arreglo de Madrid como del Protocolo de Madrid y tenía por objetivo “salvaguardar” las disposiciones del Arreglo que de manera satisfactoria habían sido acogidas por los usuarios, lo que motivó a no poner en peligro tales beneficios hasta tanto la aplicación del Protocolo demostrara ser igual de ventajosa.

Según el artículo 9sexies del Protocolo⁹⁴, párrafo primero, cuando respecto de una solicitud internacional o de un registro determinado la oficina de origen es la oficina de un Estado que es parte tanto del Arreglo como del Protocolo, esa solicitud o registro internacional, se regirá exclusivamente por el Arreglo con respecto a cualquier otro Estado que sea parte de ambos tratados.

El segundo párrafo del propio artículo faculta a la Asamblea de la Unión de Madrid a derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia vencido el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, pero nunca antes del transcurso de los cinco años en que la mayoría de los miembros del Arreglo lo sean del

ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposición a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.”

⁹⁴ Artículo 9sexies:

“1) Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

2) La Asamblea, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar el párrafo 1), o restringir el alcance del párrafo 1), tras la expiración del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el presente Protocolo. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho Arreglo y en el presente Protocolo.”

Protocolo. Dicha condición quedó cumplida el 1ro de abril de 2003⁹⁵, a partir del décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo el 1ro de diciembre de 2005, por lo tanto desde esta fecha era posible derogar la cláusula de salvaguardia o restringir su alcance, además de la existencia en el año 2005 de 45 países⁹⁶ vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo.

Los efectos de esta cláusula recaían sobre seis aspectos:

- a) el plazo para notificar una denegación
- b) el sistema de tasas individuales
- c) la posibilidad de pedir la transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales en caso de ocurrir lo que se denomina “ataque central” durante el período de dependencia de cinco años
- d) la base para presentar una solicitud internacional
- e) la aplicación del principio “en cascada”
- f) la presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones.

La derogación podía ser parcial o total⁹⁷, así en la reunión del Grupo de Trabajo *Ad Hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, celebrada en Ginebra, del 4 al 8 de julio de 2005⁹⁸ donde fueron analizadas estas cuestiones, las distintas delegaciones de los países miembros, organizaciones y usuarios del Sistema, emitieron las consideraciones que serán analizadas a continuación.

a) Ampliación del plazo de denegación

⁹⁵ Tras la adhesión (simultánea) al Protocolo de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, efectiva a partir del 1º de abril de 1998. En ese momento, 21 de los 39 países parte en el Arreglo de Madrid habían pasado a ser parte en el Protocolo.

⁹⁶ Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica, Bhután, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Kirguistán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Suiza, Swazilandia y Ucrania. *Vid.* Grupo de Trabajo *Ad Hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, Ginebra, Suiza, del 4 al 8 de julio de 2005 en <http://www.wipo.int/madrid/reunionesportemas>.

⁹⁷ En la Asamblea de votación sólo tendrán derecho a participar aquellos países que sean miembros de ambos acuerdos.

⁹⁸ En el sitio <http://www.wipo.int/madrid/reunionesportemas>.

En lo que respecta a la ampliación del plazo de denegación a 18 meses o más ante la existencia de una oposición, la delegación de Francia, Alemania, Austria, Eslovenia y la Federación de Rusia y los Representantes de la Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y la Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA)⁹⁹ manifestaron estar de acuerdo con mantener este aspecto de la cláusula, pues la ampliación del plazo sería perjudicial para los usuarios del Sistema, mientras que las delegaciones de Bulgaria, China, Cuba, España, Italia, Kenya, Portugal y la República Islámica del Irán plantearon estar a favor de la restricción de la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación, ya que simplificaría los procedimientos, además de la previsión de que el Protocolo pase a ser el único tratado que rija en el futuro el procedimiento de registro internacional.

En defensa de los intereses de los usuarios, la representante de MARQUES¹⁰⁰ planteó estar a favor de mantener la cláusula de salvaguardia tanto con respecto al plazo para notificar una denegación como al sistema de tasas, ya que una restricción significaría la existencia de plazos más largos y tasas más elevadas para los titulares de marcas, sin embargo, si la cláusula fuera objeto de derogación debería ser un imperativo la mejora de los servicios por parte de las oficinas.

Como resultado de este debate de los países miembros de ambos tratados, seis se pronunciaron a favor de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al plazo para notificar una denegación¹⁰¹, mientras que nueve estuvieron a favor de restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia.¹⁰²

La decisión de la Asamblea, en este tema, giraría en torno a la disposición de la aplicación del Protocolo siempre que el país de origen este vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo así como el Estado designado, cuestión esta que en el año 2005 solo tenía carácter relevante para las oficinas de 12 partes contratantes, las que disponían de más tiempo para notificar una denegación provisional y por otra parte los solicitantes,

⁹⁹ ECTA was formed in 1980. ECTA brings together all those persons practicing professionally in the Member States of the European Community in the field of trade marks, designs and related IP matters. *Vid.* <http://www.ecta.org>.

¹⁰⁰ Es una empresa sin ánimo de lucro registrada en el Reino Unido, totalmente financiada por las suscripciones de miembros, donaciones y el producto de sus actividades y servicios.

¹⁰¹ Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Kirguistán y la Federación de Rusia.

¹⁰² Bulgaria, China, Cuba, España, Italia, Kenya, Portugal, la República Islámica del Irán y Suiza.

cuyo país de origen estuviera vinculado a ambos tratados, que designaran algunas de las oficinas antes referidas tendrían que esperar 18 meses.

La ampliación de los plazos no constituye una solución beneficiosa, respecto a los solicitantes queda claro que les retarda la adquisición de los derechos sobre su marca, lo que impide la comercialización de sus productos en los países designados. -en materia marcaria el tiempo es imprescindible, pues sobre él puede recaer la concesión o no de registro-. Con respecto a las oficinas, constituye un acomodo, pues no todas reciben un elevado número de solicitudes ni tampoco realizan el examen de las prohibiciones absolutas y relativas *ex officio*; cuestiones que deben ponderarse en aras de tomar la decisión más acertada.

b) Tasas individuales

La recepción de tasas individuales por cada registro internacional es a solicitud¹⁰³ de los Estados¹⁰⁴ que son parte del Protocolo de Madrid, así como la cuantía a percibir¹⁰⁵. Ante la no solicitud de tasa individual, se le concede al Estado una parte de los ingresos procedentes de los complementos de tasas y de las tasas suplementarias¹⁰⁶.

¹⁰³ Tal declaración podrá realizarse en el instrumento de ratificación o adhesión o con posterioridad a ello, debiendo ser comunicado al Director General, lo que surtirá efectos a partir de los tres meses de dicha comunicación.

¹⁰⁴ Cfr. Artículo 8.7)a) del Protocolo (tasas individuales): Armenia, Australia, Bahrein, Belarús, Benelux, Bulgaria, China, Comunidad Europea, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Georgia, Ghana, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kirguistán, Noruega, Omán, Países Bajos (con respecto a las Antillas neerlandesas), Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistan, Viet Nam.

¹⁰⁵ Los importes de las tasas individuales están determinados por la parte contratante de que se trate, pero no pueden ser superiores a la tasa que la oficina de esa parte contratante tendría derecho a percibir en caso de presentación directa de una solicitud.

¹⁰⁶ Artículo 8.7 "a) Toda Parte contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del Artículo 3ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante "la tasa individual") cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual, i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2) ii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del Artículo 3ter las Partes contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2) iii) será debido respecto de toda Parte contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado."

Si es en virtud del Arreglo de Madrid la designación de cada miembro da lugar al pago por el solicitante de tasas “estándar”, cuyo importe es de 100 francos suizos, además de 100 francos suizos por cada clase adicional de productos y servicios a partir de la tercera. El pago podrá realizarse directamente a la Oficina Internacional o a través de una oficina nacional, cuestión esta que habrá de ser notificada al Director General, de ser este el caso, siempre a petición del solicitante. El pago se abonará en moneda suiza, con independencia de la moneda recepcionada por la oficina nacional.

Las tasas pueden ser pagadas mediante débito de una cuenta corriente a favor de la Oficina Internacional, mediante abono en la cuenta postal suiza o en cualquiera de las cuentas bancarias especificadas de la Oficina Internacional, mediante cheque bancario o en efectivo directamente a la Oficina Internacional.

En el marco de la revisión de la cláusula de salvaguardia, la Asamblea de la Unión de Madrid podía decidir, cuando el país de origen estuviera vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, que la designación de un Estado también vinculado a ambos instrumentos se rigiera por el Protocolo, lo que en el 2005 hubiera tenido relevancia para las oficinas de 11 países y en lo que respecta a los usuarios tendrían que pagar tasas más elevadas al designar alguno de estos países miembros.

La propuesta de Suiza fue limitar las tasas individuales al 50 % de las tasas nacionales, de ningún modo superior a estas, ya que el aumento implicaba costos superiores para los usuarios. Australia, por su parte, se refirió a las dificultades financieras que esto implicaría para su oficina. Asimismo las delegaciones de Francia, Alemania, Bulgaria, China, Eslovenia, la Federación de Rusia, Italia, Letonia y Marruecos, defendieron la idea de mantener la cláusula de salvaguardia con respecto al sistema de tasas individuales, bajo el pretexto en nombre de los usuarios de no pagar tasas mayores.

España abogó por la derogación, al esgrimir que daría lugar a una aplicación más adecuada del principio de igualdad en el trato entre todas las partes contratantes y permitiría establecer un balance más equilibrado entre las mismas.

Una postura menos radical asumieron las delegaciones de Cuba, Hungría y República Islámica del Irán las que se mostraron a favor de la restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia en este sentido.

Como resultado 10 delegaciones de los Estados obligados por ambos tratados se inclinaron hacia el mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en lo que atañe al sistema de tasas individuales¹⁰⁷, mientras que otras siete abogaron por restringir su alcance en ese aspecto¹⁰⁸.

Si es cierto que las oficinas se benefician con el sistema de tasas individuales, al percibir ingresos superiores, queda a la zaga el discurso de la OMPI sobre el Sistema de Madrid, al no tratarse del pago de una única tasa, pues el solicitante, si es miembro del Protocolo y pretende designar países que también lo son, tendrá que pagar las tasas individuales de cada uno de ellos, en este sentido el término economizar pierde su significación. Tal fue el caso cubano de la solicitud de registro internacional de la marca SANDUNGA Y DISEÑO de Promociones Artísticas y Literarias, ARTEX, S.A., con base en un registro nacional efectuado en la OCPI (748/06) para amparar servicios en la clase 35 -*ventas de obras plásticas, artes gráficas, artes aplicadas, artesanías y antigüedades (...)*-, clase 41 -*brindar servicios culturales, de esparcimiento, tales como: clubes nocturnos, discotecas, espectáculos. Clases, talleres (...)*- y clase 43 -*servicios de restauración (alimentación) (...)*; la designación recayó sobre 15 países de los cuales 4 estaban sujetos al sistema de tasas individuales, de manera que por 11 países el pago fue de 803 francos suizos¹⁰⁹ a razón de 73 francos suizos por cada país y por los cuatro restantes fue de 2940 francos suizos a razón de 487 de Dinamarca, 667 del Reino Unido, 568 de Japón y 1218 de Estados Unidos, para un total de 3743 francos suizos en tasas, sin embargo si no existieran las tasas individuales el pago hubiera sido de 1095 francos suizos, menos de la mitad de lo que se invirtió¹¹⁰.

c) Con respecto a la transformación según el artículo 9quinquies

En la reunión del Grupo de Trabajo en el año 2006 se analizaron las tres condiciones para los procedimientos de transformación, a saber, un plazo de tres meses, la correspondencia entre los productos y servicios pertinentes, y el cumplimiento de la legislación aplicable, incluidos los requisitos relativos a las tasas y se previó que las

¹⁰⁷ Alemania, Bulgaria, China, Eslovenia, la Federación de Rusia, Francia, Italia, Kirguistán, Letonia y Marruecos.

¹⁰⁸ Cuba, España, Hungría, Kenya, Portugal, la República Islámica del Irán y Suiza.

¹⁰⁹ Según la conversión actual un franco es aproximadamente equivalente a 0,851 CUC.

¹¹⁰ Nótese que la fecha de registro es del 2006, lo que significa que los valores de las tasas en algunos casos, han variado, como es el caso de la tasa base que actualmente es de 100 francos suizos.

oficinas podían llevar a cabo al menos un examen de forma a fin de confirmar el cumplimiento de esos requisitos.

Además del examen de los requisitos de forma, la legislación nacional o regional también podía prever que la oficina llevara a cabo un examen de fondo, es decir, de los motivos absolutos y relativos de denegación, así como la posibilidad de oposición por parte de terceros.

A raíz de conocer la realidad de las oficinas en este sentido, la Oficina Internacional distribuyó un cuestionario, el cual arrojó que aproximadamente la mitad de las oficinas que respondieron el cuestionario se limitan a examinar únicamente los requisitos de forma; el resto, aun cuando analizan elementos de fondo, no lo hacen siguiendo iguales criterios.

Entre ellos se encuentra que las peticiones de transformación se tratan en todo aspecto como solicitudes nacionales ordinarias, que la cuestión del examen de fondo depende de si ha expirado el plazo de denegación, que si la marca ya está protegida en el territorio de la parte contratante en cuestión, o que el examen de fondo depende de si el registro internacional ha sido publicado a nivel nacional o regional.

Al respecto, la realización del examen formal en aquellos casos donde la marca ha sido concedida no es necesario ya que fue efectuado por la Oficina Internacional sin embargo, la ejecución del examen sustantivo resulta imprescindible en cualquier etapa en que se encuentre la solicitud ya que los motivos absolutos y relativos no son analizados de la misma manera por las administraciones nacionales.

d) En relación a la base para presentar una solicitud internacional

El Protocolo permite basarse en una solicitud o en un registro de base para la realización de la solicitud internacional, en cambio el Arreglo se limita al registro de base, primando este aspecto en aquellos casos de pertenecer a ambos tratados.

La restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia en este punto, hacía que la balanza se inclinara hacia los usuarios del Sistema de Madrid, al disponer de una mayor flexibilidad para decidir si basaban sus solicitudes internacionales en un registro o en una solicitud de base, lo que no entrañaba perjuicios para las oficinas.

Por la indiscutida ventaja de tal modificación, en el año 2008 fue derogado este punto, sin embargo el debate de hoy es otro, al encontrarse sobre el tapete la valoración de la

propuesta de Noruega sobre la eliminación del registro o solicitud de base, sobre lo cual, en el Grupo de Trabajo de 2009 se invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre las siguientes cuestiones: la existencia de alternativa al ataque central, la función de las oficinas nacionales¹¹¹, así como los problemas de las empresas exportadoras en torno a los caracteres extranjeros. La Secretaría recordó que la eliminación del requisito de una marca de base no supone necesariamente que las solicitudes internacionales ya no puedan presentarse por conducto de una oficina de origen e invitó al Grupo de Trabajo a examinar cuál pasaría a ser la función de las oficinas en ese contexto.

En lo referido al ataque central, Estados Unidos, la Asociación Internacional para las Marcas (INTA)¹¹² y la Asociación Alemana para la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor (GRUR)¹¹³, alegaron que en su defecto podrían crearse órganos judiciales, ante los cuales fuera posible impugnar tales registros internacionales.

Resulta un tanto preocupante, la constitución de tales órganos, pues estos actuarían al margen de las legislaciones nacionales, cuestión que incidió en el fracaso de la creación de una marca mundial en el año 1911¹¹⁴.

Los representantes alemanes apuntaron la importancia de las oficinas nacionales en lo referido a la traducción y clasificación en las listas de productos y servicios, así como las tasas que obtiene su oficina por estos conceptos.

La representante de MARQUES apuntó sobre lo perjudicial que sería este cambio para aquellas empresas que no cuentan con el personal especializado en temas de marcas, pues en ocasiones estas empresas solicitan el registro de marcas descriptivas. Asimismo apoyó la propuesta sobre la base de los problemas que se le plantean a las empresas exportadoras, debido a la falta de *“identidad entre una marca de exportación y la de marca de base.”* En estos casos se trata de marcas que solamente van a ser

¹¹¹ La secretaria apuntó que las solicitudes internacionales pueden seguirse presentando por conducto de una oficina nacional, amén de la eliminación del registro o solicitud de base.

¹¹² INTA es una asociación internacional de profesionales y titulares de registros de marcas de más de 190 países, sin ánimo de lucro y dedicada al tema de las marcas y Propiedad Intelectual. Vid. <http://www.inta.org>.

¹¹³ GRUR fue fundada en Berlín en 1981, inicialmente dedicada a la Propiedad Intelectual y normas de competencia, con posterioridad abarcó lo relativo a la ley de derecho de autor a fin de desarrollar el debate académico y asesorar al gobierno. Vid. <http://www.grur.de/>.

¹¹⁴ Vid *Supra*. Introducción del Capítulo 2.

usadas en el extranjero, corriendo el riesgo de ser invalidadas en el país de origen por falta de uso. Esta propuesta solucionaría las divergencias en cuanto a la amplitud de productos y servicios, las marcas de exportación y la clasificación o identidad de productos y servicios que a veces se produce entre la Oficina Internacional y una oficina nacional. Los beneficios económicos que se obtendrían en las oficinas de origen debido a la ausencia del registro o solicitud de base estarían compensados con las designaciones que se hagan de sus países.

Para la delegación China resulta inquietante el aumento de los costes de las grandes empresas para el mantenimiento de sus derechos.

La representación de CEIPI¹¹⁵ considera que la aprobación de la propuesta introduciría cambios graduales, lo que facilitaría la adaptación de las oficinas y en lo relativo a las tasas, siempre quedaría la posibilidad para las pequeñas empresas de acudir a la oficina nacional, aun cuando no sea con carácter oficial.

Los usuarios representados por la delegación de Australia manifestaron su anuencia con tal transformación, al eliminarse el ataque central, reducir los riesgos derivados de los múltiples niveles de tramitación, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, así como reducir los costos.

El representante de la GRUR observó la necesidad de ser cautelosos en cuanto a las exposiciones, ya que estas cuestiones podrían interferir en la adhesión de nuevos miembros al Sistema.

En sentido general, después de analizado el informe sobre este particular salta a la vista que la mayoría de los países y participantes que esgrimieron sus criterios catalogan la propuesta de lúcida, inteligente, y hasta radical, sin embargo no ofrecen una opinión en concreto pues consideran que requiere de un segundo pensamiento, por la importancia que reviste. Indudablemente la eliminación del ataque central sería un fundamento menos a esgrimir por los países que se resisten a adherirse al Sistema, sin embargo, no es objetivo dejar en estado de indefensión a los titulares de derechos marcarios, por tal motivo, en sustitución de la creación de tribunales internacionales pudiera encomendarse tal función a las oficinas nacionales -teniendo en cuenta la

¹¹⁵ El CEIPI (Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual) fue creado el 6 de septiembre de 1963 en el seno de la Facultad de Derecho de Estrasburgo a iniciativa del profesor Bastian. Vid <http://www.ceipi.edu>

realización de exámenes sustantivos fuertes- que ante cualquier violación enviarían comunicación a los legítimos titulares, siendo estos últimos los responsables de actuar ante el órgano competente de ese país. Asumimos esta posición a fin de contrarrestar los efectos que tal eliminación provocaría y a la vez incrementar las funciones de las administraciones nacionales ante la supresión de la solicitud y registro base. Nótese que no se trata de trabajo adicional sino de una compensación en la que siempre saldrían beneficiadas las oficinas nacionales, ya que no todas las marcas estarían en conflicto.

e) Principio de cascada

En este tema la posibilidad de aplicar el Protocolo ofrece sendas ventajas a los usuarios, ya que brinda la posibilidad de elegir según sus intereses la oficina de origen y por otro lado las oficinas no necesitan verificar la aplicación del principio, cuestiones que definitivamente sustentaron su modificación en el año 2008.

f) Presentación a la Oficina Internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones.

