

UCLV
Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas



FCS
Facultad de
Ciencias Sociales

Departamento de
Derecho

TRABAJO DE DIPLOMA

Título: PRESUPUESTOS TEÓRICOS – JURÍDICOS DE LA
TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
CUBA

Autor: Gleibis Díaz Nicolau.

Tutor: Yulier Campos Pérez.

Santa Clara Junio, 2019
Copyright©UCLV

UCLV
Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas



FCS
Facultad de
Ciencias Sociales

Academic Department
of Law

DIPLOMA THESIS

Title: THEORETICAL-LEGAL BUDGETS OF THE
TRANSFER OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN
CUBA

Author: Gleibis Díaz Nicolau.

Thesis Director: Yulier Campos Pérez.

Santa Clara June, 2019
Copyright©UCLV

Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, y se encuentra depositado en los fondos de la Biblioteca Universitaria “Chiqui Gómez Lubian” subordinada a la Dirección de Información Científico Técnica de la mencionada casa de altos estudios.

Se autoriza su utilización bajo la licencia siguiente:

Atribución- No Comercial- Compartir Igual



Para cualquier información contacte con:

Dirección de Información Científico Técnica. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a Camajuaní. Km 5½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. CP. 54 830

Teléfonos.: +53 01 42281503-1419

Dedicatoria

A toda mi familia, especialmente
a mi madre por ser la persona
más importante de mi vida.

Agradecimientos:

A mi mamá, a ti gracias mamita por ser mi guía y el motor de mi vida, por enseñarme que a pesar de los obstáculos la vida tiene momentos felices y hay que saber disfrutarlos.

A mis abuelos Maria y Filiberto por tenerme desde quiquita en sus brazos y educarme e impulsarme a seguir adelante a pesar de las adversidades.

A mi hermanito Cristhian por alegrarme siempre los días con su sola presencia, el hecho de que seas mi hermano ya es suficiente para sentirme bendecida.

A mi papá Jorge y mi padrastro Pedrito por ayudarme desde pequeña y brindarme sus corazones para estudiar y crecer como ser humano.

A mis tios Osmel, Mirelys, Marcia, Yolanda, Osmany y Ramón, mis primos Dayanis, Geidy, Gelin, por ayudarme todos en el camino de la vida y enseñarme que no hay que rendirse ante los problemas.

A mi ahijada Anelis por ser la chiquitica que me llena de luz con su presencia y con su amor, gracias Nani por hacerme reir tanto.

A mis padrinos Magalis y Angel Alberto por apoyarme cuando lo necesito y nunca soltarme la mano.

A mis amigas Claudia, Yane, Laura Nazco, Alegna y Laura Benitez por se rmi ayuda incondicional en estos años de estudio, que sin ellas no hubieran sido posible.

A Angel por su paciencia y tolerancia, porque aunque nos conocemos hace poco tiempo ha sido de mucho apoyo para mi.

A Yesenia y Pedrito dos personas maravillosas que en los últimos meses he conocido pero que me han ayudado inmensamente con todo este proceso.

A toda mi familia en general, y a mis amigos, gracias por ser las personas más importantes en mi vida, porque gracias a ustedes hoy soy Licenciada en Derecho.

RESUMEN

El Estado cubano mantiene una firme voluntad política encaminada al desarrollo de la Propiedad Industrial. En la actualidad se reafirma el compromiso de situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Derivado de ello se evidencia la importancia de la Propiedad Intelectual y concretamente de la Propiedad Industrial. El presente trabajo se titula: Presupuestos Teórico- Jurídicos de la transmisión de los derechos de propiedad industrial en Cuba. Posee como objetivo general fundamentar los presupuestos teórico- jurídicos que deben sustentar la transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial en Cuba para su adecuado tratamiento en las empresas, pues en la actualidad existen discrepancias en relación a la definición y naturaleza de los bienes inmateriales. Al no existir un criterio uniformado en torno a estas temáticas, se producen problemas e incongruencias para transmitir las creaciones derivadas de la Propiedad Industrial en las entidades, lo cual se une a la falta de experiencias que existen en la aplicación de las nuevas regulaciones existentes en esta materia. El Decreto ley 336/2018 es básico para la transmisión de estos bienes en Cuba y consecuentemente para esta investigación, por ello se realiza un análisis exegético del mismo. Para ello el trabajo se dividió en dos capítulos: el primero titulado Los Bienes Inmateriales de Propiedad Intelectual. Valoración Teórico –Jurídica y un segundo capítulo titulado: La transmisión de los bienes de Propiedad Industrial en Cuba. Se arriba a diversas conclusiones que son resultado del cumplimiento de los objetivos propuestos.

ABSTRACT

The Cuban State maintains a firm political will aimed at the development of Industrial Property. At present, the commitment to place the role of science, technology and innovation in the foreground is reaffirmed. Derived from this, the importance of Intellectual Property and specifically of Industrial Property is evident. The present work is entitled: Theoretical-Legal Budgets of the transfer of industrial property rights in Cuba. Its general objective is to establish the theoretical-juridical assumptions that must support the transmission of the intangible assets of Industrial Property in Cuba for its adequate treatment in companies, since at present there are discrepancies in relation to the definition and nature of intangible assets. In the absence of a uniformed approach to these issues, there are problems and inconsistencies to transmit the creations derived from the Industrial Property in the entities, which joins the lack of experiences that exist in the application of the new existing regulations in this matter. Decree Law 336/2018 is basic for the transmission of these goods in Cuba and consequently for this investigation, for this reason an exegetical analysis of it is carried out. To this end, the work was divided into two chapters: the first entitled Intangible Assets of Intellectual Property. Theoretical-Legal Assessment and a second chapter entitled: The transmission of Industrial Property in Cuba. We arrive at several conclusions that are the result of the fulfillment of the proposed objectives.

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: LOS BIENES INMATERIALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. VALORACIÓN TEÓRICO-JURÍDICA	6
I.1- Definición de los Bienes Inmateriales	6
I.2 Los bienes inmateriales. Su tipología.....	9
I.3 Características y valor de los bienes inmateriales	19
I.4. Los derechos que pesan sobre los bienes inmateriales.....	26
I.5. Valoración de los bienes inmateriales, sus tipos, características y derechos que pesan sobre estos en la legislación internacional.....	32
I.5.1 Análisis del Convenio de París.....	32
I.5.2 Análisis del Convenio de Berna	34
I.5.3 Análisis de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	35
CAPÍTULO II: LA TRANSMISION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA	39
II.1 Los bienes de Propiedad Industrial. Delimitación legal en Cuba.....	39
II.2 Vías de transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial en Cuba	46
II.3 Tipos de acuerdos de transmisión inter vivos de los bienes de Propiedad Industrial	49
II.3.1 Contrato de Cesión	50
II.3.2 Acuerdos de Licencias.....	51
II.3.3. Contrato de Franquicia.....	57
II.3.4 Acuerdos de Colaboración.....	59
II.3.5 Otros negocios jurídicos donde se transmite tecnología incorporada	60
II.4 El Decreto ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos”. Valoración de la norma	61
II.5 Análisis de distintos acuerdos de transmisión de derechos	65
II.5.1 Análisis de Convenios de Colaboración:	65
II.5.2 Análisis de Contratos de Licencias.....	67
II.6 Propuesta de los elementos indispensables a tener en cuenta en un acuerdo o contrato de transmisión de bienes de Propiedad Industrial	70

CONCLUSIONES.....	74
-------------------	----

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial (rama que junto al Derecho de Autor y los Derechos Conexos conforman la Propiedad Intelectual) ha venido ganando en desarrollo y reglamentación a lo largo de la historia encontrándose como elemento principal en diversas manifestaciones del tráfico comercial internacional.

Esta rama tuvo sus primeros vestigios bajo las monarquías absolutas imperante en muchos países principalmente de Europa. Aquí algunas de las modalidades que se reconocen actualmente, se protegían mediante el otorgamiento de privilegios reales. Estas exclusivas recayeron principalmente en los inventores y los comerciantes.¹

Para la fecha de 1624, en Inglaterra se remitió el Estatuto de los Monopolios. Este perseguía suprimir la facultad de los reyes de conceder monopolios, limitándola y restringiéndola al grado de solo ejercerla respecto a aquellas personas que introdujeron nuevas industrias en el país.²

En 1883, se subscribe en Francia un convenio internacional que se firmó en París, por el cual se constituyó una unión internacional para proteger la propiedad industrial. La aprobación del Convenio de Paris fue un esencial paso de avance en el campo internacional, el mismo se dirige a proteger a los titulares de las patentes y marcas, fundamentados en que esos derechos deben ser reconocidos y respetados en todos los países adheridos.

Es en 1970 cuando se firma el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, (PCT). El mismo vino a rellenar algunas lagunas aún existentes en los acuerdos internacionales ya firmados.

Más tarde en se aprueban los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio los cuales vienen a calzar de cierta forma todos los convenios anteriores y constituyen un paso más de avance en el desarrollo del comercio de los intangibles.