Como resultado de esta modificación aumentaría el número de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones que pasarían a regirse por el Protocolo y por lo tanto, podrían ser presentadas a la Oficina Internacional directamente por el titular o la oficina de origen. Esto se traduciría en beneficios tanto para los usuarios como para las oficinas. Cuestión que también fue modificada en el año 2008.

✓ *El régimen de idiomas aplicable.*

La aceptación de otros idiomas representaba una ventaja para los usuarios del Sistema de Madrid, sin consecuencias negativas para las oficinas.

En la reunión del Grupo de Trabajo del año 2004 la propuesta de aplicación del régimen trilingüe entre los Estados obligados por ambos instrumentos fue apoyada por las delegaciones de Alemania, Bélgica, Cuba, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Italia, Kenya, Portugal y la República Islámica del Irán, sin embargo países como China, abogaron por el mantenimiento de la cláusula en este aspecto, por temor al aumento del volumen de trabajo.

El idioma español es hablado por aproximadamente 45 millones de personas esparcidas por más de veinte países¹¹⁶, cuestión que indudablemente tiene una trascendencia en el marco de la OMPI y por ende, en los tratados que ella administra. La introducción de este idioma, hablado por la mayoría de los países latinoamericanos podía constituir un incentivo para la adhesión de nuevos miembros al Sistema, principalmente del área latinoamericana.

El régimen trilingüe fue aceptado y posteriormente se propuso incluir los idiomas de trabajo de la OMPI, a saber, árabe, chino, portugués y ruso; antes de su aprobación definitiva se han propuesto otros idiomas, ya que los idiomas de los países que realizan un mayor número de solicitudes en la actualidad, no están comprendidos entre los siete propuestos inicialmente¹¹⁷.

Según la interpretación de la tabla contenida en el Anexo 1¹¹⁸ a los 10 países principales usuarios del Sistema de Madrid corresponde el 72 % de las solicitudes presentadas en el año 2008.

Si en el año 2008, la propuesta hubiera sido objeto de aplicación, pese a la existencia de siete idiomas de presentación en el sistema de Madrid, es decir, español, árabe, chino, francés, inglés, portugués y ruso, no sería suficiente para incluir el idioma oficial de los cuatro miembros solicitantes principales, a saber, Alemania, Austria, Italia y Japón, cuyo porcentaje común de solicitudes presentadas asciende a más del 27% del total, según las cifras reflejadas en la tabla.

En la valoración de la inclusión de nuevos idiomas al Sistema de Madrid, deben tenerse en cuenta aquellos aspectos que demuestren su importancia, entre ellos, es medular el número de solicitudes internacionales presentadas ante las oficinas de origen que reconocen un idioma determinado como idioma oficial.

¹¹⁶ LAFUENTE, Fernando R.: *La utilización de las lenguas española y portuguesa en la protección internacional y supranacional de la Propiedad Industrial e Intelectual*, en *Actas del I Fórum Iberoamericano sobre Innovación, Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo*, Casa de América, 29-31 de marzo de 2000, Madrid, España, p.143.

¹¹⁷ Vid. Anexo 1, documento emitido por Grupo de Trabajo *Ad Hoc* del Sistema de Madrid, “*Estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos “idiomas de presentación” en el Sistema de Madrid*”, séptima reunión celebrada del 7 al 10 de julio de 2009, Ginebra, Suiza, p.3.

¹¹⁸ Vid. Anexo 1.

Sobre la base del análisis de la tabla contenida en el Anexo 2¹¹⁹ donde aparecen los 15 principales miembros del Sistema durante los primeros 5 meses del año 2009, siguen siendo los 10 mismos países principales del año anterior, a los cuales corresponde el 72% de las solicitudes principales. Así, el alemán, el italiano, el japonés y el neerlandés seguirán siendo los idiomas oficiales de una porción significativa de las solicitudes de base nacionales utilizadas para la presentación de solicitudes internacionales; cuestión que debe ser tomada en cuenta para la inclusión de nuevos idiomas al Sistema, además de los cuatro idiomas de trabajo de la OMPI que se encuentran en la propuesta básica. La norma es el reflejo de la realidad y dado que esta se encuentra en constante cambio, el procedimiento de introducción de idiomas no debe ser complejo, sino estar dotado de la suficiente flexibilidad que permita la incorporación futura de nuevos idiomas y que se mantengan aquellos que puedan dejar de ser los más usados. En correspondencia con lo antes abordado el Grupo de Trabajo consideró pertinente alentar a las oficinas de origen a permitir la presentación de solicitudes internacionales en sus idiomas oficiales, aunque estos no sean idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, lo que no impedirá el reconocimiento de la fecha de presentación de la solicitud. A los efectos de tal proceder se propuso un procedimiento por el Grupo de Trabajo¹²⁰.

¹¹⁹ Vid. Anexo 2. "Nuevo récord de registros internacionales de marcas en 2008 y tendencia a la baja a finales de año" de 10 de marzo de 2009 tomado del sitio de la OMPI.

¹²⁰ "a) al presentar la solicitud internacional en el idioma de su oficina, el solicitante elegirá uno de los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid de entre los aceptados por la oficina de origen, a los fines de la traducción de su solicitud internacional en dicho idioma, que ulteriormente pasará a ser el "idioma de la solicitud internacional" en el sentido de lo que se estipula en la Regla 6;
b) inmediatamente después de la verificación a los fines de la certificación, la oficina de origen utilizará una herramienta de traducción automática suministrada por la OMPI (y conectada a la base de datos de indicaciones válidas de productos y servicios) para traducir la solicitud internacional al idioma de trabajo del sistema de Madrid elegido por el solicitante;
c) si, una vez finalizada la etapa b) todavía existen partes de la solicitud internacional en el idioma de la oficina del usuario (por ejemplo, una indicación de producto o servicio, la descripción de la marca, etcétera), la oficina remitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional por medios electrónicos a los fines de terminar el proceso de traducción;
d) la Oficina Internacional procederá a traducir las partes de la solicitud internacional que todavía estén en el idioma de la oficina del usuario al idioma de trabajo elegido por el solicitante; la Oficina Internacional remitirá la solicitud traducida a la oficina de origen en un plazo de cinco días laborables;
e) la oficina de origen invitará al solicitante a confirmar que está de acuerdo con la versión traducida de la solicitud internacional, firmando a tal efecto la solicitud internacional en el idioma de trabajo;
f) una vez obtenido el acuerdo del solicitante, la oficina de origen presentará oficialmente a la Oficina Internacional, por medios electrónicos, la solicitud internacional en el idioma de trabajo de que se trate;

Pese a lo antes analizado, es preciso tener en cuenta las implicaciones financieras que pudiera tener para la Oficina Internacional, ya que toda presentación en idiomas distintos originará tres traducciones: una, al “idioma de la solicitud internacional”, seleccionado de entre los 3 idiomas de trabajo, y otras dos, de dicho idioma de trabajo a los dos idiomas de trabajo restantes. En otras palabras, en lo que respecta exclusivamente a este tipo de solicitudes presentadas, habría que proceder a tres y no a dos traducciones por registro.

No obstante, la finalidad esencial de la propuesta es vincular la introducción de nuevos idiomas de presentación de solicitudes internacionales para la elaboración de la base de datos, de manera que, en la medida que se presenten más solicitudes en un idioma en concreto, más rápido se ampliará la base de datos en ese idioma, lo que hará disminuir el volumen de trabajo de traducción de la Oficina Internacional. En términos generales también es menester tomar en consideración las ventajas que supondría, tanto para la Oficina Internacional como para las oficinas interesadas, el hecho de que la base de datos sea utilizada por el mayor número de solicitantes.

En relación con el idioma, el Grupo de Trabajo expresó su interés en la promoción de incorporar idiomas adicionales a partir de la adopción de acuerdos bilaterales entre la Oficina Internacional y las oficinas interesadas que cumplan determinados requisitos lingüísticos, siendo elementos claves de tales negociaciones la comunicación electrónica y la cooperación en la creación de una base de datos con términos válidos para la indicación de productos y servicios en el idioma de que se trate¹²¹.

Resulta interesante la propuesta, en tanto contribuiría a eliminar el número de rechazos provisionales que se formulan en ocasión de la utilización de los idiomas no latinos,

g) normalmente, la etapa f) debe tener lugar dentro del plazo de dos meses contemplado en el artículo 3.4) a los fines de velar porque en ningún momento el proceso propiamente dicho incida en la fecha del registro internacional;

h) el examen de la solicitud internacional por la Oficina Internacional se llevará a cabo de la forma habitual, con la única particularidad de que, por lo general, no debe originar objeciones en el sentido de las que se contemplan en la Regla 13 (irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios) por cuanto se parte de que las descripciones contenidas en la lista habrán sido validadas por la Oficina Internacional.

Si la oficina de origen no está de acuerdo con cualesquiera de las partes de la traducción suministrada por la Oficina Internacional, podrá efectuar cambios en dicha traducción como lo juzgue necesario y sin consultar con la Oficina Internacional.”

¹²¹ El Grupo de Trabajo recomendó a la Asamblea la creación de un grupo piloto en aras de comprobar la factibilidad de la introducción de nuevos idiomas.

como el chino y el árabe; lo que favorece a los solicitantes al no alargar el plazo de denegación y a las oficinas designadas en cuanto a la simplificación del examen; pero es indudable el aumento de trabajo por parte de la Oficina Internacional, la que tendrá que asegurar los medios idóneos que hagan efectiva esta propuesta.

✓ *Modificaciones legales resultantes de la derogación de la cláusula de salvaguardia o la restricción de su alcance*

Los países y organizaciones presentes consideraron más conveniente una interpretación declarativa y no una modificación o eliminación, basados en que el párrafo 2) del Artículo 9sexies sólo permitía a la Asamblea modificar el párrafo 1) de esa disposición, que no se refería a la oportunidad para efectuar eventuales revisiones posteriores. Decisión acertada, toda vez que según una de las reglas de interpretación de los tratados internacionales, ante la duda se ha de acudir a los trabajos preparatorios, ya que una voluntad expresada de manera deficiente, sólo puede ser esclarecida, nunca objeto de sustitución¹²².

Ante la existencia de una posible derogación de la cláusula los países miembros aconsejaron la indicación en el Artículo 9sexies que la aplicación del Protocolo sólo lo sería a las relaciones recíprocas entre las partes contratantes vinculadas a ambos instrumentos, si se tratara de una modificación debía indicarse que podría ser objeto de futuras modificaciones tras la expiración de un plazo determinado y que lo relativo al derecho al voto, según el apartado segundo del mentado artículo, se mantuviera inalterable.

✓ *El futuro del Arreglo de Madrid a partir de la derogación de la cláusula de salvaguardia*

La derogación de la cláusula no implicaría una desaparición inmediata del Arreglo, sino que deben concurrir otras circunstancias, ya que seguiría aplicándose a aquellos países que sólo son miembros del mismo. Esas circunstancias son las siguientes: que las partes vinculadas exclusivamente al Arreglo se sumaran al Protocolo y que la Asamblea decidiera detener la aplicación del Arreglo de Madrid, impidiendo la adhesión de nuevos miembros al mismo. Así sólo quedaría la vía del Protocolo de Madrid con sus consiguientes flexibilidades.

¹²² Vid. Capítulo Primero, Epígrafe 1.6.

- ✓ *Opciones con respecto a solucionar el problema de la cláusula de salvaguardia.*
(Segunda reunión del Grupo de Trabajo celebrada en Ginebra en el año 2006)

En lo que respecta a la cláusula de salvaguardia¹²³, fueron consideradas cinco opciones:

- I. Mantenimiento de la cláusula de salvaguardia en su versión actual.
- II. Derogación de la cláusula de salvaguardia.
- III. Derogación de la cláusula de salvaguardia y adopción de ciertas medidas destinadas a limitar los efectos no deseados que podrían resultar de dicha derogación.
- IV. Restricción del alcance de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas).
- V. Restricción de la cláusula de salvaguardia para abarcar únicamente las designaciones o registros internacionales existentes (“congelación”).

Pese a la posición de los países miembros, unos a favor y otros en contra de las propuestas, se logró llegar a un consenso respecto a los objetivos que han de lograrse con el examen de la cláusula de salvaguardia:

a) simplificar en todo lo posible, el funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo como premisa la existencia futura de un único tratado para la regulación de las solicitudes internacionales de marcas.

b) velar por una igualdad de trato entre todos los miembros del Protocolo de Madrid.

¹²³ En los primeros 10 meses de 2006, la Oficina Internacional anotó 291 782 designaciones efectuadas en registros internacionales y ampliaciones territoriales a raíz de designaciones posteriores. De ellas, 157 026 (53,8%) se regían por el Arreglo y 134 756 (46,2%) se regían por el Protocolo. Si se hubiera suprimido ya este año la cláusula de salvaguardia, de las 291 782 designaciones, 21.785 (7,5%) hubieran estado regidas por el Arreglo y el resto, a saber, 269 997 (92,5%), por el Protocolo. Dicho de otro modo, se hubieran efectuado 135 241 (46,4%) designaciones adicionales con arreglo al Protocolo y no en virtud del Arreglo.

A su vez, de los 29.382 registros internacionales anotados por la Oficina Internacional en los primeros 10 meses de 2006, 5.654 (19,2%) derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo (o sea, que contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Arreglo), 11.571 (39,4%) derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo (de manera que, contenían exclusivamente designaciones que se rigen por el Protocolo) y 12.157 (41,4%) derivaban de solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo (es decir, en los que al menos una designación se regía por el Arreglo y al menos una designación se regía por el Protocolo).

c) garantizar que los usuarios que están obligados por ambos instrumentos se beneficiaran de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrían afectar a esos usuarios como resultado de la aplicación del Protocolo.

Así se acordó seguir en las labores preparatorias que encaminaran la derogación de la cláusula de salvaguardia con la adopción de medidas colaterales para equilibrar el nivel de los servicios prestados por las oficinas nacionales con las tasas individuales que se cobran y con la duración del plazo de denegación aplicable, así como establecer criterios más precisos y niveles máximos que deberán aplicar los miembros del Protocolo al fijar el importe de las tasas individuales.

Entre las medidas posibles a recomendar por el Grupo de Trabajo estaba la relativa al nivel de los servicios prestados donde se supedita la posibilidad de realizar las declaraciones previstas en el artículo 5.2) y artículo 8.7) del Protocolo, a la obligación de prestar un nivel adecuado¹²⁴ de servicios a los usuarios.

Se propuso analizar con mayor detenimiento lo relativo a la fijación del importe de las tasas individuales a fin de establecer niveles máximos en función del examen que realizan las oficinas nacionales, ya sea basándose exclusivamente en motivos absolutos, en motivos absolutos y relativos, cuando estos últimos sean presentados mediante oposición o en el análisis *ex officio* de todas las prohibiciones al registro.

Tras tres años de intensos debates y con el propósito de estimular la adhesión de nuevos miembros se produjo en el año 2008 la derogación de la cláusula de salvaguardia, de manera que, los miembros de ambos instrumentos se registrarán por las disposiciones del Protocolo, al estar dotado de mayor flexibilidad y novedad. Indudablemente constituye una ventaja que repercute en todos los sectores, a los usuarios les ofrece mayor libertad, ya sea para tomar como base de la solicitud internacional un registro o solicitud en el país de origen o para seleccionar la oficina de origen. Asimismo las oficinas gozan de un plazo mayor para la realización del examen

¹²⁴ *Por nivel de servicios adecuados podría entenderse la notificación de declaraciones de concesión de protección directamente a los usuarios, la notificación de información previa solicitud de los solicitantes o el acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la Oficina de la Parte contratante de que se trate. Esos servicios deben considerarse a título de opciones. Por consiguiente, por ejemplo, la notificación de declaraciones de concesión de protección no tendría por qué ser obligatoria para una Oficina que ofrezca otros de los demás servicios.*

sustantivo y reciben los beneficios derivados del establecimiento de las tasas individuales.

2.4. Requisitos para ser solicitantes

Para ser solicitante se requiere de la existencia de una conexión con un miembro del Arreglo de Madrid o su Protocolo, ya sea por el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad.

Conforme los dictados del apartado primero del artículo 1 y del artículo 2 del Arreglo, la solicitud de registro internacional sólo puede ser presentada por las personas naturales o jurídicas con los puntos de conexión antes mencionados, de manera que existe una limitación en cuanto a la legitimación para ser solicitantes -solo las personas naturales o jurídicas-, en cambio el Protocolo extiende esta posibilidad a las organizaciones intergubernamentales.

2.4.1 Representación ante la Oficina Internacional

Los solicitantes y titulares pueden hacerse representar por un mandatario, que se trata en este caso de una representación de tipo voluntaria¹²⁵, mediante la cual una persona puede actuar a nombre de otra y derivar consecuencias jurídicas para su representado. Esta autorización es concedida a través del poder, institución que se diferencia del mandato ya que en la segunda el mandatario se obliga a realizar una actividad por cuenta del mandante pero no a su nombre, en cambio cuando se otorga un poder se actúa a nombre y en representación del apoderado. Entendemos que el término mandatario en el Sistema de Madrid no es el más apropiado al tratarse en realidad de un apoderado, a partir de las diferencias doctrinales existentes entre ambas figuras¹²⁶.

La designación del mandatario podrá realizarse en la solicitud internacional, en una designación posterior o en una petición de inscripción de modificación, casos donde sólo bastará la indicación del nombre y dirección, sin sujeción a otras formalidades.

El nombramiento también podrá efectuarse en cualquier momento mediante una comunicación independiente que ha de consistir en una carta simple con las generales del representado y representante y la solicitud o registro internacional a que se refiere.

¹²⁵ “Es la autorización concedida por una persona (representado) a otra (representante) para que actúe por su cuenta” Vid. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Marta: “La representación”, en VALDÉS DÍAZ, Caridad del C. et al.: *Derecho Civil Parte General*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2000, p. 277 y ss.

¹²⁶ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, op. cit. p. 282.

2.5. Procedimiento de solicitud internacional

En la solicitud de registro internacional se designan los países donde se pretende obtener protección, con independencia de las designaciones que pueden realizarse con posterioridad. En relación con la designación, solo es posible designar aquellos Estados que sean parte del mismo tratado del solicitante y siempre que estén en común tanto el Arreglo como el Protocolo se aplicará este último.

Las solicitudes internacionales se acompañan del pago de tasas cuyo fin es contribuir a los gastos de la Oficina Internacional, se trata de una tasa suplementaria por los productos y servicios que excedan de la tercera clase y un complemento de tasa por cada Estado que se designe -siempre que no exista en esos Estados el sistema de tasa individual-.

2.5.1 Requisitos sustantivos

Al decir de estos requisitos son los concernientes a la solicitud y solicitante, necesarios para poder hacer uso del Sistema:

1. Se requiere un registro o solicitud de base, ya sea a nivel nacional o regional.

La posibilidad de tomar como base de solicitud internacional una solicitud en la oficina nacional constituye una de las principales ventajas del Protocolo, al permitir al titular tener una fecha de prioridad anterior a la concesión de la protección de la marca en la oficina de origen, siendo de aplicación el principio romano *“Prior tempore, potior iure”*.¹²⁷

2. En virtud del Arreglo de Madrid, la oficina de origen será la del país de origen del solicitante, que en virtud del criterio en cascada, primero se atenderá a cualquier país parte del Arreglo donde el solicitante tenga su establecimiento comercial o industrial o su domicilio y en última instancia, el país de su nacionalidad que sea parte en el Arreglo.
3. En virtud del Protocolo no se aplica el orden en cascada, sino que existe la posibilidad de que el solicitante elija su Oficina de origen.

¹²⁷ Primero en el tiempo, primero en el derecho. Para más detalle sobre este principio *vid* WACKE, Andreas: *“«Quien llega primero, muele primero»: prior tempore, potior iure. El principio de prioridad en la historia del Derecho y en la dogmática jurídica”* en Anuario de Derecho Civil, tomo XLV, fascículo 1, Ministerio de Justicia, Secretaría General y Técnica, Centro de Publicaciones, España, enero - marzo, 1992, p. 37.

Lo interesante de esta modificación radica en la significación que tiene para los empresarios que fabrican sus productos en aras de comercializarlos en otros países sin incluir el país donde tienen su domicilio, cuestión esta que de no aplicarse el Protocolo, pudiera hacer peligrar el registro de base si la legislación nacional no reconociera la exportación como una de las facultades del derecho de explotación, siendo objeto de caducidad por no uso. La legislación cubana comprende dentro del uso de la marca la facultad de exportación tal y como reza el artículo 41 del Decreto-Ley 203.

4. Si la solicitud se hace desde una oficina de origen de un país firmante del Arreglo, sólo se podrán designar países que sean parte del mismo: situación similar ocurre con las oficinas de origen de países firmantes del Protocolo sin embargo, si las oficinas de origen de los países solicitantes son firmantes de ambos acuerdos, podrán designar cualquier país que sea parte de ellos.
5. La solicitud internacional puede ser presentada por dos o más personas, siempre que sean titulares conjuntos de la solicitud o registro de base.
6. Para la presentación de la solicitud internacional es necesario la utilización de los formularios oficiales, uno es exclusivo para el Arreglo, otro es exclusivo para el Protocolo y el tercero es para ambos¹²⁸.

2.5.2 Petición prematura de solicitud internacional e irregularidades

Cuando la solicitud es en virtud del Arreglo, ya sea parcial o totalmente y sea realizada con antelación a la concesión del registro en la oficina nacional, se considera que la petición es prematura y en este caso la oficina de base dejará de lado la solicitud internacional hasta tanto no se registre la marca de base. Esta práctica es frecuente en aquellos países donde las solicitudes son analizadas con celeridad y en correspondencia es la concesión de registro de la marca.

Si se trata de una solicitud que se rige por ambos acuerdos, entonces se tramitarán las regidas por el Protocolo, pues en este caso no se trata de una solicitud prematura, y se suprimirán las designaciones realizadas en virtud del Arreglo.

Si existen irregularidades en la solicitud internacional serán subsanadas por la Oficina Internacional o por el solicitante en dependencia de la irregularidad; estas pueden ser, respecto de la clasificación de los productos, respecto de la indicación de los productos

¹²⁸ Vid. Formularios del Sistema de Madrid en <http://www.wipo.int/madrid/es/forms>.

y servicios; y un tercer grupo que comprende la presentación del formulario inadecuado, la solicitud sin la firma de la oficina de origen, la ausencia de elementos en la solicitud, la cuantía inferior en el pago de las tasas, entre otras.

2.6. El Registro Internacional

Corresponde a la Oficina Internacional la realización del examen formal de la solicitud internacional, dígase la verificación de la lista de productos y/o servicios, así como la verificación del cumplimiento de las exigencias del Arreglo de Madrid, del Protocolo de Madrid y de su Reglamento común; de esta forma, se deja a cada uno de los Estados designados el examen sustantivo. Al culminar dicho examen sin la presencia de alteraciones, la Oficina Internacional registra la marca en el Registro Internacional y lo publica en la Gaceta¹²⁹ de la OMPI de las Marcas Internacionales y notifica el hecho a cada uno de los miembros designados.

El registro internacional se encuentra en situación de dependencia durante un período de cinco años, según se refirió con antelación, con respecto al registro efectuado en el país de origen. Sin embargo, si este pierde su vigencia en el país de origen, también lo hará en la Oficina Internacional -“ataque central”-. El Protocolo, para mitigar los efectos de esa dependencia absoluta durante 5 años ofrece la posibilidad al titular de un registro internacional cancelado, de solicitar en los tres meses siguientes a la fecha de cancelación, la inscripción de la marca en cuestión ante las oficinas nacionales cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el registro internacional. Las solicitudes beneficiadas con esta transformación serán tratadas como si se hubieran presentado en la fecha del registro internacional original. Una vez expirado el citado plazo el registro internacional se convierte en un registro independiente.

Desde la firma del Arreglo hasta la revisión de Niza de 1957 la dependencia del registro internacional en relación con el registro de base era “absoluta y permanente”¹³⁰, lo que conllevó a matizar la situación al limitarse tal dependencia al plazo de cinco años¹³¹.

¹²⁹ La Gaceta contiene los datos relativos a registros internacionales, renovaciones, designaciones posteriores, modificaciones e inscripciones que afecten los registros internacionales, así como informaciones de interés general, a saber, notificaciones, declaraciones realizadas por las partes contratantes o relativas a los días en que la Oficina no abrirá.

¹³⁰ BOTANA AGRA, *op. cit.* p. 604.

¹³¹ *Vid.* Artículo 6 del Arreglo de Madrid.

2.6.1 Efectos de un registro internacional

A partir de la fecha de un registro internacional la marca gozará de la misma protección que si se hubiere depositado directamente en la oficina de ese Estado y se tomará como fecha, aquella en que la oficina nacional haya recibido la solicitud internacional.

Según preceptúan los artículos 3 y 3^{ter} no se trata de establecer una protección uniforme de las marcas internacionales, sino de viabilizar a nivel internacional la protección de dichas marcas en los territorios designados, lo que dependerá de las legislaciones nacionales; la Oficina Internacional no ofrece protección, sino las oficinas nacionales de acuerdo a su Derecho Interno.

En lo que respecta a la duración del registro en virtud del Arreglo, el periodo es de 20 años, mientras que según el Protocolo es de 10 años. No obstante, el Reglamento establece que cuando se parte exclusivamente del Arreglo, las tasas serán abonadas en dos plazos correspondientes a diez años cada uno, por lo que desde el punto de vista práctico, puede considerarse la renovación cada diez años.

El registro podrá ser objeto de limitación en cuanto a los productos y servicios que ampara, así como objeto de renuncia o transmisión en relación con todos o algunos de los Estados designados y para todos o algunos de los productos o servicios.

Los cambios en el nombre o en la dirección del titular se presentan ante la Oficina Internacional o ante la oficina de nacional del titular, mediante el formulario MM9¹³² o en uno similar que tenga el mismo formato.

En el caso de cambios relativos a la persona del mandatario, basta con una carta, amén de la existencia de un formulario no oficial que puede también ser utilizado: el formulario MM10¹³³.

2.6.2 Limitación, renuncia y cancelación

La realización de trámites ante la Oficina Internacional irradia sus efectos a las oficinas nacionales que hayan concedido protección a la marca de que se trate, lo que resulta beneficioso para los usuarios al tratarse de un único trámite.

La anotación de una limitación no implica la supresión de los productos y servicios que aparecen en la inscripción en el registro internacional. La consecuencia resultante es

¹³² Vid. Formularios del Sistema de Madrid en <http://www.wipo.int/madrid/es/forms>.

¹³³ *Ídem*.

que dicho registro deja de amparar los productos y servicios en los territorios abarcados en la limitación.

Sin embargo, la cancelación recae sobre aquellas marcas que pierden la aptitud jurídica que en algún momento tuvieron para ser consideradas como tal. Se manifiesta cuando los productos y servicios quedan eliminados de manera permanente del Registro Internacional. Dicha cancelación puede ser total o parcial, de manera que ante la imposibilidad de realización de designaciones posteriores, si se quiere volver a proteger esa marca para los productos y servicios antes cancelados, se requiere una nueva solicitud de registro internacional.

En el Sistema de Madrid, la renuncia como declaración unilateral de voluntad tendente a abandonar un conjunto de derechos, no se hace depender de ninguna formalidad ni del pago de tasa adicional, pues esto obstaculizaría el tráfico marcario, al impedir el uso de esta marca u otras similares por otros empresarios¹³⁴. Cuando el titular hace uso de la renuncia a la protección de su registro internacional, rechaza la posibilidad de convertirlo en solicitudes nacionales o regionales conforme al artículo 9^{quinques}¹³⁵ del Protocolo.

2.7. Denegación de la protección

En virtud de las facultades que ostentan las partes de tales tratados, en cuanto al examen de fondo de la solicitud, estas podrán denegar el registro sobre la base de lo establecido en sus respectivas legislaciones nacionales. Las denegaciones y los

¹³⁴ Vid. ACEA VALDÉS, Yeney: *La renuncia a la luz de la legislación cubana vigente en materia marcaria*, La Habana, Cuba, 2007 publicado en los sitios <http://www.mografias.com> y <http://www.ocpi.cu>.

¹³⁵ Artículo 9^{quinques}: “Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen en virtud del Artículo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando:

- i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte contratante interesada, y
- iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.”

fundamentos de las mismas, conforme al Arreglo, han de comunicarse a la Oficina Internacional en un plazo no superior a doce meses a partir de la notificación. En cambio el Protocolo de Madrid, a solicitud de la parte designada, el plazo puede extenderse a 18 meses y si tal denegación se basa en una oposición, la comunicación a la Oficina Internacional puede realizarse después de transcurrido el plazo de los 18 meses siempre y cuando la notificación se realice en el plazo de siete meses contados a partir de la fecha en que comienza el plazo de oposición.

Sin embargo esta facultad de denegación tiene sus limitantes, las que habrán de basarse en las causas previstas por los artículos 6*bis*, 6*ter* y 6*quinquies* del Convenio de París, al igual que la notificación de la misma en el tiempo previsto, según lo referido en el párrafo anterior. Dichas denegaciones se comunican a su titular y son objeto de registro por la Oficina Internacional y publicación en la Gaceta.

Ante reclamaciones por parte de los solicitantes, la relación ha de establecerse entre estos y las respectivas oficinas o tribunales de las partes designadas, quedando sin intervención en estos trámites la Oficina Internacional, salvo en lo que respecta a la decisión final relativa a la denegación que será debidamente registrada y publicada.

Pese a que las denegaciones se producen por violación de los requisitos de fondo en correspondencia con la legislación de cada país, resulta peculiar el actuar de los Estados Unidos, en tanto, emiten denegaciones provisionales totales basadas en elementos formales, cuestión que según el Arreglo y el Protocolo solo es posible hacer en virtud del análisis de los elementos sustantivos. Se trata en este supuesto de aplicar a las solicitudes vía internacional el mismo tratamiento de las solicitudes nacionales sobre la base de lo estipulado en la legislación norteamericana¹³⁶.

En este sentido resultó de particular interés el rechazo provisional de la marca SANTIAGO DE CUBA¹³⁷, para amparar bebidas alcohólicas, lo que motivó la alerta sobre este particular inmerso en la legislación norteamericana, manifestación de la preeminencia del Derecho Interno sobre el Derecho Internacional.

¹³⁶ Vid. Comunicación oficial de Estados Unidos en el aviso informativo N. 4/2009 de 10 de febrero 2009) titulado *"Consignas para los titulares de registros internacionales que deseen extender la protección de su marca a los Estados Unidos de América: cómo evitar denegaciones provisionales"* disponible en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/madrid/es/notices/>.

¹³⁷ No. de registro internacional 962641.

Por otro lado, a partir de la iniciativa de la oficina norteamericana y los problemas que confronta la OCPI en la actualidad con motivo de las solicitudes internacionales de marcas consistentes en caracteres no latinos, se está valorando la posible utilización de la vía del rechazo provisional para exigir la transliteración de dichos caracteres. Asimismo sería empleada esta vía para remediar los defectos padecidos por las solicitudes de registro de marcas tridimensionales, al exigir a los solicitantes que aporten todas las vistas de la marca a fin de facilitar el examen sustantivo.

Es en nuestro criterio perfectamente posible, conforme al derecho nacional la valoración de los especialistas de la OCPI, a tal efecto el artículo 3 del Reglamento del Decreto-Ley 203¹³⁸ establece entre los datos que acompañan la instancia en su inciso g) *“la transliteración de las marca al alfabeto latino y a la numeración arábica, si fuera denominativa o mixta, en caso que dicha marca estuviera compuesta por letras de un alfabeto distinto o por cifras de una numeración arábica”* lo que no es realizado por los solicitantes ya que en el formulario de solicitud internacional se exige la traducción y transcripción pero no la transliteración¹³⁹. En relación con la marca tridimensional en virtud de la Regla 9.4 viii) solo se establece que se indique el tipo de marca, sin referencia alguna a las vistas que se deben aportar que según el Reglamento del Decreto -ley 203 en su artículo 4.1 apartado 3 *“pueden consistir en una o varias vistas de la marca”* y ante la falta de suficiencia en los detalles la Oficina, conforme reza el artículo 17.2 *“puede requerir al solicitante a fin de que acompañe hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción mediante palabras”*¹⁴⁰. Se trata en definitiva de requisitos que son exigidos a las solicitudes nacionales que por ende deben ser exigidos a las solicitudes internacionales, en aras de lograr un tratamiento igualitario, lo que facilita a su vez el trabajo de los examinadores y disminuye el número de denegaciones que, a pesar de estar basadas en criterios sustantivos, pueden ser

¹³⁸ Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria el 24 de mayo del 2000.

¹³⁹ La transliteración es el paso de una palabra o frase de una forma de escritura a otra diferente, mientras que en la transcripción se trata de la representación gráfica de los fonemas de una lengua a otra. (Para mayor interés confróntese la Enciclopedia Encarta 2008).

¹⁴⁰ Este tema se encuentra en relación con lo establecido en el artículo 24.2 del Decreto- ley 203 al establecer que *“la Oficina podrá pedir informes o documentos al solicitante o a terceros”* para la realización del examen de la solicitud.

consecuencia de interpretaciones erróneas derivadas de la insuficiencia de los requisitos formales.

2.8. Declaraciones y notificaciones

Los tratados del Sistema de Madrid ofrecen la posibilidad de realizar declaraciones y notificaciones referidas al funcionamiento del registro internacional. Las cuales son objeto de publicación periódicamente en la Gaceta de la OMPI.

Entre las declaraciones posibles a realizar se encuentra la limitación relativa a marcas existentes, la que reviste una gran significación, al impedir el sobre cargo de trabajo de las oficinas, las cuales a partir de su adhesión al Arreglo ya tienen que enfrentarse a un cúmulo de trabajo que antes no existía.

En virtud del Protocolo la declaración de no extender a un Estado la protección de un registro internacional antes de su entrada en vigor, es al momento de la ratificación o adhesión, nunca con posterioridad a ellas. También se utilizan las declaraciones para comunicar que la inscripción de licencias en el registro internacional no surtirá efecto, lo que estará en consonancia con su contemplación o no en la legislación nacional; cuestión que se declarará al Director General, antes de la fecha en que dicho Estado comience a estar obligado en virtud del Arreglo de Madrid o Protocolo y podrá ser retirada en cualquier momento¹⁴¹.

La legislación cubana -artículo 84 del Decreto-Ley 203- exige la anotación de las licencias con el objetivo de velar por los activos intangibles que se poseen en el territorio nacional, dicha licencia surtirá efectos frente a terceros a partir de su anotación en la Oficina, lo que significa que siempre surtirá efectos *inter partes*, el requisito de la anotación constituye una formalidad cuyo incumplimiento no suprime los efectos que se derivan del contrato de licencia sino que genera otro: el cumplimiento de las formalidades previstas¹⁴² - la anotación-, lo que se encuentra en consonancia con lo

¹⁴¹ Regla 20bis.6) a) conforme establece esta regla en países como Alemania y Australia la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos, cuestión que no se encuentra reflejada en la legislación nacional de dichos países.

Regla 20bis. 6) b) en el caso China, federación de Rusia, Georgia, Grecia, Japón, Kirguistán, Lituania, República de Corea, República de Moldova y Singapur sí se prevé la inscripción de licencias en el derecho interno pero las inscripciones de licencias en el Registro Internacional no surten efectos.

¹⁴² Vid. VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen: *"Requisitos del Contrato"* en COLECTIVO DE AUTORES: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001, p. 97-98.

establecido en el Código Civil de Cuba en su artículo 313¹⁴³, se trata de un requisito *ad probationem* para probar la existencia del negocio jurídico frente a terceros.

En lo que respecta a la declaración de usar la marca¹⁴⁴, habrá de ser notificado al Director General, bajo los requerimientos de la parte contratante, a saber, idioma en que ha de realizarse y firma del solicitante cuando no baste la del mandatario. Esta declaración puede estar contenida en el instrumento de ratificación o adhesión, así como con posterioridad a tal acto, de la misma forma que puede ser retirada en cualquier momento, surtiendo efectos pasados los tres meses de la comunicación al Director General. A los efectos del registro de la marca en Cuba no se exige tal declaración, a diferencia de países como Estados Unidos.

También se usan las declaraciones para la presentación de designaciones posteriores¹⁴⁵, si se hace conforme al Protocolo de Madrid¹⁴⁶ será directamente ante la Oficina Internacional, si es en virtud del Arreglo¹⁴⁷, será a través de una oficina nacional. Las notificaciones quedan reservadas para la creación de oficinas comunes por aquellos Estados que deseen uniformar sus legislaciones en el tema en cuestión y para la prolongación del plazo para notificar una denegación¹⁴⁸.

2.9. Análisis estadístico del Sistema de Madrid¹⁴⁹

En el año 2008, la Oficina Internacional de la OMPI recibió 42.075 solicitudes en virtud del Sistema de Madrid, un aumento del 5,3% con respecto al año anterior, lo que demuestra una tendencia hacia el mayor uso del Sistema, de manera que pese a las desventajas y posiciones de los países su utilización va en aumento. Entre los países

¹⁴³ Cfr. Artículo 313 del *Código Civil de la República de Cuba*. (Ley N° 59 de 16 de julio de 1987, vigente desde el 12 de abril de 1988, Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 de 15 de octubre de 1987).

¹⁴⁴ Regla 7.2: Estados Unidos de América, Irlanda, Reino Unido, Singapur.

¹⁴⁵ Regla 7.1), tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001 (presentación de la designación posterior a través de la Oficina de origen): Suecia.

¹⁴⁶ Artículo 14.5) del Protocolo (con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Protocolo antes de la fecha de adhesión de la Parte contratante en cuestión, no es posible la designación posterior: Estonia, Namibia, Turquía).