¹ BECERRA RAMÍREZ M, (1998). ***Derecho de la Propiedad Intelectual***. Universidad Autónoma de México. Disponible en World Wide Web: <http://usinfo.state.gov/espanol/>. Consultado 4/4/2019. Pág.12

² CÁRDENAS DURÁN, D (2003). ***Tesis sobre la Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual una Propuesta Conceptual***. Universidad autónoma de Nuevo León Facultad de Derecho y Criminología. Disponible en World Wibe Web: <http://www.wipo.org/spa/general/ipio/intro.htm>. Consultado 3/2/2019. Pág. 13.

Cuba se adhirió en 1904 al Convenio de París y en el año 1936 se dictó la primera ley de Propiedad Industrial de y para Cuba, que estuvo vigente hasta la entrada en vigor del Decreto-Ley No 68/83, y que fue derogado por el vigente Decreto- Ley No. 203 de 2de mayo del 2000, específicamente en lo referente a “marcas y otros signos distintivos” y por el Decreto- ley 290 en cuanto a “invenciones y modelos o dibujos industriales”.

La importancia de la tecnología en el mundo actual, rebasa los marcos de las ventajas económicas que hasta mediados del siglo XX, podría representar para los titulares de las mismas. El desarrollo impetuoso de la tecnología en esta etapa ha hecho más compleja y costosa, tanto la actividad inventiva, como toda lo que gira a su alrededor, en el sentido de que es la base de ese desarrollo, haciéndose necesario su fomento y su protección jurídica cada vez más rigurosa.

Todas estas regulaciones antes mencionadas están encaminadas a la protección de los intangibles lo que brinda la posibilidad de tomar decisiones acertadas ligadas por ejemplo con la necesidad de registrar una marca, proteger una creación a través de una patente o un modelo de utilidad y de utilizar éstos como elementos negociales (franquicias, licencias, concesiones) y de acudir a tecnologías disponibles con miras a ser competitivo.

Sin embargo, el desconocimiento o el tratamiento inadecuado de los Acuerdos y Contratos en materia de Propiedad Industrial, puede conducir a que haya deficiencias en los contratos de transmisión de los intangibles y constituye hoy en día una problemática para las empresas en general, donde se generan un gran volumen de conocimientos susceptibles de ser protegidos.

El Estado cubano mantiene una firme voluntad política encaminada al desarrollo de la Propiedad Industrial. En los lineamientos del 7mo Congreso del PCC se reafirma el compromiso de situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las instancias, con una visión que asegure lograr a corto y mediano plazos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Además continuar desarrollando el marco jurídico y regulatorio que propicie la introducción sistemática y acelerada de los resultados de la ciencia, la innovación y la tecnología en los procesos productivos y de servicios, y el cumplimiento de las normas de responsabilidad social y medioambiental establecidas.³

Teniendo en cuenta la apertura de capital extranjero, las transformaciones económicas nacionales, matizadas por los cambios a escala internacional y la mundial de los procesos productivos en general, así como las exigencias en el sistema de Perfeccionamiento Empresarial; es evidente que el interés nacional alcanza niveles superiores en materia de Propiedad Intelectual, lo cual se evidencia a través de la necesidad de adquirir nuevas tecnologías (tangibles e intangibles) a menor costo y adecuarlas en nuestras empresas a las condiciones más avanzadas, en la búsqueda de la verdadera eficiencia y productividad, que exige el nuevo modelo empresarial cubano.

Resulta necesario y oportuno un acercamiento específico a la Propiedad Industrial porque esta con respecto al Derecho de Autor es más factible en el comercio y de mayor relevancia debido al avance impetuoso de la tecnología. Por tanto debido al surgimiento de una nueva norma reguladora de la transmisión de los intangibles recurrimos a su análisis.

Varios han sido los autores cubanos que han tratado el tema de la transmisión de los derechos sobre los bienes de Propiedad Industrial, entre ellos YÁNEZ MÉNDEZ, él aborda la tesis de las vías por las que se pueden transferir estos derechos a través de acuerdos y contratos pero se hace necesario un nuevo acercamiento debido al creciente desarrollo de este fenómeno jurídico y a las nuevas regulaciones que se han puesto en vigor en nuestro país.

Actualmente no existe en la doctrina un criterio unánime en cuanto a la definición, valuación, características y transmisión de bienes inmateriales. En nuestro país específicamente antes del 2018 no se regulaba de manera directa y expresa en las normas de Propiedad Industrial el tema de la transmisión de sus bienes.

³ (2017). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el Período 2016-2021. Pág. 17.

Producto de la voluntad política del gobierno de fomentar el desarrollo de la Propiedad Intelectual en general se han aprobado nuevas normas que regulan la transmisión de los bienes inmateriales, pero no existen experiencias en su aplicación.

Tomando en cuenta lo anterior se propone como **Problema científico**:

¿Cuáles son los presupuestos teórico- jurídicos que deben sustentar la transmisión de los derechos de Propiedad Industrial en Cuba?

Como respuesta a esta interrogante se plantea la siguiente **Hipótesis**:

La definición, tipología, naturaleza particular y las vías o canales de transferencia constituyen los presupuestos teórico- jurídicos que debe sustentar la transmisión de los derechos de Propiedad Industrial en Cuba.

Para desarrollar este trabajo se proponen como **objetivo general**: Fundamentar los presupuestos teórico- jurídicos que deben sustentar la transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial en Cuba para su adecuado tratamiento en las empresas.

De este se desprenden **varios objetivos específicos** que son:

- Sistematizar los presupuestos teóricos y doctrinales de los bienes inmateriales y su regulación internacional a fin de resaltar sus aciertos y desaciertos.
- Valorar los elementos jurídicos y legales de la transmisión de los bienes inmateriales en Cuba a los efectos de encontrar las insuficiencias existentes.
- Delimitar los presupuestos teórico- jurídicos de la transmisión de los derechos de Propiedad Industrial en Cuba a los fines de proponer los elementos que no deben faltar en un acuerdo de transmisión.

Los **métodos y técnicas de investigación** utilizados en el trabajo fueron:

- Teórico- jurídico: puesto que se realiza un análisis conceptual de los bienes inmateriales, un estudio doctrinal de los tipos, características, y derechos que se transmiten sobre estos.
- Exegético- analítico: ya que se realiza un análisis de la legislación internacional y nacional que regula la transmisión de los bienes inmateriales.

Dígase Convenio de Berna, Convenio de Paris, Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Así como los Decretos: 290\2012 De Invenciones y, 203\1999 De marcas y otros signos distintivos, 228\2002 Sobre Indicaciones Geográficas,

- Análisis de documentos: se examinan varios documentos como contratos de licencia y convenios de colaboración entre la Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas y otras entidades.

El trabajo está estructurado en dos capítulos. El Capítulo I: Los Bienes Inmateriales de Propiedad Intelectual. Valoración Teórico -Jurídica. Por su parte: el Capítulo II: La transmisión de los bienes de Propiedad Industrial en Cuba. Ambos responden a los objetivos propuestos y darle respuesta al problema planteado.

Los resultados del trabajo, por tanto, son:

- Material bibliográfico actualizado contentivo de los postulados doctrinales de la transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial, que constituya una herramienta de utilidad para las empresas en su actividad económica, para los estudiosos y los operadores del Derecho.
- Propuesta de los elementos a tener en cuenta en un acuerdo para la transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial en Cuba.

CAPÍTULO I: LOS BIENES INMATERIALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. VALORACIÓN TEÓRICO-JURÍDICA

I.1- Definición de los Bienes Inmateriales

La palabra bienes se deriva del latín *bearse*⁴ que significa causar felicidad. Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que puede ser objeto de comercio y prestar alguna utilidad al hombre, y más comúnmente, lo que constituye la hacienda o caudal de una persona determinada.

Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación por el hombre. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al ser humano. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles para el hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico.⁵

El Diccionario de la lengua española define por otro lado el término incorporeal como "impalpable, que no se puede tocar". Dentro de sus sinónimos se encuentran expresiones como intangibles que no se debe o no se puede tocar, inmaterial o incorpóreo.⁶

Desde el punto de vista jurídico, la mayor parte de las legislaciones civiles de origen francés dividen a las cosas o bienes en corporales e incorporeales y establecen que las primeras tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos.⁷ Al respecto, se debe tener en cuenta que esta forma de regulación obedece a códigos

⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2002). *Diccionario de la lengua española*. T II, 22' ed. Editorial Reus. Madrid, España. Pág. 210

⁵ ALMAGRO ÁLVAREZ, Y. (2005). *Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial* Disponible en World Wide Web: <https://www.monografias.com/...bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.sht>. (Consultado el 22/12/2018). Pág. 2

⁶ Ídem 1. Pág. 1274.

⁷ El artículo 565 del Código Civil chileno establece: "Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas". Esta misma disposición se repite en el artículo 653 del Código Civil colombiano. Una excepción a esta regla general la constituye el Código Civil peruano, normativa en la que los bienes se dividen únicamente en muebles e inmuebles y dentro de estas últimas se encuentran las cosas incorporeales definidas estas como: " Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares".

decimonónicos en los que se confundían las cosas con los bienes. En efecto, mientras las primeras son el género, los segundos son una especie de estas.

Según LEÓN ROBAYO para determinar qué es un bien se deben tener en cuenta tres criterios: el valor económico de las cosas, su posibilidad de ser apropiados y su aptitud para satisfacer las necesidades de los sujetos de derecho"⁸. Por eso, se puede afirmar que los bienes son cosas que tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación y pueden ser utilizadas por los sujetos de derecho para satisfacer sus necesidades.⁹

Teórica y legalmente existen diversas formas de clasificar los bienes, una de ella es la que se refiere a bienes materiales e inmateriales¹⁰, en estas se puede incurrir en el error de identificar al objeto, el contenido del derecho con el derecho en sí.

Esta línea es seguida por TERNERA BARRIOS que plantea que con esta clasificación se confunde el derecho con el objeto del derecho: el bien.

Según este autor los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Estos, al igual que los corporales o materiales, cumplen con los requisitos de prestarle una utilidad a un sujeto o ente de derechos. Por consiguiente, sobre estos bienes inmateriales también pueden constituirse derechos subjetivos, reconocidos, desde luego, como derechos *sui géneris* con características muy especiales.¹¹

⁸ El Código Civil argentino diferencia claramente el concepto de cosas y el de bienes. Mientras por las primeras se deben entender "Los objetos materiales susceptibles de tener un valor" (art. 2311), los segundos están definidos como "Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas" (art. 2312). Para este ordenamiento jurídico el conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio, lo cual resulta criticable, en la medida en que desde un punto de vista económico contable el activo de una persona está compuesto no solo por ellos, sino también por los créditos que un sujeto de derecho tiene a su favor.

⁹ LEÓN ROBAYO, E I. (2006). **La posesión de los bienes inmateriales**. Revista de Derecho Privado, Núm. 36, junio, Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. Pág. 25

¹⁰ VALDEZ DÍAZ C DEL C, Y COAUTORES. (2009). **Derecho Civil Parte General**. Editorial Félix Varela, Habana, Cuba. Pág. 189-199.

Siguiendo esta línea es correcto sostener que los derechos no son bienes porque el derecho subjetivo es una forma de tutela de los bienes, no un bien o una cosa él mismo. Sobre los bienes incorporeales existen derechos que son otorgados a sus titulares y no una pretendida propiedad, toda vez que los derechos no son cosas.

Por su parte LACRUZ BERDEJO plantea que los bienes inmateriales en sentido amplio son todos aquellos que carecen de corporeidad, en sentido propio son todos aquellos productos de la mente y la conciencia humana (pensamientos, ideas, concepciones) capaces de manifestación exterior difundible y repetible, que de alguna forma pueden ser monopolizados y a los que la ley concede su tutela.¹² En este caso este concepto dado por este autor es abarcador aunque olvida que sobre estos bienes se conceden derechos a sus titulares.

RANGEL MEDINA considera que los bienes inmateriales son el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos pueda resultar¹³.

Este es un concepto además de escueto un tanto erróneo pues los bienes inmateriales para este autor son derechos y provecho material, no los concibe como bienes que no tienen percepción y sobre los que se conceden un conjunto de derechos a su titular y no una propiedad, o sea confunde derechos con bienes y no va más allá, no ve el alcance que hay luego de que cierta persona ostenta la

¹¹ ídem 8 Pág. 59.

¹² LACRUZ BERDEJO J.L. 1980. *Elementos de Derecho Civil*. Tomo III. Derechos Reales, Editorial Bosch. Barcelona, España. Pág. 339.

¹³ RANGEL MEDINA, D. (1974) *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. No. 23-24. Enero-Dic de 1974. Disponible en World Wide Web: https://books.google.com/books/.../Revista_mexicana_de_la_propiedad_industr.html. Consultado 5/12/2018. Pág. 40.

pretendida titularidad, o sea no ve la utilidad pública que pueda tener el bien intangible creado.

Al decir de GONZÁLEZ VARAS los bienes inmateriales son elementos no físicos que conforman las tradiciones de los pueblos y son parte de su identidad cultural. Surgen del colectivismo y sus acciones, por tanto, son anónimas e incorpóreas. Como patrimonio cultural intangible pueden ser: medios de expresión como los idiomas, danzas tradicionales, formas de comportamiento social, procesiones, ritos, ceremonias, tradiciones orales etcétera.¹⁴

Este es un concepto particular y muy poco acabado porque no contempla la posibilidad de que una sola persona cree determinado bien inmaterial, no les reconoce titularidad a su creador porque lo entiende como creación colectiva y anónima, es más bien un concepto folclórico donde se ven a los bienes inmateriales como patrimonio cultural lo que es totalmente restrictivo porque estos bienes son de diversa índole y no solo pueden conformar un parte de un patrimonio cultural.

Después de analizar los conceptos anteriores se considera que los bienes inmateriales son creaciones resultantes de la inteligencia y de la mente humana, dichos bienes no son perceptibles por los sentidos, conforman un patrimonio intangible y además sobre estos no se concede propiedad si no se les otorgan derechos a su titular.

Luego de haber analizado diversos conceptos se hace necesario dejar enunciadas algunas preguntas. A las mismas se les dará respuesta en los siguientes epígrafes.

Entonces ¿Son bienes o derechos?

¿Todos los bienes inmateriales lo son de propiedad intelectual?

I.2 Los bienes inmateriales. Su tipología

Primeramente hay que destacar que no todos los bienes inmateriales son protegidos por la Propiedad Intelectual puesto que no todos cumplen con los requisitos

¹⁴ González Varas, I. (1999) *Conservación de bienes culturales: Teoría, historia, principios y normas*. 1a Ed: Madrid: Ediciones Cátedra Pág.43

necesarios para su protección. Esta rama del Derecho protege solo aquellos bienes que por su relevancia necesitan protección jurídica.

La Propiedad Intelectual es un espacio jurídico que se relaciona a la protección que brinda el Estado a los derechos de toda creación producida por el intelecto humano, resguardando a los creadores con una cierta temporalidad, de la apropiación indebida de su conocimiento por parte de otros individuos. La Propiedad Intelectual, se divide en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Cada uno abarca distintas áreas de protección y se rige bajo diferentes leyes. Está constituida por un conjunto de derechos absolutos o de exclusión donde algunos de estos requieren, para su válida constitución, la inscripción en un registro especial, relativo a la propiedad en cuestión.

La Propiedad Industrial: que es aquella rama de la Propiedad Intelectual que le permite a los empresarios y comerciantes competir lícitamente en el mercado. La misma designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio. El Convenio de Paris en su artículo 1.2 la define pero no es un concepto como tal sino una lista porque deja fuera algunas creaciones que puedan surgir, ya que está en NUMERUS CLAUSUS.

Dentro de la Propiedad Industrial se encuentran, en consecuencia:

Las creaciones técnicas que son las invenciones y el modelo o dibujo industrial. Las invenciones son una creación que puede ser un producto o un procedimiento cuyo objetivo es solucionar un problema tecnológico que se da en cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia, la técnica etc. Tiene como requisitos la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial.

Se pueden proteger mediante la concesión de una patente de invención que no es más que el derecho exclusivo concedido al titular sobre su creación por un período limitado de tiempo de 20 años o por modelos de utilidad que es una categoría instituida para regular lo que podría denominarse invención menor, en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto que atribuye a esta alguna ventaja práctica para su uso o fabricación. Ofrece a su titular

un periodo de protección de 10 años. Los derechos sobre las invenciones se pueden transmitir por su titular.

Por su parte los modelos o dibujos industriales: se caracterizan por ser toda forma plana o volumétrica, asociada o no a colores, que sirva de prototipo de fabricación industrial o artesanal y se distinga de sus similares por su forma; configuración u ornamentación. Debe ser registrado y brinda a su titular una protección de 10 años. Se pueden transmitir los derechos por su titular.

Del otro lado se encuentran los Signos distintivos: el primero de ellos es la Marca: Será marca todo signo o combinación de signos que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado.

Es un signo distintivo que indica que ciertos bienes y servicios han sido producidos o proporcionados por una determinada persona o empresa. Es, además, un indicativo de la calidad. Debe ser registrada y a partir de ese momento tiene 10 años de protección prorrogables. Pueden ser transmitidos los derechos por su titular.

El segundo de los signos es el Nombre comercial y se consideran así los nombres, los patronímicos, las razones sociales y otras denominaciones de las personas naturales o jurídicas; las denominaciones de fantasía, las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas o la combinación entre unos y otros. Individualiza a una empresa en el mercado con la función de distinguirla de las demás. Igualmente deben de ser registrados. Se puede transmitir pero junto con la entidad que representa y personaliza en el mercado.

Luego están los Rótulos de establecimientos: Es rótulo de establecimiento el nombre del local donde sesiona la empresa u otro establecimiento como su nombre lo indica. Sirve para designarlo. De igual forma se permite su transmisión siempre que se haga junto con el establecimiento como tal.

Además están los Lemas comerciales que no son más que las frases o combinación de palabras que diferencian un producto o servicio de los demás y que, a su vez, le da propaganda. Sirve para reforzar la publicidad de una marca. Es reconocido a través de su registro. Se pueden transmitir siempre que se haga junto con la marca.