¹⁴⁷ Artículo 14.2)d) del Arreglo (con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Arreglo antes de la fecha de adhesión de la Parte contratante en cuestión, no es posible la designación posterior): ningún país.

¹⁴⁸ Artículo 5.2)c) del Protocolo (posibilidad de notificar una denegación basada en una oposición después de la expiración del plazo de 18 meses): Australia, China, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Ghana, Grecia, Irán, Irlanda, Italia, Kenya, Lituania, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Suecia, Turquía, Ucrania.

¹⁴⁹ Estos datos pueden ser encontrados en el sitio <http://www.wipo.int/madrid/es>

más destacados se encuentran Alemania, Francia, Estados Unidos de América, la Unión Europea, Suiza, Italia, Benelux, China, Japón y Austria¹⁵⁰, lo que evidencia que siguen siendo los países más desarrollados los principales usuarios del Sistema que si bien son titulares de prestigiosas marcas a nivel mundial existe una reducida presencia de los países en vías de desarrollo en el Sistema.

En relación con las designaciones¹⁵¹, China continúa en el primer escaño, al ser el más designado en las solicitudes internacionales de registro de marcas con 17.829 designaciones seguido por la Federación de Rusia con 16.768 designaciones, datos que avalan el auge del proceso inversionista foráneo en estos países.

Pese a la situación económica imperante hoy en el mundo, las marcas siguen ocupando un lugar cimero dentro del sector empresarial, ya que las cifras del año 2008 en relación con el 2007 son superiores y durante los primeros 5 meses del año 2009 la Oficina Internacional recibió un total de 12 056 solicitudes internacionales y se pronostica que haya un aumento del total en relación al año 2008.

El Sistema de Madrid constituye un mecanismo de acceso al registro internacional más expedito que la vía tradicional, mecanismo que ha sido objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de su vigencia, a fin de simplificar el procedimiento en beneficio de los usuarios y las administraciones nacionales, lo que se traduce en la incorporación de nuevos Estados y el incremento de las solicitudes por año.

¹⁵⁰ Vid. Anexo 3.

¹⁵¹ Vid. Anexo 4.

CAPITULO 3: IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE MADRID EN EL CONTEXTO CUBANO

3.1. Reconocimiento constitucional de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico cubano.

Las constituciones que han estado vigentes en Cuba, han adoptado diferentes sistemas en torno a la recepción de los tratados internacionales.

La Constitución de Guáimaro de 1869¹⁵² establecía como requisito *sine qua non* para la ratificación de los tratados la existencia de una norma jurídica¹⁵³ y concedía al presidente la facultad de celebrar tratados pero con la ratificación de la Cámara¹⁵⁴.

En la Constitución de la Yaya de 29 de Octubre de 1897¹⁵⁵, se establecía que la aprobación de acuerdos internacionales estaba en manos del Consejo de Gobierno quien designaba los comisionados encargados de ajustarlos, sin que se refiriera al lugar que ocupaban los mismos dentro del Derecho Interno.

La Constitución de 1901 disponía que para la aprobación de los acuerdos de carácter general fuera competente el Senado, en cambio, si se trataba de acuerdos de paz, era competente el Congreso. Cuando los acuerdos eran adoptados por los consejos provinciales y por los ayuntamientos podían ser suspendidos por el gobernador de la provincia o por el presidente de la República cuando eran contrarios a los tratados internacionales firmados por Cuba. De esta forma, se dejaba en manos de una sola persona la determinación de la correlación o no de un acuerdo y un tratado, así como la suspensión de los mismos.

¹⁵² Constitución política de 10 de abril de 1869 que rigió en Cuba durante la Guerra de Independencia.

¹⁵³ Artículo 14: “Deben ser objeto indispensable de ley las contribuciones, los empréstitos públicos, la ratificación de los tratados, la declaración y conclusión de la guerra, la autorización al Presidente para conceder patentes de corso, levantar tropas y mantenerlas, proveer y sostener una armada, y la declaración de represalias con respecto al enemigo”.

¹⁵⁴ Artículo 18: “El Presidente puede celebrar tratados con la ratificación de la Cámara.

¹⁵⁵ Son atribuciones del Consejo de Gobierno, además de las estatuidas por otros artículos de esta Constitución: “(...) 15. Celebrar tratados con otras potencias designando los Comisionados que deben ajustarlos, pero sin poder delegar en ellos su aprobación definitiva. El de paz con España ha de ser ratificado por la Asamblea, y no podrá ni siquiera iniciarse sino sobre la base de independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba.”

Artículo 40: “Si el Gobierno, de acuerdo con el inciso 15 del mismo Art. 22 pactase la paz con España, convocará la Asamblea que deba ratificar el tratado. Esta Asamblea proveerá interinamente al régimen y Gobierno de la República hasta que se reúna la Asamblea Constituyente definitiva.”

En cuanto a la jerarquía de los tratados no existía un reconocimiento expreso, sin embargo, podía colegirse del texto constitucional, la subordinación a los mismos y a su vez la superioridad con respecto a las leyes.

En igual orden, la Constitución de 1ro de julio de 1940¹⁵⁶ no ofrecía solución a la omisión acerca de la jerarquía de los acuerdos internacionales, pero resaltaba la prohibición de no celebrar tratados que afectaran la soberanía.

La Carta Magna de 1959 aunque tampoco refrendó la jerarquía de los tratados internacionales, depositó en manos de un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, la facultad de aprobar los tratados internacionales¹⁵⁷.

El texto constitucional de 1976 y sus consiguientes reformas mantuvieron esta línea de omisión en relación a la jerarquía de los tratados internacionales.

A pesar de lo antes referido, es criterio de los *ius* publicistas que los tratados internacionales se encuentran subordinados a la Constitución¹⁵⁸.

Actualmente, según el artículo 90 inciso m) y 98 inciso ch) de la Constitución de la República de Cuba son el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros los órganos encargados de la ratificación y aprobación de los tratados internacionales respectivamente, mientras que la Asamblea Nacional es la responsable de la aprobación de los tratados de paz por disposición del artículo 75 inciso j).

3.1.2. Análisis del Decreto- ley 73 de 1983 “De los tratados internacionales”

El Decreto-Ley 73¹⁵⁹ era la normativa que regía el tema referente a los tratados internacionales -negociaciones, los trámites de aprobación y ratificación- cuando Cuba se adhirió por segunda vez al Arreglo de Madrid.

¹⁵⁶ Artículo 3: “La República no concertará ni ratificará pactos o tratados que en forma alguna limiten o menoscaben la soberanía nacional o la integridad del territorio.

Artículo 122: “Son atribuciones propias del Senado: “

h) Aprobar los Tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones.

Artículo 134: “Son facultades no delegables del Congreso: “

n) Declarar la guerra y aprobar los tratados de Paz que el Presidente de la República haya negociado.

Artículo 142: “Corresponde al Presidente de la República, asistido del Consejo de Ministros:

g) Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las otras naciones, debiendo someterlos a la aprobación del Senado, sin cuyo requisito no tendrán validez ni obligarán a la República.”

¹⁵⁷ Artículo 120 c): “(...) aprobar los tratados que negociare el Presidente de la República”

¹⁵⁸ Vid. PINO CANALES, Celeste: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006, p. 59.

Según el artículo primero de esta normativa se requería la aprobación del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros o de un vicepresidente de cualquiera de estos órganos para los procesos de negociación, prórroga y modificación.

La propuesta de adhesión era elaborada por el Organismo de la Administración Central del Estado interesado en la adhesión, lo que era elevado con posterioridad al miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que atendiera dicho organismo, así como al miembro del Comité que atendiera al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

En los casos de protocolos de ejecución con implicaciones financieras no presupuestadas, se requería la aprobación previa del miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros a cargo del ministerio involucrado y la propuesta se hacía acompañar de un análisis económico contentivo de los beneficios e implicaciones financieras.

En el articulado del Decreto-Ley se enunciaban dos procedimientos de aprobación de los tratados internacionales, uno destinado a aquellos convenios sujetos al trámite constitucional de la aprobación del Consejo de Ministros y ratificación por el Consejo de Estado, a saber, los tratados sobre amistad, colaboración y ayuda, los relativos a la demarcación de fronteras y todos aquellos donde las partes hubieran acordado su posterior ratificación. El otro grupo de tratados era aprobado a partir de unos trámites administrativos, comprendidos en estos casos, los protocolos de ejecución, complementarios, derivados de tratados en vigor que requerían la aprobación del Consejo de Ministros al contener disposiciones financieras no presupuestadas. En estos casos la aprobación estaba a cargo del jefe del organismo interesado, quien debía en el plazo de 15 días remitir el documento original al MINREX.

Conforme establecía el artículo 23 del Decreto-Ley 73, la ratificación, prórroga y modificación era objeto de publicación en la Gaceta Oficial y a la orden del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros podía publicarse una síntesis o reseña de su contenido, según reza el artículo 24 de la propia norma.

¹⁵⁹ Publicado en Gaceta Extraordinaria el 9 de agosto de 1983, derogado por el Decreto- ley 191 de 1999, *De los Tratados Internacionales*, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de 12 de marzo de 1999 que rige la materia actualmente.

En lo tocante al procedimiento de incorporación del tratado en el ordenamiento jurídico cubano, no existe referencia expresa en el Decreto-Ley y aunque, los artículos 23 y 24 salvan en alguna medida esta omisión al referirse a la publicación de dichos tratados internacionales, puede colegirse de su redacción que la publicación tiene un mero carácter informativo, en tanto cabe la posibilidad de no publicar el texto de manera íntegra. Este proceder hace surgir una interrogante sobre la eficacia interna del tratado, pues al decir de las normas internas, como requisito de validez, requieren la publicación total en la Gaceta Oficial. Por tanto, si los tratados pasan a formar parte del Derecho Interno del Estado cubano, también deberían ser objeto de publicación íntegra. Al respecto la doctora PINO CANALES, al referirse al actual Decreto-Ley 191 del año 1999, cuya redacción es similar a la de su predecesor, plantea que el espíritu de la norma no radica en otorgarle a la publicación la fuerza de un acto de recepción del tratado internacional antes de su incorporación al Derecho Interno, se trata del cumplimiento de una formalidad, consistente en la mera información sobre la participación del país en el convenio¹⁶⁰.

A pesar de los criterios antes expuestos, sería conveniente la publicación de al menos un extracto del tratado, para que pueda conocerse *grosso modo* el objeto del mismo.

3.1.3. Regulación de las marcas internacionales en el Decreto-Ley 203 de 2000, “De Marcas y Otros Signos Distintivos”

Conforme establece el artículo 39 del Decreto-Ley 203 el mismo será de aplicación salvo en aquellos casos en que los convenios internacionales dispongan lo contrario, de manera que se subordinan los modos de actuación en la esfera de marcas a los tratados internacionales siempre que exista alguna contradicción con la ley patria.

En el sentido que está escrita la norma, el tratado internacional prima sobre la ley nacional ante la existencia de disyuntivas, en igual sentido se encuentra redactado el artículo 20¹⁶¹ del Código Civil cubano, lo que a nuestro juicio no se encuentra en correspondencia con la práctica jurídica nacional.

El procedimiento de examen seguido para las marcas internacionales es el mismo que el aplicado a las marcas solicitadas vía nacional, salvo en lo que respecta al examen de

¹⁶⁰ Vid. PINO CANALES, *op.cit.* p. 61.

¹⁶¹ Vid. Artículo 20 del Código Civil cubano.

forma ya que en el caso de las solicitudes internacionales lo realiza la Oficina Internacional, cuestión que repercute de manera negativa en determinados tipos de marcas, cuestión que será abordada más adelante.

En relación con el examen sustantivo, según regula el Decreto-Ley 203 se realiza en el plazo de un año incluyendo el análisis de las prohibiciones absolutas y relativas conforme establece el Artículo 24.1. Al concluir el examen se emite un informe conclusivo que concede o deniega la marca, en este último supuesto el solicitante puede interponer recurso de alzada ante el Director General de la Oficina en el plazo de treinta días¹⁶² o decursado el término o en desacuerdo con la resolución emitida por la Oficina puede acudir a la vía judicial¹⁶³ como fue el caso de la solicitud internacional de la marca PARIS PREMIERE¹⁶⁴ por PARIS PREMIERE S.A. representada por el Bufete LEX, S.A., la cual fue denegada en Cuba por consistir en una expresión laudatoria inmersa en la prohibición absoluta del artículo 16.1 inciso c) del supra mentado Decreto-Ley, cuestión que fue desestimada por la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana.

3.2. Adopción del Sistema de Madrid en Cuba

Cuba ha sido signataria del Sistema en dos ocasiones, en 1905 y en 1989. En lo que concierne a la primera adhesión en 1905, el Reglamento¹⁶⁵ de 28 de octubre del propio año, dictado por la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, fue aprobado para la ejecución del Arreglo de Madrid en Cuba; dicho Reglamento¹⁶⁶ estaba compuesto por 11 artículos que establecían el proceder para el Registro Internacional de marcas en la República de Cuba, es decir, la aportación de 40 ejemplares al reivindicar colores con una breve mención en francés, relativa al color o combinación de colores y el establecimiento de una tasa de dos francos por cada copia o extracto de registro solicitado en virtud del derecho previsto en el artículo 5bis del Arreglo. Asimismo

¹⁶² Cfr. Artículos 25, 26, 27 del Decreto-Ley 203.

¹⁶³ Cfr. Artículo 124 del Decreto-Ley 203.

¹⁶⁴ No. de registro internacional 690780.

¹⁶⁵ Publicado en Gaceta Oficial el 17 de enero de 1906.

¹⁶⁶ Vid. DÍAZ MARTÍNEZ, Pedro: *“Marcas y Patentes, Dibujos y Modelos Industriales en la República de Cuba”*, Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, Sección de Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes, Cuba, 1916, p. 488.

estableció la posibilidad para acceder al registro internacional, de aquellas marcas que se encontraban registradas con anterioridad al Arreglo.

Pese a las innumerables ventajas que este ofrecía, por Acuerdo del Consejo de Secretarios, adoptado en sesión de 4 de marzo de 1931 y aprobado por el presidente de la República de Cuba, se dispuso que se procediera a la denuncia¹⁶⁷ del Arreglo de Madrid, depositada esta en el Departamento Político Federal de Berna por el Ministro de Cuba en Berna, en nota de 22 de abril de 1931, fecha en la cual quedó anotada la denuncia¹⁶⁸. Como consecuencia de este acto, según establece el Convenio de París, en su artículo 17*bis*, el Arreglo pese a su denuncia, continuó aplicándose hasta el 22 de abril de 1932, fecha en que cesó de manera definitiva su aplicación en el territorio de Cuba. A partir de este momento no se admitió la protección legal a las marcas internacionales de Berna, con motivo de lo cual se dictaron las disposiciones correspondientes, contenidas en el Decreto del Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo de fecha 15 de junio de 1931, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de julio del mismo año. Pese a lo antes referido, la Secretaría de Comercio no se desentendió de la Oficina Internacional y mantuvo el vínculo con ella¹⁶⁹.

Las disposiciones antes referidas permitían mantener la protección concedida a las marcas internacionales por los 20 años establecidos, transcurridos los cuales habrían de solicitar protección en virtud de la nueva norma, a saber, el Decreto-Ley 805 de 4 de abril de 1936¹⁷⁰. En lo atinente a otros actos relativos al registro de marcas inscriptas por la vía internacional, habría de acudir directamente ante la Secretaría según disponía el Decreto-Ley.

En relación con el registro internacional, en el caso de estar basado en una solicitud nacional caduca, se entendía caduca también en el territorio cubano si al vencimiento

¹⁶⁷ Es el acto mediante el cual el Estado a través de sus representantes expresan su voluntad de no seguir perteneciendo a un tratado determinado.

¹⁶⁸ La causa principal de la denuncia fue la presión ejercida por parte de los agentes oficiales que veían reducidas sus ganancias. (Al respecto no existen fuentes bibliográficas sino las informaciones ofrecidas por los especialistas de la OCPI)

¹⁶⁹ Vid. LLORET Y ROMÁN, Manuel: *Propiedad Industrial*, Editorial La Moderna Poesía, 1940, La Habana, Cuba, p. 161.

¹⁷⁰ Vid. Disposición Transitoria Séptima Decreto-Ley 805 de 4 de abril de 1936 "Ley de Propiedad Industrial".

del plazo de un año, contado a partir de la fecha de caducidad en el país de origen, no se producía la renovación¹⁷¹.

Esta disposición se fundamenta en el principio *“el depósito de una marca extranjera no puede en Cuba tener mayor protección que la que posee en su país de origen, ya que la vida legal de la marca en Cuba está condicionada a su vigencia en el país de origen”*¹⁷².

Una vez caduca la protección legal, la marca pasaba a dominio público y podía ser objeto de apropiación por un tercero, sin que pudiera oponerse objeción alguna, conforme lo establecía el artículo 134 del Decreto-Ley 805, sobre la no existencia del mejor derecho de las marcas internacionales en relación con las marcas nacionales y extranjeras registradas directamente en Cuba, en relación con el artículo 116.7)¹⁷³.

Este mejor derecho podía obtenerse cuando las marcas internacionales fueran registradas directamente en Cuba y por tanto, se les hubiera expedido el certificado de inscripción por el término de quince años, según el artículo 134¹⁷⁴ y 132.1)¹⁷⁵.

¹⁷¹ Vid. Disposición Transitoria Octava del Decreto- ley 805 de 4 de abril de 1936 “Ley de Propiedad Industrial”.

¹⁷² Vid. LLORET Y ROMÁN, *op. cit.* p. 161.

¹⁷³ Artículo 116.7: “un certificado del registro de la marca expedido por a Oficina de Patentes del país de origen, cuando la marca se solicite por persona natural o jurídica establecida en el extranjero. Ese certificado estará legalizado por el Cónsul Cubano correspondiente y se acompañará una traducción fiel del mismo, certificada bajo la responsabilidad de un agente oficial, o autenticada por un Notario Público o Traductor Oficial; funcionario público del solicitante de la marca, en la que haga constar que posee un establecimiento fabril o comercial, o una explotación agrícola, en el país de que se trate y enumeración concreta de los artículos para los cuales ha adoptado su marca. Esta declaración jurada estará legalizada por un Cónsul Cubano.”

¹⁷⁴ Artículo 134: “en el caso de caducidad determinado en el inciso 1) del artículo 132, cuando se solicite el registro de una marca igual o que se confunda con una marca vencida, dentro de los 2 años posteriores a su vencimiento, por personas distintas a su último propietario o a sus derechohabientes se le comunicará a dicho propietario o su representante en el domicilio que aparezca en el expediente y por la gaceta oficial si no fuere habido la presentación de esa solicitud, concediéndosele un plazo de tres meses para que pueda volver a solicitar su registro, y en el caso de hacerlo tendrá mejor derecho que el nuevo solicitante. Transcurridos esos tres meses sin que lo haya hecho, seguirá su curso el expediente dándose por extinguidos todos los derechos del antiguo registro.”