Parecidos a los anteriores tenemos a los Emblemas empresariales que se entienden como los signos figurativos y su combinación con los denominativos que pueden constituir nombres comerciales. Sirven para distinguir persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad. Se transmite el emblema junto con la actividad que le dio origen.

Dentro de los signos distintivos están también las Indicaciones geográficas, estas según MONTENEGRO GONZÁLEZ sirven para transmitir mensajes al consumidor respecto de que un producto se elaboró en determinado lugar, con determinadas características que solamente ese lugar puede ofrecer.¹⁵

Es el nombre geográfico de un país o de un lugar determinado que sirve para designar un producto característico de ahí y cuyas cualidades se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos en los factores naturales, humanos o ambos. De igual manera debe ser registrada y se manifiestan atendiendo a dos modalidades:

1. Denominaciones de origen: no es más que todo nombre, expresión, imagen o signo que designa un lugar determinado que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos.
2. Indicaciones geográficas de procedencia: Se dan cuando se usa un nombre geográfico como lugar de producción, indicando por regla general, el domicilio del productor o comerciante.

Dejando atrás los signos distintivos tenemos otros elementos dentro de la Propiedad Industrial y son las Variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados y los secretos empresariales.

¹⁵ MONTENEGRO GONZALES, M A. 2016. *La Propiedad Intelectual: concepción, adquisición, protección y extinción en la legislación guatemalteca y su comparación con la legislación de Centroamérica, México, Argentina y España*" Tesis de Grado. Guatemala. Disponible en World Wide Web: <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file>. Consultado 25/11/2018. Pág. 44.

Los primeros entendidas estas como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, puede definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Sus requisitos de protección son: que la variedad sea nueva, que se distinga de cualquier otra variedad, homogénea (que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes a reserva de la variación previsible) y estable (que sus características se mantengan estables luego de sus reproducciones y multiplicaciones).

El nombre del titular es “obtentor”, y el plazo de protección es por un periodo no renovable de 18 años contados desde su inscripción para árboles y vides y de 15 años para las demás especies.

En cuanto al esquema de trazados de Circuitos integrados se configura como el esquema de trazado o arquitectura del circuito eléctrico de un chip semi-conductor, que se transfiere o fija en un chip durante su fabricación. Su requisito principal es la originalidad y su plazo de protección es de un periodo de 10 años desde su inscripción, no renovables.

Por su parte se consideran Secretos Empresariales a determinada información que contiene una fórmula, modelo, patrón, método, procedimiento o esa misma información incorporada a un producto, dispositivo, mecanismo, que otorga ventajas económicas generalmente a quien la posee.

Estos no se registran, una vez divulgado pierde el plazo de protección pues se protegen hasta que se conozca el secreto públicamente. Además pueden ser transmitidos por actos mortis-causa, como por testamento porque rige la autonomía de la voluntad en ambas figuras, y algunos de los requerimientos para su protección son:

Tienen que estar documentados y todos los trabajadores de la empresa deben conocer el valor del secreto y las medidas que se aplicaran por infringir.

El registro debe estar en un lugar seguro y solo acceden a este personas determinadas, y dentro de las personas con acceso al secreto se debe saber quién lo está utilizando.

Por tanto se hace valido diferenciar algunos de estos bienes antes mencionados; entre las patentes y los modelos de utilidad se observan varias diferencias como son: es más rápido y menos costoso el procedimiento de concesión de un modelo de utilidad que el de las patentes; los requisitos que se valoran para dicha concesión con los mismos para ambos pero vistos en menor medida para los modelos de utilidad.

El marco y término de protección de la patente es más amplio que el del modelo de utilidad, el certificado que se otorga es en el caso de las patentes un “Certificado de Patente de Invención”, y para el modelo de utilidad es un “Certificado de Registro de Modelo de Utilidad”. Las patentes protegen un espectro de productos más amplios, y la solicitud de modelo de utilidad puede convertirse en patente o viceversa.

Entre las patentes y las marcas por su parte radican varias distinciones algunas son: las primeras tienen como finalidad impulsar el proceso tecnológico, las segundas tratan de permitir la diferenciación entre productos de los empresarios competidores.

Persiguen objetos distintos: en las patentes es una regla tecnológica que indica como producir algún producto, una marca es un signo que permite individualizar y diferenciar un producto en el mercado. El titular de la patente puede prohibir que se fabrique un producto que se obtiene por la invención patentada, el titular de la marca nunca tiene derecho a prohibir la fabricación de un producto determinado, lo que puede exigir es que un producto determinado no lleve incorporado un signo distintivo confundible con la marca de que es titular.

El usurpador de una marca podrá seguir fabricando y ofreciendo los mismos productos, el usurpador de una patente no podrá seguir fabricando los productos

obtenidos gracias a la invención usurpada. La regulación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial, la noción de novedad es esencial para el otorgamiento del derecho de exclusiva, una vez conocida una invención queda destruida y esa destrucción es definitiva, esa invención no podrá ser protegida ya válidamente; la normativa relativa a signos distintivos (marcas etc.) no tienen ninguna relación con el impulso del progreso tecnológico o industrial, va dirigida a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen.

En las solicitudes de patentes es requisito fundamental la descripción del invento de manera que pueda ser puesto en ejecución por cualquier experto en la materia, esa descripción ha de servir para impulsar el progreso tecnológico; en las solicitudes de marca no se plantea en absoluto el problema de la suficiencia de la descripción, simplemente se protege el signo distintivo tal como aparece descrito en la solicitud. En las patentes existe un derecho personalísimo del inventor a ser designado como tal puesto que así se acredita como autor de una creación tecnológica; ese derecho no existe en materia de marcas pues no puede considerarse que quien ha ideado un signo distintivo haya contribuido a aumentar el acervo tecnológico de un país o de la humanidad.

La duración de la patente es siempre limitada y responde al planteamiento básico de la institución, pues de lo contrario el progreso técnico sería imposible. Las marcas son renovables puesto que su subsistencia contribuye a cumplir la función que es identificar y distinguir a los productos, cuanto más duran más se distinguen.

En cuanto a las desigualdades entre invención protegida por patente y secreto empresarial podemos decir que en las primeras se exigen requisitos bien delimitados y en el secreto no. La invención se registra y es modalidad y el secreto no, para el invento hay un tiempo limitado de protección (20 años), el secreto es indefinidamente protegido hasta que se descubra. La patente de invención solo se refiere a productos y procedimientos, además se divulga, en el secreto hay más amplitud y no se divulga

puesto que es secreto. En las invenciones hay un documento que acredita la titularidad del inventor, en el secreto no lo hay.

1. El Derecho de Autor que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos, y Derechos Conexos: son el conjunto de facultades que garantizan de una forma autónoma, independiente, diferente y sin perjuicio de la protección que corresponde al creador de la obra representada o ejecutada, los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes.¹⁶

Para comprender que protege el Derecho de Autor debemos hacer referencia primero a lo que se entiende por creación como bien inmaterial:

Una obra o creación es el producto original de un trabajo intelectual libre que compromete la personalidad del autor. Es en primer lugar, el resultado de un esfuerzo intelectual, que no se limita a la aplicación de una técnica o serie de conceptos (al contrario de lo que ocurre con los servicios prestados por un abogado o un médico). Se trata de un trabajo singular cuyo resultado es una verdadera invención.

Las creaciones literarias, artísticas y científicas son “construcciones del espíritu”, expresiones de la personalidad misma del autor, “obras que están íntimamente incorporadas a la persona del autor con las que revela todo su talento”.¹⁷ Dentro del Derecho de Autor se encuentran diversos tipos de obras:

¹⁶ PAJARES MENA, J. (2002). *Derecho de Autor y Derechos Conexos: Análisis Crítico a su Legislación Vigente en Guatemala*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Disponible en World Wide Web: <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>. Consultado 9/10/2018. Pág. 92-93.

¹⁷ Alegatos del abogado Mirat, *Revue Internationale de Droit d 'Auteur*, n.º XXVIII, julio de 1960, p. 108. Esta definición fue presentada por el abogado Mirat, defensor de los derechos morales de Charles Chaplin.

Obras literarias: según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual,¹⁸ de ahora en adelante OMPI “es un escrito de gran valor desde la perspectiva de la belleza y efecto emocional de su forma y contenido.”¹⁹ Sin embargo, desde la perspectiva del Derecho de Autor, la referencia general a las obras literarias se entiende generalmente que alude a todas las formas de obras escritas y orales originales, sean de carácter literario. Entre ellas se encuentran: libros ya sean de novelas, cuentos, poemas, ensayos, obras de teatro, libros de texto, páginas Web, anuncios publicitarios y anotaciones de danza. Su creador y titular puede transmitir la obra por actos INTER-VIVOS O MORTIS- CAUSA.

Además están los programas informáticos: son también obras literarias porque están constituidas por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma, que al ser incorporadas a un soporte legible por máquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Ejemplo de estos son: lenguajes de programación informática de tipo humano (código fuente) o por máquina (código objeto). Aquí lo que se protege es la programación.