¹⁷⁵ Artículo 132: “las marcas caducarán: Por extinción del término de 15 años por el que fue expedido. Sin embargo, cuando se trate de una marca cuyo registro se haya obtenido basado en un registro en país extranjero, conforme al inciso séptimo del artículo 116 de este Decreto-Ley, dicho registro extranjero venza en el país de origen antes de la expiración del referido término de 15 años, caducará el certificado de propiedad si, dentro del año siguiente al vencimiento del registro en el país de origen, no se acredita ante la Secretaría de Comercio de dicho registro extranjero haya sido renovado.”

La nueva adhesión de Cuba al Arreglo estuvo matizada por la situación imperante, no sólo en el plano interno sino también externo. A fines de la década de los 80 los indicadores económicos no mostraron resultados positivos¹⁷⁶, asimismo, la desaparición del campo socialista en 1989 con la consiguiente desintegración de la URSS en 1991, hicieron desaparecer las ventajosas relaciones económicas que existían, pues hasta ese momento, según acertadamente expresó el entonces Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Pedro Ross *“no había que competir para vender; ellos adquirirían el azúcar, adquirirían el níquel y nosotros no teníamos que esforzarnos para competir con alta calidad y reducir los costos. Y Cuba, un país que durante muchos años no tuvo necesidad de comprar y vender, fue perdiendo competencia”*¹⁷⁷. Ante esta situación el Sistema de Madrid representaba la posibilidad de insertarse en el mercado internacional a través de las marcas cubanas más prestigiosas, lo que constituía, indudablemente, una fuente de ingresos al país.

Antes de esta fecha, era impensable una nueva adhesión al Arreglo, lo que estaba motivado, entre otros factores, por la falta de personal especializado y capacitado en esta materia, la poca organización y dominio de la actividad marcaria, el poco conocimiento del idioma francés y la inexistencia de información estadística necesaria para la realización de la evaluación económica¹⁷⁸. Hacia finales de la década del '80 las condiciones materiales para la nueva adhesión, estaban creadas, por un lado habían desaparecido las causas que en 1931 incidieron en la denuncia del Arreglo, ya que dejó de existir la propiedad privada sobre los medios de producción y con ella los agentes oficiales particulares que cobraban altas sumas por sus servicios y ya contaba la Oficina Cubana con el personal capacitado para insertarse en el manejo del Sistema.

¹⁷⁶ Vid. DÍAZ VÁZQUEZ, Julio A.: *“El Mercado en las Reformas Económicas de China, Vietnam y Cuba*, Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Universidad de La Habana, La Habana, 15 de diciembre del 2000, p. 18.

¹⁷⁷ Vid. RAUBER, Isabel: *“Romper el cerco*, Segunda edición, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2003, p. 18.

¹⁷⁸ Vid. CLARA MORRIS, Eleyde: *La actividad de las marcas en los diferentes convenios internacionales firmados por la República de Cuba*, Trabajo Final del Curso de Propiedad Industrial impartido por la OCPI, La Habana, Cuba, 1989, p. 21.

Al respecto, es dable destacar que la adhesión al Arreglo fue recomendada por el director de la OMPI¹⁷⁹ en el año 1986, así como por los participantes en la Conferencia de Dirigentes de las Oficinas de Invenciones de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)¹⁸⁰.

Ante tales circunstancias, sólo quedaba pendiente el estudio económico de los beneficios del Arreglo de Madrid para Cuba, para ello se analizaron en el periodo de 1982 a 1985 los gastos en que incurrió el país por el registro de marcas en el extranjero¹⁸¹, sin contar los gastos relativos a agentes oficiales. Se observó que por 221 solicitudes de registro en países miembros de la Unión, tan sólo en tres años, el país gastó un promedio de \$ 99 450.00 dólares norteamericanos. Sin embargo, en virtud del Arreglo, el ahorro hubiera sido considerable, al obtener una protección por veinte años con una menor inversión monetaria¹⁸². En otro sentido los gastos de viaje y estancias por participar en cada sesión de la Asamblea de la Unión los financiaba la Unión. La adopción de este sistema, constituía una influencia favorable para el desarrollo del comercio exterior, ya que las empresas nacionales que deseaban exportar sus productos podían transportarlos sin dificultades a los mercados extranjeros. Así la industria nacional se estimula a la exportación de sus productos.

Con el análisis antes referido, el Grupo de Trabajo encargado del estudio del tema propuso al Pleno de la Comisión Coordinadora de Tratados la aprobación del dictamen elaborado y su consiguiente elevación al Consejo de Ministros, en consonancia con el artículo 9 del Decreto-Ley 73 de 1983, al tratarse de un tratado sujeto al trámite constitucional. El resultado de este proceso fue el depósito del instrumento de adhesión del Arreglo en la Oficina Internacional de la OMPI, efectuado por José PÉREZ NOVOA, el entonces embajador cubano en Ginebra, en presencia del director de la ONIITEM, el ingeniero Mario A. FERNÁNDEZ FINALÉ, el 6 de septiembre de 1989. De ahí que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 apartado 4 inciso a) del Protocolo, Cuba pasó a ser

¹⁷⁹ *Vid.* Informe para la adhesión de Cuba al Sistema de Madrid de 8 de septiembre de 1986, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba, 1986.

¹⁸⁰ Organismo interestatal con sede en Moscú, fundado en enero de 1949 para ayudar y coordinar el desarrollo económico de sus países miembros, pertenecientes al bloque comunista, durante los inicios de la Guerra fría.

¹⁸¹ *Vid.* Anexo 5.

¹⁸² *Vid.* Anexo 6.

parte el 6 de diciembre de 1989, siendo aplicable a las marcas registradas a partir del día en que la adhesión se hizo efectiva.

Conforme establece el Arreglo y es posible efectuar, tal adhesión contenía dos notificaciones, la primera establecía que Cuba se valía de la facultad prevista en el artículo 3*bis* (limitación territorial del Arreglo), según el cual la protección resultante del registro internacional de marcas sólo se extendería a Cuba cuando el titular de la marca lo solicitara expresamente y la segunda¹⁸³, determinaba que de conformidad con el artículo 14.2 d) y f) del Arreglo, la aplicación del mismo estaría limitada a las marcas que fueran registradas a partir del día en que se hiciera efectiva la adhesión, lo que hallaba fundamento en el cúmulo de trabajo derivado del examen de un gran número de registros internacionales y lo que supondría añadir a ello todas las marcas registradas con anterioridad por la vía internacional y que gozaban de un registro nacional idéntico, válido y vigente en Cuba.

La primera de ellas aun mantiene su validez y es utilizada por todos los países que son parte del Arreglo, no así la segunda, cuya eliminación fue comunicada a la OMPI el 2 de mayo de 1995, al crearse en la Oficina Cubana las condiciones necesarias para asumir el trabajo derivado de la retirada del uso de esta facultad, lo que reportaría a su vez beneficios económicos al país.

El *iter* seguido para la adopción del tratado estuvo en correspondencia con lo preceptuado en el Decreto-Ley 73, con la única salvedad de lo concerniente a la publicación, ya que no consta en los archivos del Ministerio de Justicia, gaceta alguna referente a la adopción del Arreglo de Madrid en Cuba, que a pesar de no constituir un requisito *sine qua non* para su recepción, según se refirió en el acápite anterior, se trata de poner en conocimiento de la ciudadanía su existencia, expresión del derecho que le asiste a cada ciudadano a estar informado.

En lo que respecta al Protocolo, el análisis para la adhesión de Cuba al mismo estuvo encaminado hacia la flexibilidad de que dota al sistema, así como el aumento de los ingresos producto al crecimiento del ámbito territorial de la Unión lo que conllevaría a un crecimiento proporcional del número de registros y solicitudes internacionales. Unido a

¹⁸³ Esta notificación no estaba contenida en el instrumento de adhesión, sino que se efectuó *in situ*, en el momento del depósito, previo análisis promovido por la Oficina internacional, al aconsejar útil la realización de dicha declaración.

ello los solicitantes de marcas internacionales en Cuba tendrían amplias posibilidades al beneficiarse de un procedimiento uniforme y expedito.

Al producirse la adhesión de Cuba al Protocolo, podía incidir, por derecho propio, en las decisiones sobre el Sistema, con voz y voto; desde el punto de vista político constituía un apoyo a la labor de la OMPI como ente especializado de las Naciones Unidas, pues con la adopción del Acuerdo ADPIC, el protagonismo de tal organización se vio debilitado. Constituía en definitiva, el completamiento de la pertenencia al Sistema. Con motivo de las transformaciones sufridas por el Protocolo a lo largo de su vigencia, la Oficina Cubana, los agentes del país y usuarios cubanos no han dejado de definir posiciones al respecto, las que serán expuestas a continuación en compañía de los análisis correspondientes.

3.2.1 Establecimiento de la tasa individual

El sistema de tasas individuales instaurado por el Protocolo, aun cuando no ha sido acogido por todos los firmantes de tal instrumento, ya que según se analizó en el capítulo anterior rompe con la idea inicial de abaratar los costos, en el territorio nacional las opiniones transitan de un extremo a otro, cuestión que reviste particular importancia, toda vez que puede ser susceptible de modificación la norma internacional en lo que a este tema se refiere.

Consideraciones del Departamento de Marcas respecto a la pertinencia del establecimiento de la tasa individual.

Las tasa individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las partes contratantes respecto de las cuales han sido abonadas y los complementos de tasas y tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las partes contratantes que no perciben tasas individuales, cuestión que se realiza en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.

En el año 2001 la Oficina Internacional distribuyó un total de 24 5556 251 francos suizos de las tasas suplementarias y complementos de tasas, de los cuales el país recibió 206 505, 05 francos suizos. Por otro lado, si el registro internacional cierra su ejercicio bienal con beneficios, estos se reparten entre las oficinas, sin embargo en el periodo entre 1996 y 2001 Cuba no percibió beneficios por este concepto.

La tasa individual no puede exceder los montos de las tasas nacionales, en fecha de adhesión de Cuba al Protocolo el valor de la tasa nacional era muy bajo, 165 pesos¹⁸⁴ y se realizaba en un sólo pago, lo cual no implicaba muchos ingresos y en fechas siguientes no resultó del todo beneficioso por el reducido número de designaciones.

Actualmente, la tasa nacional es de 390 pesos por una solicitud hasta tres clases, lo que el titular habrá de abonar en dos partes, o sea, 250 antes de la concesión y 140 después de esta, a lo que se suman 100 pesos por cada clase que exceda la tercera.

La conveniencia de fijar tal tributo radicaba en el hecho de las expectativas futuras en relación con las partes contratantes así como la incorporación de determinados países al Protocolo, como era el caso de Estados Unidos, lo que traería consigo el aumento de solicitudes en virtud del Protocolo.

Las tasas que percibiría la Oficina respecto a cada designación serían superiores a las que recibía en virtud del Arreglo y ante la falta de designaciones a Cuba, en virtud del Protocolo no habría afectación, porque se contaría aun con la distribución de tasas suplementarias y por complemento de tasas en virtud del Arreglo, de manera que una modificación de este tipo no acarrearía pérdidas para el país si los resultados fueran los no esperados.

Las designaciones en virtud del Protocolo reportaban un ingreso mayor, directo, sin deducciones ni descuentos, pues en vez de los 73 francos suizos que se recibían por cada designación y cada clase que excedía la tercera, se recibiría una tasa individual; lo que se encuentra en correspondencia con el artículo 8.7 del Protocolo, las reglas 35.2 a), 34.3 a) y 38 del Reglamento Común, la regla 37.1 b) que afecta los artículo 8.5 y 6 tanto del Arreglo como del Protocolo, debido al nivel de rigurosidad del examen sustantivo que realiza la Oficina Cubana al incluir de oficio prohibiciones absolutas y relativas y el artículo 8.7 a) y b), referido a la posibilidad de adoptar el sistema de tasas individuales con posterioridad a la firma del tratado, como es el caso de Cuba.

La Resolución 2496 del 2000 de la Directora de la OCPI, *Sobre las Tarifas Oficiales*, es el amparo legal para el establecimiento de la tasa antes referida, que cabe señalar que no ha de ser entendida como una tasa desde el punto de vista del Derecho Financiero

¹⁸⁴ Al tratarse de entidades nacionales la moneda será el peso cubano, pero al tratarse de entidades extranjeras será el peso libremente convertible.

Cubano, que entiende por tasa *el tributo por el cual el obligado recibe una contraprestación de servicio o actividad por parte del Estado*¹⁸⁵. Además las tasas según esta área del Derecho se encuentran taxativamente refrendadas en la norma.

En relación con los dos pagos, el hecho que el Registro Internacional opere tácitamente, podía ocasionar inconvenientes, de ahí que fue preciso dejar claro que el segundo pago se realizaría en el plazo de un mes a partir del año que dispone la Oficina para realizar el examen, con excepción de aquellas solicitudes que han sido objeto de rechazo provisional, las cuales contarán con el plazo de 2 meses, vencidos los plazos antes mencionados, se entendería abandonada la solicitud.

El objetivo de esta tasa individual es que los países no tengan gastos por concepto de su aplicación, de manera que habrán de adoptarse las medidas necesarias para evitar contradicciones e irregularidades con la implantación de este sistema, tales como, la demora de envíos por correo ordinario de rechazos provisionales, de ahí que esto y las resoluciones definitivas serán enviadas por vía electrónica.

Tal adopción requería de celeridad en tanto la adhesión de Estados Unidos al Protocolo se efectuaría en noviembre de ese año, por ende, serían importantes ingresos al país.

A modo de resumen, la tasa individual quedaba fijada de la siguiente forma:

- Por tres clases: 390 (primer pago 250 y segundo pago 140)
- Por cada clase adicional: 100
- Por la renovación: 300
- Por la renovación en periodo de gracia: 360

La OCPI recibió por este concepto 377 299, 98 francos suizos en el periodo de marzo de 2006 a febrero de 2007, 416 393, 66 francos suizos en el periodo de marzo de 2007 a febrero de 2008 y 442 718, 49 francos suizos en el periodo de marzo de 2008 a febrero de 2009¹⁸⁶. Lo que denota un incremento en cada año.

¹⁸⁵ Cfr. Artículo 11 c) de la Ley 73 de 1994 "*Del Sistema Tributario*" publicada en Gaceta Oficial el 5 de agosto de 1994.

¹⁸⁶ Datos ofrecidos por el Jefe Económico de la OCPI, el señor Manuel ANTELO MALO el 4 de agosto de 2009.

Consideraciones de los agentes oficiales¹⁸⁷ cubanos sobre el establecimiento de la tasa individual¹⁸⁸.

Las tasas individuales constituyen una fuente de ingreso superior a la que existía por el sistema de tasas del Arreglo, y dado que el número de solicitudes que entran al país es mayor del que salen, constituye a ciencia cierta un beneficio desde el punto de vista económico.

Consideraciones de los usuarios¹⁸⁹ cubanos sobre el establecimiento de la tasa individual.

Los usuarios por su parte, pese a favorecer el sistema anterior al de las tasas individuales, refieren que los mayores inconvenientes se manifiestan con el sistema de pago que impone la OCPI para poder realizar la tramitación internacional, lo que cercena el derecho de prioridad. Es importante consultar la opinión de los usuarios en aras de consensuar soluciones ventajosas para todos, una de ellas podría estar encaminada a la aplicación de tal medida solamente a aquellas empresas que realizan los pagos de manera extemporánea, no así a las que lo hacen en tiempo.

En lo relativo a los pagos también constituye un sinsabor para los usuarios cubanos, el pago a la Oficina Internacional. El banco designado por la Oficina Internacional para la realización de las operaciones monetarias, canceló sus acciones con Cuba debido al bloque económico de los Estados Unidos hacia el país, lo que trajo como consecuencia que en la Oficina Internacional se estableciera un mecanismo diferente para la recepción de los pagos. Dicho mecanismo comienza con una comunicación al Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), quien se encarga entonces de dirigirse al encargado en la OMPI de tal proceder. El *iter* resulta engorroso y constituye un atentado contra el factor tiempo, tan sensible en sede de Propiedad Industrial.

En nuestra opinión se trata de un tema que debe ser analizado desde dos puntos de vista, primero el número de solicitudes que entra al país y el número que sale y cuáles son los países que mayoritariamente designan las empresas cubanas y a partir de ahí

¹⁸⁷ Fueron encuestados los agentes oficiales de CLAIM, LEX, S.A., HABANOS S.A. y Rebeca García Monroy de CUBANACÁN S.A.

¹⁸⁸ Los criterios de los agentes oficiales y usuarios del Sistema recogidos en esta tesis se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas según la *Guía de entrevista* presente en el Anexo 7.

¹⁸⁹ Fueron encuestadas los asesores jurídicos de HABANOS S.A., CUBARON, GRUPO HOTELERO GRAN CARIBE S.A. y HEBER BIOTEC, S.A.

valorar la pertinencia o no de las tasas individuales, aunque siempre será teniendo en cuenta que el próximo año o el próximo mes el análisis podría ser otro.

3.2.2 Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Constituye una preocupación en el seno de la Unión de Madrid la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, ya que ante la exigencia de tasas individuales han de ofrecerse garantías a los usuarios, de lo contrario los beneficios quedarían en tela de juicio.

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Madrid de la OMPI en su segunda reunión propuso, conjuntamente con la derogación de la cláusula de salvaguardia, dos tipos de medidas: las primeras estaban encaminadas a velar porque el nivel de servicios¹⁹⁰ que prestan las oficinas de las partes contratantes del Protocolo este en sintonía con las tasas individuales que se cobran y la duración del plazo de denegación aplicable, y las segundas estaban dirigidas a establecer criterios más precisos y niveles máximos que deben aplicar las partes contratantes del Protocolo al fijar los importes de las tasas individuales. A partir de lo antes referido fueron analizados los siguientes aspectos:

Primer Punto

Consideraciones del Departamento de Marcas y Otros Signos distintivos¹⁹¹

- a) La notificación de declaraciones de concesión de protección.

La notificación de declaraciones de concesión de protección en virtud de la Regla 17.6) del Reglamento Común, no ha sido ampliamente acogida por los países que forman parte del Protocolo; su objetivo radica en brindar a los usuarios información anticipada sobre el estado de su solicitud de registro. En aquellas oficinas donde el examen se realiza en los primeros meses del plazo del año o se realiza de oficio con atención sólo a prohibiciones absolutas -no así las relativas- es aplicable tal Regla sin acarrear ingentes esfuerzos, a *contrario sensu* de lo que sucedería en la OCPI, ya que en este

¹⁹⁰ Por nivel de servicios adecuados podría entenderse la notificación de declaraciones de concesión de protección directamente a los usuarios, la notificación de información previa solicitud de los solicitantes o el acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la Oficina de la parte contratante de que se trate.

¹⁹¹ Estas consideraciones se encuentran en el documento “Consideraciones sobre documentos OMPI para la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid” elaborado y discutido el 19 de enero de 2006.

caso el examen se realiza en los últimos meses del período del año y resulta complejo al abarcar todo tipo de prohibiciones, siendo este el motivo por el cual la Oficina se inclina hacia la posición de mantener la concesión como una consecuencia del principio de concesión tácita.

Dicha posición encuentra su fundamento en la operatividad del sistema y la rapidez en la conclusión de los exámenes para cumplir con el plazo de denegación en tiempo y forma. La emisión de una declaración de este tipo implicaría la elaboración de aproximadamente 120 declaraciones de concesiones mensuales, en español o francés en dos copias. Esta situación se traduce en un gasto de material no previsto, así como la inversión de tiempo por parte del personal de la Oficina, lo que atentaría en definitiva contra el cumplimiento de los plazos de denegación.

A todo lo anterior se suma la asunción en el año 2005 de los segundos pagos de la tasa individual que supuso gastos adicionales de materiales y tiempo en la elaboración de dichas notificaciones.

Pese a lo expuesto hasta aquí, no existen inconvenientes en el orden técnico - legal en Cuba para la adopción de esta regla. Esto se debe a la existencia en el Decreto-Ley 203 del Informe Conclusivo¹⁹² para cada solicitud de marca, con independencia de la decisión definitiva en relación con la concesión o no del registro de la marca.

¹⁹² Artículo 25.1: *“Una vez concluido el examen, el Jefe del Departamento encargado del examen de marcas y otros signos distintivos emitirá el Informe Conclusivo de Examen, donde se pronunciará de forma preliminar sobre la concesión o denegación del registro de la marca. Si se hubiesen presentado observaciones u oposiciones se resolverán en este mismo acto.*

2. Si el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales se solicite, el informe se pronunciará por desestimar la solicitud para los productos o servicios afectados.

3. Cuando no se justificara una denegación total del registro solicitado, o cuando la observación u oposición que se hubiese presentado fuese limitada y la coexistencia de la marca para la que se interesa el registro con otra marca previamente registrada no fuese susceptible de causar confusión, el informe se pronunciará por conceder el registro sólo para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios o concederse sólo respecto a determinados productos o servicios o concederse sólo respecto a determinados elementos que integren la marca. También se podrán establecer otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar cualquier riesgo de confusión.”

Artículo 26: *“el Informe se notifica al solicitante y al tercero que hubiere presentado oposición para que, en caso de inconformidad, interpongan recurso de alzada, mediante escrito motivado, por una sola vez, ante el Director General de la Oficina, en el plazo de treinta días contados desde la fecha de notificación, previo pago de la tarifa que se establezca. La Oficina si lo juzga útil para tomar una decisión, podrá invitar a las partes a una conciliación.”*

b) Notificación de información previa solicitud de los solicitantes.

En el sistema de registro de marcas en Cuba existen determinadas variantes para informar al solicitante previamente a la concesión o no de un registro. La primera de ellas es la búsqueda especial, servicio que cuesta 100 pesos en moneda libremente convertible, mediante el cual es posible acceder a un registro específico, un titular, un país, una clase, o una combinación de estos u otros elementos.

Otra variante son las certificaciones, las cuales contienen al detalle todo lo relacionado con el registro internacional. Tal servicio es brindado por la Oficina previo pago de una tarifa¹⁹³.

Constituye otra posibilidad la información que se brinda a los agentes oficiales sobre el estado de la solicitud internacional con posterioridad a un rechazo provisional, ya sea por carta, teléfono o correo electrónico. Tal información se limita al estado del expediente.

La consulta de expedientes, es otra de las opciones que tiene el solicitante en este sentido, para lo cual se requiere de la figura de los agentes oficiales, según lo refrendado en el artículo 8.3 del Decreto-Ley 203¹⁹⁴.

c) Acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la oficina nacional de que se trate.

El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial es el único instrumento del que dispone la OCPI para ofrecer a través de Internet información en relación con los registros internacionales¹⁹⁵. En este Boletín se publica una referencia de las solicitudes de registro internacional, a saber, el número de solicitud, la denominación y número de Gaceta OMPI en que se publicaron los datos de ese registro internacional a fin de facilitar el proceso de oposiciones y observaciones en cuanto al plazo para presentar este tipo de escrito.

¹⁹³ Conocer sobre el estado legal de un expediente internacional son 40.00 pesos y si es una búsqueda más compleja 80.00 pesos.

¹⁹⁴ Los solicitantes extranjeros que no cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba, deben hacerse representar por un Agente Oficial de la Propiedad Industrial para efectuar cualquier trámite ante la Oficina.

¹⁹⁵ Para acceder al Boletín *vid.* el sitio oficial de la OCPI.

En lo que respecta a la publicación de otras fases de la tramitación los inconvenientes serían varios, problemas en la base de datos SIAMO¹⁹⁶ de marcas internacionales al carecer de un seguimiento administrativo adecuado y la falta de actualización de los registros de mayor tiempo, a lo que hay que añadir la lentitud en la conexión dado el poco ancho de banda, el poco personal y el empleo de tiempo adicional.

Fuera de esta posibilidad, la información sobre el estado de los registros internacionales en Cuba no se encuentra disponible por parte de OCPI en ningún formato. A través de los medios electrónicos¹⁹⁷ de que dispone la OMPI puede obtenerse información siempre y cuando la marca ya esté concedida, después del plazo del año y también si es objeto de rechazo provisional o resolución definitiva.

Se trata con esta propuesta que los servicios antes referidos sean tenidos en cuenta como opciones. En opinión de los especialistas de la OCPI con sólo brindar uno de ellos se exime de la obligación de brindar otros, pero no constituye a nuestro juicio una verdadera opción, se pierde así el sentido de lo que pretende la Organización Mundial, en tanto no existe la posibilidad de escoger, sólo de acoger la única vía existente que es la segunda de las antes mencionadas.

d) Medidas relativas a la fijación del importe de las tasas individuales¹⁹⁸.

La atención en este sentido estará dirigida, por parte de la OCPI, a las propuestas de disminución de las tasas individuales, en tanto el examen que se realiza es *ex officio* para todas las prohibiciones, cuestión que permite el mantenimiento de la tasa alta con los niveles máximos o de reducción mínima de la tasa individual¹⁹⁹.

¹⁹⁶ Sistema Automatizado de Marcas y otros Signos distintivos.

¹⁹⁷ Romarín, Madrid Express, Gaceta OMPI Marcas Internacionales.

¹⁹⁸ *Establecer niveles máximos de tasas individuales aplicables en función de que la Oficina de la parte contratante de que se trate realice el examen basándose exclusivamente en motivos absolutos o tenga también en cuenta motivos relativos a raíz de una oposición, o efectúe el examen teniendo en cuenta todos los motivos ex officio. La otra posibilidad es que el Grupo de Trabajo delibere sobre la definición del término "ahorro" que figura en el artículo 8.7) del Protocolo.*

¹⁹⁹ *Por lo general las partes contratantes no tendrán dificultad en aplicar las medidas*

Relativas al nivel de servicios que se prestan, pero algunas tienen reservas en cuanto a las medidas relativas a la fijación de las tasas individuales. En cuanto a los usuarios, se plantea que los mismos estarán dispuestos a pagar tasas adicionales a cambio de recibir servicios adicionales. (Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, Tercera reunión Ginebra, 29 de enero a 2 de febrero de 2007 ,Examen del artículo 9sexies del protocolo de Madrid (Documento preparado por la Oficina Internacional)

Segundo Punto

El otro punto de discusión fue el relativo a si *“las medidas mencionadas se aplicarían a las partes contratantes que ya hayan formulado declaraciones relativas al plazo de denegación y las tasas individuales y en caso afirmativo, cómo proceder. A ese respecto, el Grupo de Trabajo puede optar por varias soluciones, que van desde la aplicación inmediata al aplazamiento de la aplicación, pasando por la sencilla opción de no aplicar esas medidas a esas partes contratantes²⁰⁰.”*

No le fue posible a la OCPI pronunciarse en este sentido pues aun no se conocen las posibles medidas a aplicar en cuanto a las tasas individuales, aunque una aplicación inmediata a todas las partes -hayan hecho o no la declaración del Artículo 8.7- sería lo más equitativo, al tener cuenta que una declaración de este tipo puede hacerse en cualquier momento. Un aplazamiento de la aplicación favorecería a los países afectados y permitiría ajustarse a los cambios además de tributar a la uniformidad del tratamiento del tema. La no aplicación de tales medidas a las partes que ya han efectuado la declaración siempre resultará ventajoso, pero provocaría un trato diferenciado.

Tercer Punto

En cuanto al mecanismo jurídico necesario para que surtan efectos las medidas contempladas en la Propuesta se analizarán las siguientes opciones:

- a) Modificar el Protocolo. Si se opta por proceder a la aplicación por medio de una modificación del Protocolo, dicha modificación exigirá la celebración de una conferencia diplomática.*
- b) Una declaración voluntaria realizada por las partes contratantes,*
- c) Una decisión de la Asamblea en la que se formule una recomendación dirigida a las partes contratantes,*
- d) La adopción por la Asamblea de una declaración interpretativa,*
- e) Una modificación del Reglamento Común.*

El fin último de estas opciones es la aplicación de lo acordado en cuanto a las medidas propuestas, de ahí que por la magnitud y complejidad que conlleva la modificación de

²⁰⁰ Grupo de Trabajo Ad Hoc...op. cit. supra.

un tratado multilateral, la Oficina consideró que la vía de la conferencia diplomática no resulta idónea, no siendo así en el caso de las dos últimas, aun cuando no sean la de mayor carácter vinculante

En lo que respecta a la modificación del Reglamento, resulta menos compleja su modificación que la del tratado en sí mismo, ya que al contar con la incorporación de las medidas acordadas, sólo quedaba que las partes acataran la obligación de hacerlas efectivas.

Cuarto Punto

“En cuanto a otras cuestiones a examinar se propone tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) La abrogación o revisión del artículo 9sexies del Protocolo,*
- b) Consiguientes enmiendas del Reglamento Común,*
- c) Disposiciones transitorias”²⁰¹*

Conforme al artículo 9sexies, cualquiera de las dos opciones resulta procedente, pues el efecto sería el mismo y contribuiría en definitiva a garantizar la seguridad jurídica. Resulta más prudente que se apliquen las disposiciones del Protocolo en esos casos y no que desaparezca por completo cualquier alusión al respecto.

La segunda cuestión se refiere a la modificación de las reglas que dependen o se relacionan con la cláusula de salvaguardia, si se aprueba su derogación o restricción de alcance.

La importancia del inciso c) está relacionada con la inclusión de la regulación del momento en que las designaciones que hasta ese instante se regían por el Arreglo pasen a hacerlo por el Protocolo y debe fijarse una fecha para esa conversión.

“Los únicos efectos que tendría la conversión de designaciones de las partes contratantes serían los siguientes”²⁰²:

- a) en lo que respecta a la renovación, y en la medida en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración contemplada en el artículo 8. 7) del Protocolo, habrán de pagarse tasas individuales en lugar de tasas estándar,*

²⁰¹ Grupo de Trabajo Ad Hoc...op. cit. supra.

²⁰² Ídem.

- b) *las peticiones de inscripción de cancelaciones o renunciaciones en relación con dicha designación podrán presentarse directamente a la Oficina Internacional, y*
- c) *si las circunstancias lo permiten, esas designaciones podrán beneficiarse de la posibilidad de transformación que se contempla exclusivamente en el Protocolo”.*

Se trata de resultados esperados que se derivan de la derogación de la cláusula de salvaguardia, los dos últimos son posibilidades que brinda el Protocolo y no el Arreglo y de las cuales puede beneficiarse un registro. En el primer caso supondría un gasto adicional para el titular al renovar ese registro. Sin embargo, esto que en principio pudiera parecer una desventaja, se compensa con los beneficios que se derivarían de la derogación de la antes mencionada cláusula.

“En lo que respecta a las solicitudes internacionales, designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renunciaciones y cancelaciones pendientes en la fecha de entrada en vigor de la derogación y a los fines de la certidumbre, sería recomendable estipular que continúe su tramitación conforme al régimen aplicable en la fecha en que hayan sido presentadas o se considere que hayan sido presentadas”²⁰³.

El tránsito no traumático en cuanto a los trámites pendientes constituye una ventaja no sólo para los usuarios sino también para las oficinas, al mantenerse un orden lógico y justo según las tasas pagadas y los plazos de denegación en que fueron solicitadas bajo las normas del Arreglo. En aras de dar cumplimiento a lo anterior ha de tenerse en cuenta la no aplicación de los efectos de tasas individuales hasta el momento en que proceda la renovación.

Quinto Punto

La adopción del español como idioma de trabajo es acogida en su sentido más positivo. El uso del idioma español para todos los registros y trámites con independencia del tipo de solicitud facilita el trabajo de los especialistas de la Oficina.

Punto Conclusivo

“Como resumen de este documento se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo que antecede; en particular, a indicar i) si debe recomendarse una

²⁰³ *Ídem.*

*derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada de las medidas que se contemplan en la Propuesta, a los fines de ser aprobada por la Asamblea*²⁰⁴.

Para Cuba resulta ventajoso en todos sus puntos la derogación de la Cláusula de Salvaguardia, la aplicación del Protocolo en todo los casos donde exista un vínculo con el mismo dota al sistema de flexibilidad, lo que se traduce en el grupo de ventajas que antes eran aplicadas a un grupo reducido de países y que ahora irradiarán sus efectos a un número mayor de solicitudes de registro internacional.

A tenor del número de países que son miembros de ambos tratados, el uso del Arreglo quedaría prácticamente en desuso por el pequeño grupo de países miembros.

Las medidas contenidas en la Propuesta constituyen un incentivo para que los países opten por la derogación de la cláusula, motivo que justifica el apoyo por parte de la Oficina.

*“ii) qué recomendaciones específicas formularía en relación con dichas medidas, en particular, en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 22 del presente documento, y”*²⁰⁵

En relación con el nivel de los servicios prestados, resulta conveniente para la Oficina la de *"notificación de información previa solicitud de los solicitantes"*. Aunque puede ser susceptible de estudio el hecho de valorar la suficiencia de las vías existentes para así optar por las más idóneas, teniendo además como referencia el proceder de otras oficinas.

Actualmente la información que puede ser brindada es la referente al estado del expediente, por lo que no se requiere un examen complejo, se trata de una búsqueda en base o en físico del registro internacional de que se trate. A los efectos pudiera crearse un modelo sencillo para ofrecer esta información, valiéndose de las vías existentes de comunicación.

En lo referido a las tasas, la propuesta de la Oficina es continuar el debate sobre el establecimiento de niveles máximos en aras de obtener una propuesta más precisa. En este sentido, desde el año 2004 se hizo una declaración en virtud del Artículo 8.7) y se fijó la tasa individual, pagadera en dos plazos, tomando como base que el examen que

²⁰⁴ *Ídem.*

²⁰⁵ *Ídem.*

realiza la OCPI de las prohibiciones absolutas y relativas es de oficio, razones que respaldan una tasa individual de nivel máximo.

“iii) si la Oficina Internacional debe tomar las disposiciones necesarias a los fines de que la Asamblea apruebe la exhaustiva propuesta mencionada en los párrafos 30 y 31 del presente documento, incluidos, en particular, proyectos de disposiciones transitorias que reflejen el enfoque expuesto en los párrafos 36 a 42 del presente documento”²⁰⁶.

La posición de la OCPI es apoyar todo lo que tribute a la derogación de la cláusula de salvaguardia velando que todos los aspectos sensibles y vulnerables queden cubiertos.

La declaración del artículo 5.2 b)

La declaración del artículo 5.2 b) no ha sido acogida por Cuba, de ahí que el examen ostente la duración de un año, en consonancia con los exámenes de las solicitudes que no provienen de la Oficina Internacional y con la legislación nacional²⁰⁷. En situación similar se encuentra el art 5.2 c) ya que la realización de oposiciones no es posterior al examen sustantivo sino que es parte integrante del mismo.

La presentación de oposiciones motiva el rechazo provisional de la solicitud y el traslado al solicitante de la marca del escrito interpuesto, todo lo cual tiene lugar dentro del plazo de un año, por tanto no hay afectación al procedimiento seguido por la Oficina Cubana conforme establecen los artículos 23 y 24 del Decreto-Ley 203.

Otras ventajas que se derivan de la derogación de la cláusula

En lo que respecta a la revisión de la cláusula de salvaguardia, el punto tres está relacionado con las cuestiones objeto de afectación, a saber:

- ✓ el plazo para notificar
- ✓ las tasas individuales
- ✓ la petición de transformar un registro internacional en nacional
- ✓ la base para presentar solicitud internacional
- ✓ la cuestión del criterio en cascada
- ✓ la presentación ante la oficina internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones.

²⁰⁶ *Ídem.*

²⁰⁷ Cfr. Artículo 24.1 del Decreto-Ley 203 “De marcas y otros signos distintivos” publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3 de 2 de mayo de 2000.

La derogación de la cláusula posibilita al empresario elegir el punto de conexión más ventajoso con los países miembros al momento de presentar su solicitud, ya sea el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad; lo que descongestiona el trabajo de la Oficina al no tener que ocuparse de la verificación de este principio.

En lo relativo a las designaciones posteriores, peticiones de inscripción de cancelaciones y renunciaciones, al prevalecer el Protocolo, los titulares podrán realizar estos trámites por sí o a través de las administraciones nacionales, reduciendo de esta manera el ámbito de intervención de las oficinas y dotando a los titulares de una mayor libertad.

Con ello se verían afectados los siguientes aspectos del Reglamento:

- la dirección del mandatario -siendo beneficioso que pudiera estar domiciliado en cualquier parte contratante.
- el uso del idioma español dotaría los trámites de mayor celeridad y calidad.
- el tratamiento de las irregularidades cuando afectan las fechas. Cuando se recibe un aviso por una irregularidad de fecha (regla 15.1 a), en la medida en que la Oficina Internacional reciba la corrección de la irregularidad en cuestión, dentro del plazo de 2 meses de que dispone la oficina de origen para enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, la fecha del registro internacional seguirá siendo la fecha en que la oficina de origen recibió la solicitud internacional. Esto constituye una excepción no ventajosa para el solicitante pues excluye la posibilidad de servirse de la fecha de recepción por la oficina de origen, aun cuando en la mayoría de los casos sea difícil cumplir la condición exigida por el breve tiempo para contestar el aviso.

Consideraciones de los agentes oficiales cubanos sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

El plazo del examen para la denegación resulta muy amplio en virtud del Protocolo, el término de 12 meses resulta más ventajoso, a lo que se suma el hecho de la imposibilidad de la Oficina Cubana de cumplir en un plazo menor dado el cúmulo de trabajo existente.

Consideraciones de los usuarios sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Para este grupo la idea de mejorar los servicios es bien acogida pero no sucede así con la prolongación de los plazos de denegación, ya que siempre apuestan por una disminución de los mismos.

3.3. Comportamiento de las solicitudes internacionales de marcas cubanas y de las solicitudes extranjeras que incluyen a Cuba dentro de los países designados.

Existen en la actualidad un total de 90 marcas cubanas²⁰⁸ registradas por la vía del Sistema de Madrid correspondientes a 34 titulares, según la base de datos *Madrid Express* los países más designados son Alemania, España, Francia, Rusia, Portugal, la Oficina del Benelux, Reino Unido, Suiza, Austria y China. Los titulares cubanos poseen registros en la mayoría de los países que conforman la Unión de Madrid con excepción de Ghana, Madagascar y Chipre.