Obras científicas: hace referencia a una creación de la ciencia, gramaticalmente, en su sentido más amplio, implica conocimiento cierto de las cosas o por sus principios y causas, o cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del ser humano, y significa, en fin, un conjunto de conocimientos en cualquier cosa.

Importante es recalcar que el hecho de que el contenido de estas últimas obras trate sobre la ciencia no la hace una obra científica, pues se ha resaltado que lo que protegen los derechos de autor son las formas de expresión de las ideas, más no las

¹⁸ La OMPI fue creada en 1967, tiene 189 miembros y nuestro país se afilio en el año 1975. Es un foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de Propiedad Intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado. Su misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual equilibrado y eficaz que permita la innovación y creatividad.

¹⁹ OMPI. 1980. **Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**. Suiza. Disponible en World Wide Web: <http://www.conaculta.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf>. Consultado 3/11/2018. Pág. 34

ideas como tales. Lo que se protege en las obras científicas es la forma literaria o artística en que se representa la obra. La titularidad sobre estas obras puede ser transmitida por actos inter-vivos y mortis-causa por ejemplo mediante un testamento.

Obras artísticas: según el glosario de la OMPI “Es una creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla”.²⁰ En la categoría de obras artísticas entran las pinturas, los dibujos, las esculturas, los grabados y, para diversas legislaciones de Derecho de Autor, también las obras de arquitectura y las obras fotográficas entre ellas están: dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas y mapas. Dentro de estas obras artísticas se encuentran:

Obras musicales: composiciones musicales, letras de canciones, tonos de llamada de teléfono, en todo tipo de formatos (partituras musicales, CD, archivos de MP3, etc.).

Obras audiovisuales: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. Ej. Películas, videojuegos, Igualmente la titularidad de estas obras se pueden transmitir inter-vivos o mortis-causa.

Dentro de los Derechos conexos tenemos a:

Artistas intérpretes o ejecutantes: Desde el punto de vista doctrinario, expone RENGIFO que: “Dentro de los artistas intérpretes o ejecutantes caben los autores, locutores, narradores, declamadores, cantantes, bailarines, músicos, directores de orquesta y de coro y cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística”.²¹

Además, este autor resalta que si bien los artistas intérpretes o ejecutantes no son titulares de la obra que interpretan, sí lo son de su interpretación, por lo tanto no se les puede considerar como una obra compuesta, derivada o en colaboración, ni

²⁰ Ídem. 10

²¹ RENGIFO GARCÍA, E. *Op. cit.* Pág. 150-151.

como coautores de la obra tales como los actores y los músicos, los bailarines) respecto de sus interpretaciones o ejecuciones.

Productores de fonogramas: Para SÁNCHEZ FEAL “el productor de fonograma es la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Las actividades de los productores de fonogramas son técnico organizativas, de orden industrial”.²²

Organismos de radiodifusión: según la OMPI, cuando se habla sobre organismos de radiodifusión plantea que “se trata de organismos que prestan servicios de radiodifusión al público en general por las ondas hercianas (inalámbricas).²³ Es decir son todas aquellas que establezcan una organización técnica con vistas a la emisión o transmisión de imágenes y/o sonidos con destino al público.

I.3 Características y valor de los bienes inmateriales

Los derechos de propiedad intelectual al decir de FLORES DE MOLINA son esencialmente una forma de propiedad pues si se equiparan a la propiedad sobre bienes materiales, son susceptibles de una valoración pecuniaria (se pueden vender, donar, arrendar o transmitir por un acto de última voluntad); y atribuyen a su titular un poder jurídico que permite reclamar su devolución, cuando se encuentran indebidamente en poder de otro, y reclamar su protección frente a su trasgresión.²⁴

Sin embargo, esta equiparación no es correcta puesto que los bienes inmateriales no se asemejan a los materiales en tanto su valoración económica es muy difícil, la forma en que se pueden transmitir no es igual a la de los materiales, y los derechos que le conceden a su titular también son distintos y por tanto no constituyen

²² SÁNCHEZ FEAL, Y. (2010). **Derechos de los productores de fonogramas, en Contribuciones a las Ciencias Sociales**. Disponible en World Wide Web: www.eumed.net/rev/cccss/09/. Consultado 3/11/2018. Pág. 45.

²³ OMPI. COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. (2002). **La protección de los Organismos de Radiodifusión: Términos y Conceptos**. Disponible en World Wide Web: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_8/sccr_8_inf_1.pdf. Consultado 3/11/2018. Pág. 66.

²⁴ FLORES DE MOLINA, E. (2004). **Introducción a la Propiedad Intelectual. Curso centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales**. Honduras. Disponible en World Wide Web: <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file>. Consultado 23/11/2018. Pág. 44.

esencialmente una forma de propiedad como establece el autor, sino que sobre ellos se ostenta una titularidad por parte de su creador. Por ello para aclarar estos temas se deben analizar algunas características que los hacen peculiares.

Este mismo autor entra en una contradicción pues establece una serie de rasgos que identifican los activos intangibles muy distintos a lo que entiende de Propiedad Intelectual entre, los caracteres que se encuentran:

Territorialidad: son territoriales porque no tienen un reconocimiento universal. Se requiere que en cada país o territorio se cumplan los requisitos que la ley establece para su existencia aunque los requisitos que se exijan en todos los países sean similares.

Temporalidad: no se disfrutan de manera permanente sino que tienen una limitación en el tiempo. Vencido el plazo, las creaciones protegidas pasan al dominio público y pueden ser explotadas por cualquier persona interesada. Por el contrario, la propiedad sobre cosas materiales es perpetua.

La razón de esta limitación obedece a que la prohibición de utilizar ideas creadoras que son propiedad de otra persona sólo se justifica por la de promover el desarrollo cultural, el avance tecnológico o la actividad de las empresas que concurren en el mercado.

Tipicidad: no se adquieren sobre todas las creaciones del intelecto sino sólo sobre aquellas incluidas en alguna de las categorías reconocidas por la ley, en contraste con la posibilidad de apropiación de todas las cosas materiales, con excepción de los bienes de dominio público.

Independencia de la creación respecto del objeto que lo incorpora: se adquieren con respecto a una creación con independencia del objeto que en él se incorpore la idea protegida. El autor, por el hecho de su creación, no es propietario de los ejemplares que contienen su obra, y tampoco el adquirente del ejemplar de una obra se convierte en propietario del derecho que corresponde al autor sobre su creación.

La propiedad intelectual no puede adquirirse por prescripción. En virtud de ser un bien inmaterial y por lo tanto no susceptible de *posesión in corpore* o material, no puede adquirirse por el transcurso del tiempo.

La propiedad intelectual tutela elementos distintos a los estrictamente patrimoniales: En varias categorías protegidas, además del derecho a la exclusividad de la utilización y explotación económica de la creación, se reconoce un derecho moral que protege la personalidad del creador en relación con la expresión de su idea. Por el contrario, el derecho de propiedad sobre bienes materiales solo hace referencia a intereses patrimoniales. Este derecho moral es más evidente y complejo en la esfera del derecho de autor.

El autor que describe estos elementos claramente lo hace desde una perspectiva general, o sea no va al bien inmaterial como tal sino a los derechos de Propiedad Intelectual pero es válido su análisis en tanto esclarece aspectos puntuales como la temporalidad, la territorialidad la diferenciación de los elementos patrimoniales etc.

Según **ASTIZ SUAREZ** algunas de las características comunes de los bienes inmateriales son:²⁵

Monopolio legal: Todas las modalidades de propiedad industrial otorgan a su titular un monopolio legal de utilización exclusiva de lo que es su objeto. Esto se reconoce en todas las legislaciones del mundo. Este monopolio legal tiene dos vertientes fundamentales: el reconocimiento al derecho exclusivo para el uso de lo que ha sido objeto de protección, y el derecho excluyente que consiste en tener la facultad de impedir que cualquier tercero pueda utilizar algo idéntico o confundible sin consentimiento del titular.

²⁵ ASTIZ SUAREZ, E. (2017). **Las marcas como medida de protección y difusión del patrimonio cultural**. En Revista sobre patrimonio cultural: Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial No. 9. Julio 2017. Disponible en World Wide Web: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo>. (Consultado el 10/12/2018). s/p.

Adquisición de los derechos mediante la inscripción o registro: los derechos de propiedad industrial sólo se obtienen y son válidos y se pueden hacer efectivos si se ha procedido a su registro de acuerdo con lo establecido en las leyes de cada país o territorio.

Es decir, que no basta con crear una marca o con desarrollar una invención, sino que para que se puedan alegar derechos frente a terceros hay que proceder a su registro, ya que en caso contrario se convierten en “*res nullius*”, en algo que no es propiedad de nadie y que, por lo tanto, puede ser registrado por terceros o disponible por la generalidad del público.

Temporalidad: Los derechos otorgados son temporales y se otorgan por plazos determinados. En el caso de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) se conceden por diez años a contar desde la fecha de solicitud; eso sí, son renovables por iguales periodos. Los diseños industriales tienen un periodo de protección de diez años, y son renovables hasta un máximo de vida legal de veinticinco años. A partir de dicha fecha (o en caso de no renovación) entran en el dominio público.