Ocupa un lugar destacado dentro de los titulares cubanos, el sector tabacalero con la Corporación Habanos S.A. poseedora de 32 registros internacionales y la Empresa Cubana del Tabaco -comercialmente CUBATABACO- poseedora de 7, seguidos del Grupo Hotelero Gran Caribe S.A. y NEURONICS S.A. con 3 registros cada uno. Los demás agentes económicos son titulares de 1 ó 2 registros. Desde que Cuba se adhirió al Protocolo -1997-, el promedio anual de marcas cubanas registradas ha sido de un 8, 5 %²⁰⁹. Hay que destacar que el reducido número de usuarios y los escasos registros se deben al hecho de que la comercialización cubana se produce mayoritariamente en el área de América Latina donde, además de Cuba, solo Antigua y Barbuda es miembro del Sistema de Madrid, por tanto no resulta trascendente su utilización, citemos por ejemplo el caso de Venezuela que ha sido en los últimos tiempos el principal socio comercial de Cuba y no es miembro del Sistema. Entre los trámites que más se realizan en la Oficina, en lo concerniente al registro internacional se encuentran las designaciones posteriores y las renovaciones, lo que se traduce en la ampliación de mercado por parte de las empresas cubanas y un interés en el mantenimiento de la protección por el valor que tienen las marcas nacionales en el mercado internacional. En relación con las designaciones del año 2004 -1436 designaciones- a la fecha ha habido un comportamiento irregular, se produjo un incremento en el año 2005 con 1918

²⁰⁸ Vid. Anexo 8.

²⁰⁹ Vid. Anexo 9. Para mayor información consúltase el *Libro de Registros Internacionales de Marcas Cubanas* de la OCPI.

designaciones que descendió en el 2006 a 1860 y aun más en el 2007 con 1744 designaciones, en cambio en el 2008 se observa un nuevo ascenso con 1866 designaciones. Cuestión en nuestro criterio que ha estado motivada por los principales cambios económicos que se han producido en nuestro país, consecuencia de la disminución de inversión del capital foráneo.

CONCLUSIONES

1. Sin perder de vista las distintas teorías que existen sobre la relación entre Derecho Interno y Derecho Internacional es nuestro criterio, conforme a la práctica y legislación vigente, que en el contexto cubano está presente el espíritu de la teoría del monismo moderado ya que resulta de aplicación la norma interna aun cuando contravenga el precepto internacional, de manera que si el tratado internacional resulta perjudicial primará la norma interna.
2. El Sistema de Madrid constituye un mecanismo de acceso al registro internacional más expedito que la vía tradicional, el cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de su vigencia a fin de simplificar el procedimiento en beneficio de los usuarios y las administraciones nacionales, lo que se traduce en la incorporación de nuevos Estados y el incremento de las solicitudes por año. La existencia del pago de una única tasa -ya sea para la solicitud o renovación-, la utilización de un único idioma para la presentación de solicitudes, y la realización de trámites ante una sola oficina -limitaciones, cambios de dirección, renunciaciones- dan fe de los beneficios del Sistema.
3. El Protocolo en comparación con el Arreglo introduce importantes modificaciones que flexibilizan el Sistema, a saber, el sistema trilingüe, la eliminación del principio en cascada, la solicitud de base como requisito para la presentación de la solicitud internacional, la limitación del estado de dependencia a 5 años.
4. A partir de la segunda adhesión de Cuba al Sistema de Madrid se ha producido un aumento de solicitudes de marcas extranjeras en el territorio nacional, lo que se traduce en beneficios económicos para Cuba.
5. Toda obra humana con especial referencia al tema objeto de debate, es perfectible, la reducción de los plazos de denegación y disminución o eliminación de las tasas individuales es recomendada por algunos países, en cambio otros

solo exigen como compensación a tales regulaciones la prestación adecuada de servicios. En Cuba, amén del criterio de los empresarios cubanos -con tendencia a la eliminación de la tasa individual- el análisis se centra en el número de marcas cubanas registradas a través del Procedimiento Internacional de Registro, prácticamente insignificante en comparación con el número de solicitudes que entran al país por esta vía, por lo que una reducción del plazo de denegación es impensable, sin embargo, el sistema de tasas individuales reporta apreciables beneficios al país.

6. Pese a sus inconvenientes, el procedimiento de Registro Internacional no es una vía a desestimar por los países, los que a partir de sus condiciones objetivas deben valorar su pertinencia o no, que debe ir más allá de un análisis económico. La significación de aunar criterios en el tema marcario, constituye un imperativo, pues la relevancia de las marcas en el mundo de hoy es indiscutible; de América solo Cuba, Estados Unidos y Antigua y Barbuda son miembros del Sistema, analizar las motivaciones e implicaciones que ha tenido para nuestro país tal adopción puede ser un punto de partida para los demás países del continente.
7. La eliminación del registro y solicitud de base constituiría una ventaja para los usuarios pero implicaría a su vez la pérdida del ataque central como mecanismo de defensa ante las violaciones de derechos marcarios. La creación de un tribunal internacional para la solución de estos conflictos no sería viable, pues su actuación estaría al margen de los derechos nacionales.
8. Existe correspondencia entre el Arreglo y Protocolo de Madrid y la legislación marcaria cubana, sin embargo, la realización del examen de forma por la Oficina Internacional impide la presentación de requisitos adicionales exigidos a los solicitantes que usan la vía nacional y que son necesarios para un adecuado desarrollo del examen sustantivo.

9. Las implicaciones del Sistema de Madrid en Cuba deben ser analizadas a partir del criterio de todas las partes involucradas, aun cuando resulta ventajoso desde el punto de vista económico por el número de solicitudes que entran al país los usuarios cubanos son pocos, de manera que se produce una inundación del registro marcario nacional y se impide la inscripción de marcas cubanas por interferir con marcas extranjeras. En otro orden de análisis los usuarios cubanos reciben las ventajas del pago de una única tasa y un único trámite, sin embargo no están a favor del sistema de las tasas individuales, a lo que es de añadir los engorrosos trámites para la realización del pago que en ocasiones, constituyen verdaderos atentados contra la protección de las marcas.

RECOMENDACIONES

A partir de los objetivos propuestos para el desarrollo de la investigación y las conclusiones a que arribamos, es recomendable:

1. A tenor de las modificaciones que puede sufrir el Procedimiento de Registro Internacional, a pesar de las ventajas que puedan aportar, es aconsejable que sean analizadas por los especialistas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y el Ministerio de Relaciones Exteriores con profundidad y tomar en cuenta los criterios de los usuarios del Sistema y los agentes oficiales, en aras de adoptar posiciones ventajosas para todos y no desalentar la utilización del Sistema.
2. Ante la posible eliminación de la solicitud y registro de base y la consecuente desaparición del ataque central, es menester estudiar la posibilidad de otorgar tales funciones a las administraciones nacionales, con lo cual no se cargarían de trabajo porque no tendrían *ad initium*, las funciones de oficina de origen. La realización por las oficinas nacionales de exámenes sustantivos *ex officio* y el envío de avisos de violaciones de derechos marcarios a los legítimos titulares pudiera ser una solución y quedaría en manos de estos la acción contra los posibles infractores ante el órgano competente.
3. La utilización del rechazo provisional para la exigencia de determinados elementos formales está en franca consonancia con la norma nacional y sería de inestimable trascendencia para la realización de los exámenes de marcas escritas en caracteres no latinos y marcas tridimensionales, a fin de obtener la documentación necesaria. Es aconsejable la implantación de esta valoración lo antes posible para facilitar el trabajo de los especialistas cubanos y no afectar la concesión de estos tipos de marcas.
4. Extender las experiencias de las empresas usuarias nacionales del Procedimiento de Registro Internacional al resto del empresariado cubano con el objetivo de incrementar su utilización, teniendo en cuenta las características propias de cada una y la inserción de este tema en eventos nacionales e internacionales puede ser un primer paso, que contribuiría a su vez a extender nuestras experiencias a otros países no miembros.

5. En la esfera académica, continuar con el estudio de esta temática a fin de profundizar en las modificaciones futuras y adhesión de nuevos Estados, con especial referencia a los países latinoamericanos con los que Cuba mantiene relaciones comerciales. También es oportuno que se incluya en el programa de la asignatura Propiedad Industrial un tema dedicado al Registro Internacional y dentro de este reservar un espacio importante al Sistema de Madrid por su importancia y repercusión en el territorio nacional.

BIBLIOGRAFÍA

I. Textos

1. ACEA VALDÉS, Yeney: *La renuncia a la luz de la legislación cubana vigente en materia marcaria*, La Habana, Cuba, 2007, en <http://www.monografias.com> y <http://www.ocpi.cu>, consultado en fecha 2 de mayo de 2009.
2. AMOR FERNÁNDEZ, Antonio: *Propiedad Industrial en el Derecho Internacional*, Ediciones Nauta S.A., España, 1965.
3. ASIPI: *Breve Estudio del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*, 10 de agosto de 2009 en <http://www.asipi.org>, consultado en fecha 13 de agosto de 2009.
4. BARREDA, Alfredo: *El Protocolo de Madrid. Algunas implicancias prácticas*, Asociación Interamericana de Propiedad industrial, V Jornadas de Trabajo en San Salvador, El Salvador, Editorial Barreda Moller Abogados, Lima, Perú, 1995.
5. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas S.A., España, 1993, Segunda Edición.
6. BENDAÑA GUERRERO, Guy José: *Curso de Propiedad Industrial*, Editorial Guy Bendaña, Managua, Nicaragua, 1999, Primera Edición.
7. BERCOVITZ, Alberto: “*Historia y teoría de la protección de la Propiedad Industrial y su importancia para el desarrollo económico*”, en MORENO CRUZ, Marta y Emilia Horta Herrera: *Selección de Lecturas de Propiedad Industrial*, tomo 1, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003, p. 38 y ss.
8. BOCOS, Marcos: *La Marca. Fundamentos del Derecho de Marcas. Examen de las Prohibiciones Legales*, enero de 2003 en <http://vlex.com/vid/278461>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
9. BOCOS, Marcos: *Marca Internacional, Biblioteca Jurídica Vlex*, enero 2003 en <http://vlex.com/vid/278469>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
10. BOTANA AGRA, M.: “*El Protocolo de 1989 al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVI (1994-95) (Enero 1996), Santiago de Compostela, España, en <http://vlex.com/vid/262536>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.

11. CASADO CERVIÑO, Alberto: "*Marca comunitaria*", Biblioteca Jurídica Vlex en *La Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Enero 2001 en <http://vlex.com/vid/218513>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
12. CASADO CERVINO, Alberto: "*El sistema comunitario de marcas: cuatro años de Funcionamiento*" en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XX (1999) (Enero 1999)* en <http://vlex.com/vid/262838>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
13. CHEVALIER, Michel y Gerald Mazzalovo: *Pro logo ¿por qué las marcas son buenas para usted?*, Editorial Belacqua, España, 2005.
14. CLARA MORRIS, Eleyde: *La actividad de las marcas en los diferentes convenios internacionales firmados por la República de Cuba*, trabajo final del Curso de Propiedad Industrial impartido por la OCPI, La Habana, Cuba, 1989.
15. *Consideraciones del Departamento de Marcas sobre documentos OMPI para la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid*, OCPI, La Habana, Cuba, 2006.
16. COBO ROURA, Narciso: "*El régimen jurídico del sistema empresarial cubano. derecho económico y cambios en el marco jurídico*" en COLECTIVO DE AUTORES: *Temas de Derecho Económico*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2005, p. 1-12.
17. COLECTIVO DE AUTORES: *Apuntes de Derecho Financiero Cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2005.
18. COLECTIVO DE AUTORES: *La Empresa y el Empresario en Cuba*, ediciones Organización Nacional de Bufetes Colectivos, ONBC, La Habana, Cuba, 2000.
19. *Diccionario de frases y aforismo latinos*, Biblioteca Jurídica Virtual Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, en [www .bibliojuridica.org/estlid /index.htm](http://www.bibliojuridica.org/estlid/index.htm), consultado en fecha 10 de julio de 2009.
20. *Dictamen sobre la pertinencia actual de la declaración formulada por la República de Cuba en virtud del artículo 14.2 d) y f) del Acta de Estocolmo de 1967 del Arreglo de Madrid* en correo a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial de 11 de octubre de 1994.

21. D' ESTÉFANO PISANI, Miguel A.: *Fundamentos del Derecho Internacional Público Contemporáneo*, tomo 1, editorial Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, Ciudad de la Habana, Cuba, 1983.
22. D' ESTÉFANO PISANI, Miguel A.: *Breve Historia del Derecho Internacional*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2003.
23. DÍAZ MARTÍNEZ, Pedro: *Marcas y Patentes, Dibujos y Modelos Industriales en la República de Cuba*, Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, Sección de Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes, La Habana, Cuba, 1916.
24. DÍAZ VÁZQUEZ, Julio A.: *El Mercado en las Reformas Económicas de China, Vietnam y Cuba*, Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 15 de diciembre del 2000.
25. DIEZ DE VELASCO, Manuel: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2005.
26. Documento "Cuba y el Arreglo de Madrid, cinco años de experiencia práctica", elaborado por la OCPI, La Habana, Cuba, 1995.
27. ESPLUGUES MOTA, Carlos et al.: *Derecho del Comercio Internacional*, Segunda edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España 2006.
28. FARIAS, Cisneros: *Diccionario de frases y aforismo latinos*, Biblioteca Jurídica Virtual Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, en www.bibliojuridica.org/estlid/index.htm, consultado en fecha 2 de marzo de 2009.
29. FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2001.
30. FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004.
31. FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo: "Acerca de la nulidad de marcas" en Colectivo de autores: *Derechos intelectuales*, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2007, p. 145- 154.
32. GARAY, JUAN: *La Constitución Bolivariana*, Gaceta Oficial 5453 del 24 de marzo de 2000, Corporación AGR S.A., Caracas, Venezuela, Enero 2001.
33. GESTORO Y ACOSTA, Luis: *Derecho Internacional Público e Historia de los Tratados*, establecimiento tipográfico Domenech, Valencia, España, 1907.

34. *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, actualizada en abril de 2004, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2004.
35. *Informe para la adhesión de Cuba al Sistema de Madrid* de 8 de septiembre de 1986, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba, 1986.
36. Juste Ruiz, José: *Derecho Internacional Público, Textos Básicos*, Quiles Artes gráfica S.A., Valencia, España, 1991.
37. KLEIN, Naomi: *No Logo, el Poder de las Marcas*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2007.
38. LIPSZYC, Delia: *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Tomo 2, Editorial Félix Varela, 1998, La Habana, Cuba.
39. LLORET Y ROMÁN, Manuel: *Propiedad Industrial*, Editorial La Moderna Poesía, La Habana, Cuba, 1940.
40. MARSANS CASTELLANOS, Lyan: *Experiencia cubana en la aplicación del Arreglo de Madrid y su Protocolo*, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba, 2006.
41. MARTÍNEZ MARÍN, J.: *Diccionario de términos jurídicos*, Editorial Comares, Granada, España, 1994.
42. MASSAGUER, José: "La propiedad industrial: balance y perspectivas" en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIX (1998) (Enero 1998)*, Biblioteca Jurídica Vlex, en <http://vlex.com/vid/262701>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
43. NICOLIELLO, Nelson: *Diccionario del Latín Jurídico*, Editorial Julio Cesar Faira, Buenos Aires, República Argentina, 2004, en <http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com>.
44. O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier: *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2001.
45. OJEDA RODRÍGUEZ, Nancy de la C. et al: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001.
46. OMPI: *El secreto está en la marca*, Ginebra, Suiza, 2003.
47. OSSORIO, Manuel: *Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales*, 1ª Edición Electrónica por Datascan, S.A., Guatemala, C.A.

48. PINO CANALES, Celeste: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006.
49. PRIETO, Martha: *Dictamen acerca de la aplicabilidad directa del Convenio de París, Acuerdo ADPIC y Convención Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial*; Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, s. Ed., Cuba, 2004.
50. RAMELLA, Agustín: *Tratado de la Propiedad Industrial*, tomo 2, Editores Hijos de Reus, Madrid, España, 1913.
51. RAMOS HERRANZ, Isabel: “*Propiedad Industrial e Intelectual*” en *Revista de Contratación Electrónica* No. 101, España, febrero 2009 en Biblioteca Jurídica Vlex, en <http://vlex.com/vid/57455149>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
52. RAUBER, Isabel: *Romper el cerco*, Segunda edición, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2003.
53. RODRÍGUEZ CALVO, Hosanna: *Guía para los procesos de anotación, renuncia, corrección, modificación y renovación en el departamento de marcas y otros signos distintivos*, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba, 2005.
54. RODRÍGUEZ CALVO, Hosanna. “*Las marcas: clave estratégica para las PYMES en América Latina*” en *Rendija: Revista Cubana de la Propiedad Industrial* No. 5, La Habana, Cuba, junio de 2005, p. 41-56.
55. RODRÍGUEZ PARDO, Julián, *La Protección del Derecho de Autor en los Tratados Internacionales y su Aplicación a la Obra Multimedia*, Biblioteca Jurídica Vlex, 2003, en <http://vlex.com/vid/181539>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
56. ROMARÍN, José Luis: *Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Su regulación internacional*, Bosch Casa Editorial S.A., Barcelona, España.
57. ROSELLÓ Y GÓMEZ, Antonio: *La propiedad industrial y leyes que la regulan*, Establecimiento tipográfico de José Tons, Palma de Mallorca, España, 1907.
58. Segunda Mesa Redonda sobre “*La utilización de las lenguas española y portuguesa en la protección internacional y supranacional de la Propiedad industrial e Intelectual*” en *Actas del I Fórum Iberoamericano sobre Innovación*,

- Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo*, Casa de América, 29-31 de marzo de 2000, Madrid, España, p.141- 178.
59. VALDÉS DÍAZ, Caridad del C. *et al.: Derecho Civil Parte General*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2000.
60. VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen: “*Requisitos del Contrato*” en COLECTIVO DE AUTORES: *Derecho de Contratos*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001, p. 97-98.
61. VÁZQUEZ D’ALVARÉ, Dánice de la C.: *La Competencia Desleal en el mercado Cubano*, Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, Cuba, 2004.
62. VERDROSS ALFRED, *Derecho Internacional Público*, Editorial Aguilar, Madrid, España, 1982 (sexta edición).
63. VILLAMARIN, José Javier: “*Breve visión del concepto 'propiedad intelectual' desde una perspectiva epistémica*”, *REDI Revista Electrónica de Derecho Informático* No. 58, Ecuador, julio 2003, en <http://vlex.com/vid/184488>.
64. WACKE, Andreas: “*«Quien llega primero, muele primero»: prior tempore, potior iure. El principio de prioridad en la historia del Derecho y en la dogmática jurídica*” en *Anuario de Derecho Civil*, tomo XLV, fascículo 1, Ministerio de Justicia, Secretaría General y Técnica, Centro de Publicaciones, España, enero - marzo, 1992, p. 37- 52.

II. Legislación

Fuentes Internacionales

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 en: MORENO CRUZ, Marta y Emilia Horta Herrera: *Selección de lecturas de Propiedad Industrial*, tomo 2, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003.
2. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 en COLECTIVO DE AUTORES: *Selección de lecturas de Derecho de Autor*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2005.

3. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 1994, en: MORENO CRUZ, Marta y Emilia Horta Herrera: *Selección de lecturas de Propiedad Industrial*, tomo 2, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003.
4. Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, en FERNÁNDEZ RUBIO LEGRÁ, Ángel: *Instituciones Jurídico- Internacionales*, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 1991.
5. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, del 15 de junio de 1957 en Revista de la OMPI: *El secreto está en la marca*, Ginebra, Suiza, 2003.
6. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1981, concerniente al Registro Internacional de Marcas, en sitio oficial de la OMPI. http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/, consultado en fecha 2 de marzo de 2009.
7. Protocolo de Madrid de 27 de junio de 1989 en sitio oficial de la OMPI http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/, consultado en fecha 2 de marzo de 2009.