En cuanto a las invenciones, los modelos de utilidad tienen una duración de la protección de 10 años y las patentes de invención de veinte años, no renovables, por lo que transcurridos dichos plazos, pasan a ser de dominio público.

Territorialidad: rige el principio de territorialidad, es decir, que la propiedad industrial sólo existe como tal a favor de su titular si se ha procedido a su registro en cada país o territorio en la que se pretenda hacer valer.

Ello significa que la protección y la exclusiva que de ella se deriva se obtiene única y exclusivamente para aquel país o territorio en el que el derecho ha sido inscrito y registrado, por lo que un registro en España, Portugal o Francia, por ejemplo, sólo vale para cada uno de estos países, ni siquiera para la Unión Europea en su conjunto.

Transmisibilidad: es transmisible por varios de los medios previstos en Derecho. Una marca, o un diseño industrial, pueden ser pues objeto de compraventa, de licencia (exclusiva o no exclusiva, para la totalidad de los productos o solo para parte de ellos), además se pueden ceder los derechos sobre ciertos de estos bienes, es decir se pueden transmitir entre personas vivas o cuando su titular ya haya fallecido mediante un acto POST MORTEM, tienen por lo tanto un valor económico cierto que entre otras cosas se lo brinda su utilidad.

En cuanto a estas características es válido resaltar que resulta incorrecta la generalización que hace el autor del hecho de que sobre los bienes inmateriales se adquieren derechos luego de su registro pues esto no sucede así en el Derecho de Autor.

Según LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA los activos intangibles (que a partir de este momento y para los efectos de este trabajo serán considerados lo mismo que bienes inmateriales) presentan diversas connotaciones particulares altamente interesantes de analizar, algunas de ellas son:²⁶

Invisibilidad: Al estar basados en la información y el conocimiento, no tienen soporte físico, lo cual incrementa la dificultad de su tratamiento. De igual forma que los recursos tangibles son fácilmente identificables en virtud de su apariencia física, los intangibles son de difícil observación en la realidad.

Dificultad de cuantificación: Justamente por estar basados en la información y el conocimiento presentan problemas para su medición y evaluación, lo cual implica dificultades para saber la magnitud y el valor de los mismos. Esta dificultad se incrementa al estar basados muchos de ellos en conocimiento de tipo tácito, es decir, en conocimiento que, por su propia naturaleza, es no formalizable ni codificable.

²⁶ LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA, A. ***La gestión de activos y recursos intangibles Una oportunidad para los Gerentes de Riesgos y el mercado asegurador, estudio.*** Disponible en World Wide Web: <http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n110/index.html>. Consultado 4/12/2018. Pág. 120.

Falta de aparición en los estados contables: Los estados financieros proporcionados por la contabilidad solo recogen los activos tangibles, no considerando, salvo casos excepcionales, el valor de los intangibles.

El principio de prudencia contable aconseja no incorporar los intangibles en los balances de situación para no alterar inadecuadamente el valor de la empresa, debido precisamente a las dificultades de cuantificación y valoración, antes analizadas.

Apreciación por el uso: Mientras los recursos tangibles tienden a depreciarse, con su utilización los intangibles ganan valor a medida que son más usados. En efecto, mediante la repetición en la utilización y la experimentación de determinados recursos intangibles se puede crear nueva información y conocimiento que incrementa el valor de los activos anteriores. Aspectos como las habilidades humanas o las marcas de las empresas son ejemplos ilustrativos de ello.

Inexistencia de mercado: No suele existir un mercado de compraventa de intangibles en el sentido de que se pueden comprar y vender entre empresas, lo cual compromete su adquisición o transferibilidad de unos agentes a otros.

Lentitud de acumulación: Los activos intangibles son de lenta y costosa acumulación. Variables como la imagen de la empresa, la cultura corporativa, las rutinas organizativas o el conocimiento tecnológico se van creando poco a poco, a través de la experiencia y la historia de la empresa, hasta constituir un determinado potencial en cierto momento.

Falta de definición de los derechos de propiedad: Al estar basados en la información y el conocimiento, en ciertos casos los derechos del titular no están bien definidos, o sea a quien le corresponde la titularidad, lo que introduce un problema de saber exactamente a quién corresponde la explotación de dichos derechos: a la empresa o a la persona física.

Valor de liquidación nulo: En bastantes casos, sobre todo en aquellos no vinculados a las personas, los intangibles tienen un nulo valor de liquidación, en el sentido de que al estar necesariamente ligados a la actividad empresarial, carecen de valor ante la posibilidad de desaparición de la empresa.

Este autor ve a los activos intangibles solo desde las empresas y por ello claramente hay gran parte de definiciones empresariales pero la mayoría carecen de fundamento como es el caso de valor de liquidez nulo, aunque si bien es cierto que algunos activos intangibles se desligan de la empresa y pueden perder determinado valor que antes poseían por el hecho de estar vinculados a la empresa, no todos tienen por qué perder todo su valor por ejemplo si determinada marca es parte de una empresa y la misma desaparece la marca continua teniendo valor y así sucede con otros bienes inmateriales o sea que este carácter no es del todo correcto.

Además sobre el hecho de la falta de determinación de a quien se le conceden los derechos debe quedar claro que para el titular del derecho va a ser su creador o a quien este le haya cedido estos derechos, pero también puede ser una empresa y cuando quedan espacio a que se creen situaciones de inseguridad esto se resuelve en los contratos de trabajo del trabajador con la empresa y se define a quien le pertenece la titularidad.

Vale recalcar que actualmente el valor de los bienes intangibles tienen tanta relevancia para los estados contables de las empresas como los bienes tangibles es decir no hay falta de aparición de estos en los estados contables de muchas empresas.

Considerando las características antes abordadas coincidimos en parte con los rasgos de los bienes inmateriales que describe ASTIZ SUAREZ, pues a pesar de algunos caracteres como la obligatoriedad de registro para su inscripción quedo aclarado anteriormente son los que resumen con cierta certeza los rasgos generales y particulares de los activos intangibles.

Agregando irrefutables elementos como que los activos intangibles pueden ser susceptibles de valoración económica, pues en nuestro país por ejemplo esta valuación de algunos bienes inmateriales se realiza por la empresa INTERMAR, que se encarga de la tasación de dichos bienes con fines específicos.

I.4. Los derechos que pesan sobre los bienes inmateriales

Los derechos que otorga la Propiedad Intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación, solo que estos derechos se tienen sobre cosas incorpóreas y no sobre objetos como los Derechos Reales.

Para explicar cuáles son los derechos que se les reconocen a los titulares de los bienes inmateriales igualmente vamos a dividir las ramas de la Propiedad Intelectual.

En el caso del Derecho de Autor está consagrado en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias y artísticas²⁷.

Dentro del Derecho de Autor a los creadores de las obras se les reconocen derechos morales estos no son más que facultades que se vinculan a la personalidad del autor y que se caracterizan por ser irrenunciables, es decir que no pueden ser objeto de dimisión, también son inalienables es decir que no pueden ser objeto de negociación ni disposición; son inembargables ya que sobre ellos no se puede disponer medida cautelar alguna y son imprescriptibles puesto que el transcurso del tiempo no genera ningún derecho sobre ellos que engloban principalmente:

El derecho a la paternidad de la obra: Es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra para que se reconozca al autor la condición de creador de la misma. Este derecho a que se mencione al autor debe hacerse en la forma que él ha elegido, por lo que incluye el seudónimo y el anónimo.

El derecho de divulgación de la obra: este es la facultad del autor de controlar las publicaciones de su obra o de mantenerla inédita. Es la facultad que permite que la obra llegue al público. En principio solo es del autor.

²⁷ OMPI *¿Que es la propiedad intelectual?* En Revista de la OMPI No 450. Disponible en World Wide Web: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Consultado 12/12/2018. Pág. 2

Retracto o arrepentimiento: en principio es el autor el único que puede retirar del comercio su obra. En Cuba no se reconoce esta facultad. En los países que se reconoce esta potestad es obligatorio si el autor hace esta acción de retracto indemnizar al editor.

Modificación: Es una facultad negativa porque el autor es el único que puede impedir que se modifique su obra por terceras personas. En un sentido positivo el autor es el que la puede modificar. Es el derecho del autor a introducirle modificaciones, aun cuando la obra haya sido divulgada. Encuentra fundamento en el derecho mismo de crear que tiene el autor.

El derecho de modificación se refiere únicamente a la integridad de la obra en su forma originaria y no debe confundirse con el derecho de transformación, que deja inalterada la individualidad primigenia de la obra, por lo que puede ejercerse por los derechohabientes del autor o por cualquier persona, una vez que la obra ha entrado al dominio público.

Y los derechos patrimoniales que se relacionan con los derechos de explotación sobre la obra, estos tienen contenido económico. Dichos derechos son transmisibles, temporales o sea limitados en el tiempo y renunciables. Se incluyen entre ellos:

Derechos de reproducción: Es la facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de la obra.

De igual manera es amplia la gama de posibilidades en cuanto a los medios de reproducción, pues comprende la impresión, el dibujo, el grabado, la fotografía, el moldeado, el fotocopiado, la microfilmación, la grabación mecánica, cinematográfica y magnética que permita comunicar la obra de una manera indirecta a través de una copia de la obra en la que se corporiza la reproducción, etc. También comprende la reproducción mecánica de obras en forma de grabaciones sonoras (fonogramas) y de fijaciones audiovisuales.

Comunicación pública: se definiría como todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a toda o a parte de una obra, en su forma original o

transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares. Es decir poner la obra al acceso de una pluralidad de personas.

Transformación: Es la facultad del autor de una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquella, tales como adaptaciones, traducciones, arreglos musicales, compilaciones, etc. Por tanto, es la modificación de una obra preexistente, que está supeditada a la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra que pretende ser transformada.

La individualidad de la obra originaria a partir de la cual se realiza la transformación, permanece inalterada, si bien como consecuencia de la transformación se crea una nueva obra.

Si la obra original o preexistente que se desea transformar ha entrado al dominio público, no es necesaria la autorización para realizar la obra derivada de aquella, no obstante lo cual, por la cercanía del derecho de transformación con el derecho moral de integridad, debe cuidarse de no lesionar la personalidad del autor o desvirtuar su pensamiento o intención creativa expresada en la obra preexistente.

Dentro de la Propiedad Industrial primeramente nos referiremos a las patentes de invención, los derechos que la patente otorga se pueden resumir en la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado. Se trata de un derecho concedido, por un tiempo determinado que –generalmente– suele ser de 20 años.

Transcurrido este término el invento pasa a un dominio público y todos pueden explotarlo libremente, el objeto de la patente puede ser un producto o sea un resultado como tal o un procedimiento es decir una forma de hacer:

Cuando el objeto de la patente sea un producto:

Terceras personas no podrán, sin el consentimiento del autor: Fabricarlo, ofrecerlo al público, introducirlo o ponerlo en el comercio, utilizarlo, importarlo, almacenar o poseer el producto para ofrecerlo, para ponerlo en el comercio o para utilizarlo.

Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento:

Personas ajenas al titular de la patente no podrán, sin autorización expresa e inequívoca del mismo: Utilizar el procedimiento, ofrecer la utilización del mismo, ofrecer el producto resultante del procedimiento patentado, utilizar dicho producto Importarlo con algunos de los fines enumerados, poseerlo o almacenarlo para dichos fines.

En consecuencia el titular de una patente de invención podrá solicitar a la autoridad competente la cesación de cualquier acto violatorio de su derecho de explotación o que impida llevar a cabo el mismo satisfactoriamente.

El titular puede asimismo ceder el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros. El derecho a la patente pertenecerá al inventor, como regla general, sin embargo cuando varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común.²⁸

Los modelos de utilidad por su parte conceden a su titular derechos iguales los de las patentes de invención, con la única diferencia que el ámbito de protección es menor solo permanece por 10 años.

²⁸ En el caso de la Invención laboral que es una variante de creación se dan varios casos:

Invención realizada en ejecución de un contrato

Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Invención realizada por un empleado inventor no contratado para el fin.

Cuando un empleado no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizara una invención en el campo de las actividades del empleador o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviere acceso por razón de su empleo, tanto el empleado como el empleador tienen derecho a la cotitularidad de la patente y a gozar en forma equitativa de las utilidades que ocasione la explotación del invento.

Para tal efecto el empleado deberá comunicar a su empleador por escrito el resultado de su actividad inventiva, teniendo éste a partir de la notificación o desde que hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio el término de dos meses, aplicándose el plazo que expire más tarde, para hacer de conocimiento del empleado su interés en el invento. Si el empleador no efectuare la notificación dentro de dicho plazo, el derecho a la patente pertenecerá al empleado.

Para los modelos o dibujos industriales se reconocen facultades positivas y negativas, así como facultades de utilización entre las que se encuentran: ejecutar, fabricar, producir, vender, impedir la utilización por parte de terceros.

Para los signos distintivos las cosas son diferentes, comenzando por las Marcas podemos decir que para esta se confieren distintas facultades entre ellas están las:

Facultades positivas:

- Introducirlas en el comercio para designar productos o servicios -

Explotar los productos designados con la marca.

- Publicitar la marca.

Facultades negativas:

- Suprimir o modificar la marca sin autorización después de puesta en el comercio.

- Reproducirla.

- Rellenar envases que presenten la marca.

En general podemos destacar que para la mayoría de los bienes de propiedad industrial se otorgan los siguientes derechos:

- Otorgan a su titular un monopolio legal, un derecho exclusivo absoluto y temporal sobre el bien.
- Otorgan a su titular la facultad de disponer de su derecho, cediéndolo a un tercero, concediendo una licencia de explotación o transmitiéndolo por vía sucesoria o sea son transmisibles.
- Otorgan el *ius prohibendi*.
- Que están limitadas a un tiempo y a un país o territorio.

Ahora bien además de estas facultades también se tienen derechos subjetivos estos no son más que la posibilidad de iniciar acciones contra quien se encuentra obligado a realizar determinada conducta o abstención en interés del titular de la acción (como en el caso de los derechos reales), también puede definirse como un interés jurídicamente protegido o como una situación jurídica correlativa a una obligación.

En cuanto a la concepción de un interés jurídicamente protegido, en los conocimientos técnicos ese interés presenta faceta de índole patrimonial, referidas al valor en la competencia con otros y con los costos que representa su desarrollo y adquisición, la experiencia acumulada en la investigación no estará disponible para terceros sin un aporte.

En cuanto a la concepción de la posición del titular con una correlativa obligación ajena que lo favorece, es evidente que las normas que rigen los conocimientos técnicos dan lugar a diversas obligaciones y responsabilidades, por ejemplo deberes de no comunicación a terceros, de no utilización en beneficio propio, de estos deberes surgen de hecho a favor de la persona poseedora de la información.

Sin embargo no es posible aplicar la división del Código Civil sobre derechos personales y reales. En cuanto a los personales falta una obligación específica que constituya a personas determinadas en sujetos pasivos de esos derechos.

En cuanto a los derechos sobre los secretos empresariales decir que son una forma de transferencia de tecnología, poseen valor comercial, su violación es una forma de competencia desleal, una vez que la información se ha hecho pública la protección se acaba. Su titular solo está protegido frente a la divulgación y uso por parte de terceros y frente a que otra persona obtenga el secreto empresarial a través de medios deshonestos.

A estos secretos por tanto les falta los atributos del dominio, la propiedad común tampoco es absoluta ni perpetua (utilidad pública), en cuanto a la exclusividad, el titular del secreto también puede enajenarlo, cederlo imponerle derechos reales o perseguir a los usurpadores, además muchos otros bienes su goce está en manos de la colectividad por ser escasos. El carácter secreto del objeto es la razón de la tutela del derecho en cuestión, no importando la novedad o su pérdida, solo se exige a lo sumo que sea relativa. En fin el secreto no requiere registro ni publicación.

I.5. Valoración de los bienes inmateriales, sus tipos, características y derechos que pesan sobre estos en la legislación internacional

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es la encargada de velar por todo lo relacionado con esta forma especial de propiedad, y lo hace a través de los cuerpos legales existentes que en el ámbito internacional que más que regular lo que hacen es que entre los países firmantes de estos convenios se acuerdan ya que no tienen el peso que tendría una ley como tal sino que más bien, aunque si son obligatorios para los Estados firmantes, a pesar de que existen otros Tratados Internacionales los principales exponentes son:

El Convenio de París que codifica lo relacionado con la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna que agrupa lo concerniente al Derecho de Autor y los Acuerdos para la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que vienen a calzar cualquier laguna que pueda existir con respecto a la protección a los creadores y a la transmisión de estos bienes por sus titulares. Este último es de vital observación a los efectos de la transmisión de los bienes inmateriales.

I.5.1 Análisis del Convenio de París

Primeramente decir que el Convenio de París comenzó a regir a partir del 20 de marzo de 1883 y han sido varias las enmiendas hechas al Convenio de París, en Bruselas en 1900, en 1911 en Washington, en 1925 en La Haya y las más recientes en 1934 en Londres, Lisboa en 1958 y Estocolmo en 1967.

El mismo establece en su artículo 1.2 que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal y en su artículo 1.3 plantea que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también a otros sectores de la economía.²⁹

²⁹ **Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial** de 20 de marzo de 1883.

No establece ninguna definición o referencia a lo que debe entenderse por bienes inmateriales y definir o dejar claro que significa este término es importante pues son los bienes que integran la Propiedad Industrial y si no se tiene bien establecido de que se trata esta terminología puede llevar a fuertes confusiones.

Sobre los tipos de bienes inmateriales refiere que son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, y expone en artículos subsiguientes la forma de solicitar el registro de la patente de invención, así también de forma dispersa establece algunos derechos que tiene el inventor ejemplo en el artículo 4 plantea que el inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente.

Sobre las marcas establece varios puntos como los artículos 6 y 7 donde habla de las marcas de la naturaleza del producto al que se le aplicara una marca, además de las marcas de servicio y colectivas, al igual que aborda el tema de la transferencia de la marca. El mismo procedimiento o muy parecido lo hace con el resto de los signos distintivos.