Fuentes Nacionales

1. Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de 7 de febrero de 1959.
2. Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24 de Febrero de 1976, modificada el 12 de julio de 1992, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.7 de 1 de Agosto de 1992. Última modificación publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No.3 de 31 de enero del 2003.
3. Ley No. 59 de 1987, Código Civil, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 de 15 de octubre de 1987.
4. Ley 73 de 1994“Del Sistema Tributario” publicada en Gaceta Oficial el 5 de agosto de 1994.

5. Decreto- ley No. 805 de 4 de abril de 1936 “Ley de Propiedad Industrial” en LLORET Y ROMÁN, Manuel: *Propiedad Industrial*, Editorial La Moderna Poesía, La Habana, Cuba, 1940.
6. Decreto- Ley No. 73 de 1983, “De los Tratados Internacionales”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de 9 de agosto de 1983.
7. Decreto-Ley No. 68 de 1983, “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 10.
8. Decreto-Ley No. 191 de 1999, “De los Tratados Internacionales”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de 12 de marzo de 1999.
9. Decreto-Ley No. 203 de 2000, “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3 de 2 de mayo del 2000.
10. Reglamento del Decreto-Ley No. 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicado en Gaceta Oficial Ordinaria de 24 de mayo del 2000.
11. Resolución 2496 de la Directora de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial de 4 de abril de 2000, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y sitio de la Oficina <http://www.ocpi.cu> consultado en fecha 20 de julio de 2009.
12. Resolución 659 de 2002 “Reglamento de agentes oficiales y representantes de propiedad industrial” de 20 de marzo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y sitio de la Oficina <http://www.ocpi.cu>, consultado en fecha 20 de julio de 2009.

Sitios Web

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Sistema de Madrid) <http://www.wipo.int/madrid/es> (consultado el 5 de agosto de 2009)
2. Organización Mundial del Comercio (OMC) en <http://www.omc.org>, consultado en mayo de 2008.
3. Gaceta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/madridgazette/fr/year.jsp>, consultado en fecha 23 de julio de 2009.

4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Textos legislativos del Sistema de Madrid) http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/, consultado en fecha 23 de julio de 2009.
5. AIM <http://www.aimintegratedmarketing.com>, consultado en fecha 23 de julio de 2009.
6. INTA <http://www.inta.org>, consultado en fecha 23 de julio de 2009.
7. AIPLA <http://www.aipla.org>, consultado en fecha 23 de julio de 2009.
8. CEIPI <http://www.ceipi.edu>, consultado en fecha 23 de julio de 2009.
9. FICPI <http://www.ficpi.org>, consultado en fecha 13 de agosto de 2009.
10. MARQUES <http://www.marques.org> consultado en fecha 13 de agosto de 2009.
11. ECTA <http://www.ecta.org>, consultado en fecha 13 de agosto de 2009.
12. Formularios del Sistema de Madrid <http://www.wipo.int/madrid/es/forms>, consultado en fecha 20 de agosto de 2009.
13. Guía del sistema en <http://www.wipo.int/madrid/es/guide/> consultado en fecha 2 de marzo de 2009.
14. Base de datos ROMARIN en <http://www.wipo.int/romarin/>, consultado en fecha 5 de agosto de 2009.
15. GRUR en <http://www.grur.de/>, consultado en fecha 20 de agosto de 2009.
16. Biblioteca Vlex en <http://www.vlex.com>, consultado en fecha 21 de agosto de 2009.
16. Boletín de Propiedad Intelectual en México y el mundo, de julio de 2004, en <http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=2>, consultado en fecha 7 de agosto de 2009.
17. Emprendimientos corporativos S.A., Buenos Aires, 2009, en <http://www.infobaeprofesional.com/notas/8005-Exportar-con-la-marca-local-no-siempre-es-posible.html?cookie>, consultado en fecha 2 de septiembre de 2009.
18. Base de datos MADRID EXPRESS en <http://www.wipo.int/madridexpress/> (consultado el 3 de septiembre de 2009).

ANEXO 1

Idioma más utilizado

	<u>Parte Contratante de origen</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Crecimiento</u>
1	Alemania (DE)	5.395	5.803	5.883	6.090	6.214	14,8%	2,0%
2	Francia (FR)	3.518	3.497	3.705	3.930	4.218	10,0%	7,3%
3	Estados Unidos de América (US)	1.737	2.849	3.148	3.741	3.884	8,8%	-1,5%
4	Comunidad Europea (EM)	354	1.852	2.445	3.371	3.800	8,6%	6,8%
5	Suiza (CH)	2.133	2.235	2.488	2.657	2.885	6,9%	8,6%
6	Italia (IT)	2.499	2.340	2.958	2.684	2.763	6,6%	3,7%
7	Benelux (BX)	2.482	2.426	2.839	2.510	2.667	6,3%	6,3%
8	China (CN)	1.015	1.334	1.328	1.444	1.585	3,8%	9,8%
9	Japón (JP)	692	893	847	984	1.278	3,0%	29,9%
10	Austria (AT)	1.181	1.191	1.117	1.134	1.245	3,0%	9,8%
11	Federación de Rusia (RU)	575	604	622	889	1.190	2,8%	33,9%
12	Reino Unido (GB)	917	1.016	1.054	1.178	1.162	2,8%	-1,4%
13	Australia (AU)	683	852	1.100	1.189	1.092	2,6%	-8,6%
14	España (ES)	866	854	994	859	981	2,3%	14,2%
15	Turquía (TR)	593	787	733	717	890	2,1%	24,1%
16	República Checa (CZ)	615	547	559	541	607	1,4%	12,2%
17	Dinamarca (DK)	441	510	479	573	565	1,3%	-1,4%
18	Suecia (SE)	462	409	400	478	478	1,1%	-0,4%
19	Polonia (PL)	344	334	339	294	416	1,0%	41,5%
20	Bulgaria (BG)	334	391	426	431	388	0,9%	-10,4%
21	Noruega (NO)	218	235	312	403	368	0,9%	-8,7%
22	Portugal (PT)	175	263	276	355	344	0,8%	-3,1%
23	Eslovenia (SI)	201	180	177	182	296	0,7%	62,6%
24	Finlandia (FI)	198	208	239	278	282	0,7%	1,4%
25	Serbia (RS)	86	107	157	275	282	0,7%	2,5%
26	Ucrania (UA)	78	105	133	195	217	0,5%	11,3%
27	Hungría (HU)	231	152	217	438	214	0,5%	-51,1%
28	Croacia (HR)	135	79	150	185	200	0,5%	8,1%
29	Eslovaquia (SK)	249	215	241	190	187	0,4%	-1,6%
30	República de Corea (KR)	127	148	180	330	186	0,4%	-43,6%
31	Letonia (LV)	109	81	103	115	171	0,4%	48,7%
32	Liechtenstein (LI)	89	96	129	148	169	0,4%	14,2%
33	Singapur (SG)	93	138	161	146	166	0,4%	13,7%
34	Grecia (GR)	49	65	81	80	117	0,3%	46,3%
35	Islandia (IS)	33	39	92	110	101	0,2%	-8,2%
36	Rumania (RO)	58	101	97	103	99	0,2%	-3,9%
37	Estonia (EE)	75	72	96	101	93	0,2%	-7,9%
38	Lituania (LT)	63	101	84	78	93	0,2%	19,2%
39	Marruecos (MA)	57	66	119	93	73	0,2%	-21,5%
40	Belarús (BY)	29	24	23	63	69	0,2%	9,5%
	Otros países	283	378	370	423	444	1,1%	5,0%
Total		29.472	33.577	36.471	39.945	42.075	100%	5,3%

ANEXO 2

Número de solicitudes internacionales presentadas por las partes contratantes en el periodo de enero a mayo de 2009

	<u>Parte</u> <u>contratante de</u> <u>Origen</u>	<u>Solicitudes</u> <u>Internacionales</u> <u>Recibidas</u>	<u>Previsión para 2009</u>	<u>Porcentaje</u>
1	DE - ALEMANIA	2070	4968	11.89
2	EM - COMUNIDAD EUROPEA	1500	3600	8.6
3	FR- FRANCIA	1489	3574	806
4	US- ESTADOS UNIDOS	1243	2983	7.1
5	CH- SUIZA	1057	2537	6.1
6	IT- ITALIA	935	2244	5.4
7	BX- BENELUX	868	2083	5.0
8	JP- JAPÓN	554	1330	3.2
9	CN- CHINA	539	1294	3.1
10	AT- AUSTRIA	454	1090	2.6
11	RU- FEDERACION DE RUSIA	447	1073	2.6
12	GB- REINO UNIDO	421	1010	2.4
13	AU- AUSTRALIA	371	890	2.1
14	ES- ESPAÑA	311	746	1.8
15	TR- TURQUÍA	272	653	1.6

ANEXO 3

Principales partes contratantes usuarias

Número de solicitudes presentadas por parte contratante. Porcentaje del número total de solicitudes presentadas en 2008 e índices de crecimiento con respecto a 2007.

	<u>Parte Contratante</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Crecimiento</u>
1	Alemania (DE)	5.395	5.803	5.663	6.090	6.214	14,77%	2,04%
2	Francia (FR)	3.518	3.497	3.705	3.930	4.218	10,02%	7,33%
3	Estados Unidos de América (US)	1.737	2.849	3.148	3.741	3.684	8,76%	-1,52%
4	Comunidad Europea (EM)	354	1.852	2.445	3.371	3.600	8,56%	6,79%
5	Suiza (CH)	2.133	2.235	2.468	2.657	2.885	6,86%	8,58%
6	Italia (IT)	2.499	2.340	2.958	2.664	2.763	6,57%	3,72%
7	Benelux (BX)	2.482	2.426	2.639	2.510	2.667	6,34%	6,25%
8	China (CN)	1.015	1.334	1.328	1.444	1.585	3,77%	9,76%
9	Japón (JP)	692	893	847	984	1.278	3,04%	29,88%
10	Austria (AT)	1.181	1.191	1.117	1.134	1.245	2,96%	9,79%
11	Federación de Rusia (RU)	575	604	622	889	1.190	2,83%	33,86%
12	Reino Unido (GB)	917	1.016	1.054	1.178	1.162	2,76%	-1,36%
13	Australia (AU)	683	852	1.100	1.169	1.092	2,60%	-6,59%
14	España (ES)	866	854	994	859	981	2,33%	14,20%
15	Turquía (TR)	593	787	733	717	890	2,12%	24,13%
16	República Checa (CZ)	615	547	559	541	607	1,44%	12,20%
17	Dinamarca (DK)	441	510	479	573	565	1,34%	-1,40%
18	Suecia (SE)	462	409	400	478	476	1,13%	-0,42%
19	Polonia (PL)	344	334	339	294	416	0,99%	41,50%
20	Bulgaria (BG)	334	391	426	431	386	0,92%	-10,44%
21	Noruega (NO)	218	235	312	403	368	0,87%	-8,68%

22	Portugal (PT)	175	263	276	355	344	0,82%	-3,10%
23	Eslovenia (SI)	201	180	177	182	296	0,70%	62,64%
24	Finlandia (FI)	198	208	239	278	282	0,67%	1,44%
25	Serbia (RS)	86	107	157	275	282	0,67%	2,55%
26	Ucrania (UA)	78	105	133	195	217	0,52%	11,28%
27	Hungría (HU)	231	152	217	438	214	0,51%	-51,14%
28	Croacia (HR)	135	79	150	185	200	0,48%	8,11%
29	Eslovaquia (SK)	249	215	241	190	187	0,44%	-1,58%
30	República de Corea (KR)	127	148	190	330	186	0,44%	-43,64%
31	Letonia (LV)	109	81	103	115	171	0,41%	48,70%
32	Liechtenstein (LI)	89	96	129	148	169	0,40%	14,19%
33	Singapur (SG)	93	138	161	146	166	0,39%	13,70%
34	Grecia (GR)	49	65	81	80	117	0,28%	46,25%
35	Islandia (IS)	33	39	92	110	101	0,24%	-8,18%
36	Rumania (RO)	58	101	97	103	99	0,24%	-3,88%
37	Estonia (EE)	75	72	96	101	93	0,22%	-7,92%
38	Lituania (LT)	63	101	84	78	93	0,22%	19,23%
39	Marruecos (MA)	57	66	119	93	73	0,17%	-21,51%
40	Belarús (BY)	29	24	23	63	69	0,16%	9,52%
	Otros países	283	378	370	423	444	1,06%	4,96%
	Total	29.472	33.577	36.471	39.945	42.075	100%	5,33%

ANEXO 4

Partes contratantes más designadas en el 2008

Número de designaciones por Parte contratante designada (Incluye las designaciones efectuadas en nuevos registros y en designaciones posteriores) Índices de crecimiento con respecto a 2007

	<u>Parte Contratante</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Crecimiento</u>
1	China (CN)	9.265	13.575	15.801	16.676	17.829	4,71%	6,91%
2	Federación de Rusia (RU)	9.940	12.813	14.432	15.455	16.768	4,43%	8,50%
3	Estados Unidos de América (US)	7.109	11.863	13.994	14.618	15.715	4,15%	7,50%
4	Suiza (CH)	10.137	13.197	14.260	14.528	14.907	3,93%	2,61%
5	Comunidad Europea (EM)	114	6.309	10.640	12.744	14.502	3,83%	13,79%
6	Japón (JP)	7.071	10.104	11.844	12.296	12.748	3,36%	3,68%
7	Ucrania (UA)	6.361	8.271	9.057	9.751	10.635	2,81%	9,07%
8	Australia (AU)	5.617	7.989	9.115	9.848	10.529	2,78%	6,92%
9	Turquía (TR)	6.272	8.602	8.958	9.377	9.844	2,60%	4,98%
10	Noruega (NO)	6.821	8.443	9.102	9.346	9.787	2,58%	4,72%
11	República de Corea (KR)	4.852	7.160	8.334	8.988	9.539	2,52%	6,13%
12	Singapur (SG)	4.451	6.127	6.717	7.005	7.607	2,01%	8,59%
13	Croacia (HR)	5.298	6.716	6.970	7.059	7.482	1,97%	5,99%
14	Alemania (DE)	8.275	9.150	8.147	7.184	6.955	1,84%	-3,19%
15	Belarús (BY)	4.382	5.401	5.818	6.140	6.724	1,77%	9,51%
16	Serbia (RS)	4.562	5.513	5.644	5.956	6.315	1,67%	6,03%
17	Reino Unido(GB)	7.720	8.288	7.482	6.502	6.204	1,64%	-4,58%
18	Italia (IT)	7.945	8.817	7.374	6.618	6.171	1,63%	-6,75%
19	Francia (FR)	8.094	8.587	7.495	6.443	6.035	1,59%	-6,33%
20	España (ES)	7.922	8.329	7.231	6.298	5.830	1,54%	-7,43%
21	Benelux (BX)	7.697	7.922	6.800	5.979	5.463	1,44%	-8,63%
22	Austria (AT)	7.487	7.638	6.564	5.928	5.208	1,37%	-12,15%

23	Montenegro (ME)	-	-	-	3.851	5.210	1,38%	35,29%
24	Viet Nam (VN)	2.254	2.639	3.074	4.381	4.966	1,31%	13,35%
25	La ex República Yugoslava de Macedonia(MK)	3.342	4.337	4.261	4.689	4.882	1,29%	4,12%
26	Polonia (PL)	7.598	6.825	6.092	5.553	4.815	1,27%	-13,29%
27	Rumania (RO)	6.125	7.766	8.103	5.649	4.429	1,17%	-21,60%
28	Marruecos (MA)	3.091	3.992	4.229	4.194	4.362	1,15%	4,01%
29	República de Moldova (MD)	2.836	3.500	3.793	4.274	4.346	1,15%	1,68%
30	Kazajstán (KZ)	2.542	3.099	3.463	4.004	4.331	1,14%	8,17%
31	Hungría (HU)	6.508	5.914	5.039	4.528	4.052	1,07%	-10,51%
32	Liechtenstein (LI)	3249	3.885	3.898	3.713	4.050	1,07%	9,08%
33	Bosnia y Herzegovina (BA)	3.282	3.797	3.798	3.976	4.041	1,07%	1,63%
34	República Checa (CZ)	6.633	6.018	5.161	4.546	4.015	1,06%	-11,68%
35	Georgia (GE)	2.439	2.951	3.347	3.801	3.980	1,05%	4,71%
36	Azerbaiyán (AZ)	1.956	2.231	2.329	3.143	3.801	1,00%	20,94%
37	Bulgaria (BG)	5.407	6.596	6.903	4.987	3.777	1,00%	-24,26%
38	Portugal (PT)	5.609	5.695	4.839	4.130	3.767	0,99%	-8,79%
39	Mónaco (MC)	2.987	3.792	3.876	3.737	3.728	0,98%	-0,24%
40	Albania (AL)	2137	2721	2.881	3.268	3.588	0,95%	9,79%
	Otros países	82.813	89.967	87.860	89.071	89.957	23,74%	0,99%
	Total	298.200	356.539	364.725	370.234	378.894	100%	2,34%

ANEXO 5

Gastos por año por solicitudes de registro en países de la Unión*.

<u>Año</u>	<u>No. De solicitudes en igual no. de países</u>	<u>Gastos en dólares US</u>
1982	15	6 750.00
1983	50	22 500.00
1984	55	24 750.00
1985	101	45 450.00
TOTAL	221	99 450.00

*Extraído del Documento *“Cuba y el Arreglo de Madrid, cinco años de experiencia práctica”*, elaborado por la OCPI, La Habana, Cuba, 1995.

ANEXO 6

Gastos aproximados a través del Arreglo por un periodo de 20 años*.

<u>Año</u>	<u>No. De solicitudes en igual no. de países</u>	<u>Francos Suizos</u>
1982	15	6 450.00
1983	50	21 500.00
1984	55	23 650.00
1985	101	43 430.00
TOTAL	221	95 030.00

*Extraído del Documento *“Cuba y el Arreglo de Madrid, cinco años de experiencia práctica”*, elaborado por la OCPI, La Habana, Cuba, 1995.

ANEXO 7

Guía de entrevista

- 1.¿Cuáles son sus consideraciones sobre el sistema de Madrid? ¿Es ventajoso para los países? y ¿Para Cuba?
- 2.¿Qué opina sobre la eliminación del registro o solicitud de base? ¿Qué alternativa pudiera valorarse para sustituir la figura del ataque central?
- 3.¿Por qué los países de América Latina están renuentes a incorporarse?
- 4.¿El plazo de denegación de 18 meses según el Protocolo es el idóneo, es mejor el de 12 según el Arreglo? ¿Qué implicaciones tiene para los usuarios?
- 5.¿Qué opinión merece el sistema de tasas individuales?

ANEXO 8

Marcas cubanas registradas vía Sistema de Madrid



ANEXO 9

Solicitudes internacionales de marcas cubanas (1997- 2009)

<u>Año</u>	<u>No. de Solicitudes</u>
1997	13
1998	12
1999	8
2000	2
2001	11
2002	4
2003	9
2004	26
2005	3
2006	7
2007	1
2008	6
2009	2