En cuanto a la trasmisión de los bienes de Propiedad Industrial el Convenio da la posibilidad a los países miembros para considerar invalida la cesión de una marca sin la parte de la empresa que la usa, cuando el uso de tal marca por el cesionario pudiese inducir al público en error, en particular en lo relativo a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

El Convenio de París es más que un instrumento de protección internacional de las invenciones, es el régimen multilateral más importante para la transferencia internacional de tecnología, que con sus correspondientes enmiendas rige para la protección internacional de esa materia, puesto que debe garantizar que las

personas de los países miembros puedan obtener una protección que constituya una base apropiada para el intercambio internacional de tecnologías.

En general el Convenio aborda las principales categorías de la Propiedad Industrial pero se queda un poco rezagado en elementos como conceptos, no es que debe encargarse de conceptualizar pero sí debería definir bien algunos términos para que estos en el ámbito internacional no crearan discrepancias. Ya que es una regulación global convendría que resumiera de forma más acabada aspectos generales como conceptualizar lo que se entiende por bien inmaterial para el Derecho de Propiedad Industrial, que crea discordias en la práctica.

I.5.2 Análisis del Convenio de Berna

El Convenio de Berna por su parte se encarga de lo concerniente al Derecho de Autor. El mismo está vigente desde el 9 de septiembre de 1886, y en su artículo 2 apartado 1 establece lo que considera obras literarias y artísticas planteando entre otros elementos que los términos "obras literarias y artísticas" comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; etc.³⁰

Sobre la protección de los derechos de los creadores instituye que los titulares gozaran en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes de cada Estado concede en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por dicho Convenio. En los artículos referentes a este tema se evidencia el principio de Trato Nacional.

En cuanto a los derechos morales impone que a pesar de la cesión de los derechos patrimoniales del autor este conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la

³⁰ **Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas** de 9 de septiembre de 1886. Disponible en World Wide Web: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/>.

obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

En general el Convenio es abarcador sobre los derechos concedidos a los autores, los expone cada uno y de cierta forma deja libertad a cada país de incorporar a su legislación el ámbito de protección más adecuado para cada Estado miembro, sin dejar de regirse por este Convenio Internacional pero si adaptando sus leyes a sus formas y costumbres.

De igual forma como critica es válido recalcar que este referido Convenio no cuenta con un articulado o un precepto específico que establezca que conceptualización llevan esos bienes inmateriales que son de importancia para el Derecho de Autor, eso sería importante pues como ley general fuera atinada en cuanto a emitir un concepto único y acabado en este sentido. Además sería prudente que abarcara de igual forma que las obras literarias y artísticas a las obras científicas pues se les hace muy poca referencia o casi nula y estas también forman parte del Derecho de Autor.

I.5.3 Análisis de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Primero decir que los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio³¹ calzan contenidos importantes como es el de la transmisión de los bienes que serían objeto de la Propiedad Intelectual, y expone como punto importante y aclaratorio en sus disposiciones generales que ningún elemento de este acuerdo irá en contra de las legislaciones antes analizadas, o sea Convenio de Paris y de Berna.

En estos acuerdos se da una noción de propiedad intelectual que abarca tanto el derecho de autor como la propiedad industrial propiamente dicha, modelo unitario

³¹ **Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio** de 15 de abril de 1994. Disponible en World Wide Web: https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906.

que se sigue en el Convenio de 14 de julio de 1967 que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En relación con el Convenio de Berna establece que la protección del Derecho de Autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí también que los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias.

En lo correspondiente a los Derechos Conexos manifiesta en su artículo 14 entre otros puntos que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas así mismo dispone que los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

En la segunda sección apunta sobre las marcas: Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

Estableciendo correspondencia con el Convenio de París plantea que el artículo 6*bis* del mismo se aplicará *MUTATIS MUTANDIS* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Entre otros aspectos comprende que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo

En el artículo 27 sobre la materia patentable dice las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Así también habla de los derechos conferidos, de las excepciones a esos derechos y de las condiciones impuestas a los solicitantes de patentes.

De los secretos empresariales a los que se refiere como información no divulgada destaca al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París los Miembros protegerán la información no divulgada y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Sobre transmisión de los derechos sobre los bienes inmateriales los Acuerdos regulan que los Miembros podrán establecer las condiciones para la cesión de las marcas de fábricas o de comercio, se determinan dos límites a esta facultad: no se permite las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio, y el titular de

una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá el derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

En general son acuerdos bien abarcadores pues de una forma u otra están en constante relación con los Convenios de Paris y Berna y advierte su no violación, brinda poderosas herramientas de apoyo y ese precisamente es su objetivo pues estos acuerdos vienen a ayudar de cierto modo a los demás Convenios y Tratados y esto es favorable pues todos son reglas internacionales y son necesarias precisamente como comodines para una mejor regulación del Derecho de Propiedad Intelectual de forma general.

CAPÍTULO II: LA TRANSMISION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA

II.1 Los bienes de Propiedad Industrial. Delimitación legal en Cuba

Los bienes de Propiedad Industrial son objeto de regulación de cada Estado, pues es a este a quien les corresponde individualmente establecer en sus normas cual será el seguimiento jurídico que tendrá cada bien. En Cuba los bienes inmateriales de Propiedad Industrial tienen una regulación dispersa, pues son varias las normas que se encargan de ello.

Como quedó establecido en el capítulo anterior, según el artículo 1.2 del Convenio de Paris, la Propiedad Industrial se conforma por las creaciones técnicas (integradas por las invenciones que pueden ser protegidas por patente o por modelo de utilidad, y los modelos o dibujos industriales), los signos distintivos (compuestos por las marcas, los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento, los emblemas empresariales, los lemas comerciales, las denominaciones geográficas), las variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados y los secretos empresariales.³²

Para enmarcar la regulación legal de cada uno de estos elementos integrantes de la Propiedad Industrial, es necesario comenzar con el Decreto- ley 290 “De las invenciones y dibujos y modelos industriales” de 20 de noviembre de 2011, que regula lo referente a las creaciones técnicas. El mismo se aviene a los requerimientos de los Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados del comercio (ADPIC), por lo que implementa una serie de cambios no solo en cuanto a las modalidades, sino también en cuanto a la forma de protección, vigencia, naturaleza, alcance de los derechos exclusivos, límites a dichos derechos y carga de la prueba.

³² Cfr. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* del 20 de marzo de 1883.

Establece una definición de la invención protegida por patente como toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, que solo puede referirse a productos y procedimientos; y establece cuales son aquellos bienes que no pueden ser patentados.³³

Otra creación que regula es el modelo de utilidad. Lo define como aquellas invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial y que consistan en una configuración, estructura o constitución de un producto o de sus partes, de la que resulte alguna mejoría funcional para su utilización. Establece que los procedimientos no se protegen por modelo de utilidad, ni los productos farmacéuticos, así como tampoco se protege lo que no es patentable³⁴.

En los demás aspectos las disposiciones sobre esta creación remiten a la regulación de las invenciones, dígase proceso de concesión y derechos que concedidos a su titular.³⁵

Los modelos o dibujos industriales también son regulados en el propio Decreto Ley donde son definidos en el artículo 91³⁶. Con relación a sus requisitos destaca solo la

³³ Cfr. Dec ley 290... Artículo 21.

³⁴ Cfr. Dec ley 290... Artículo 74.

³⁵ Cfr. Dec ley 290... Artículo 76.1.-La presentación de la solicitud de registro de modelo de utilidad y su examen formal, se realizan conforme a las disposiciones relativas a la solicitud de patente, establecidas en el presente Decreto-Ley, en lo que resulte aplicable.

Artículo 80.1.-El registro de modelo de utilidad confiere a su titular los derechos exclusivos previstos en el presente Decreto-Ley para las patentes de invención.

2. Son igualmente aplicables a los modelos de utilidad registrados, los límites al ejercicio de los derechos previstos para las patentes de invención, incluyendo las disposiciones relativas a otros usos sin la autorización del titular de la patente en todo lo que resulte aplicable.

³⁶ Cfr. Dec ley 290...Artículo 91.1.-Constituye dibujo industrial todo elemento o combinación de elementos planos, de carácter estético u ornamental, o sus combinaciones que, incorporado a un producto industrial o artesanal, le otorgue una apariencia especial que lo distinga de sus semejantes y pueda servir de prototipo para su producción industrial o artesanal.

2 Constituye modelo industrial todo producto volumétrico industrial o artesanal, o sus partes, cuya forma, configuración, textura, material, o sus combinaciones, le otorgue una apariencia especial de tipo ornamental o estético, que lo diferencie de sus semejantes y pueda servir de prototipo industrial o artesanal.

novedad, y en la doctrina además se reconoce la visibilidad, la progresividad y que sirva de patrón o tipo.

En cuanto a la transmisión de estas creaciones técnicas, su regulación es exigua, en el artículo 9 se expone que el solicitante o el titular de una patente o de un registro pueden autorizar la explotación del objeto de la patente o el registro a terceros a través de licencias y que las licencias tienen carácter exclusivo, salvo pacto en contrario. Añade, además, que los contratos de licencias de una patente o un registro tienen que ser anotados en la Oficina, y solo surten efecto frente a terceros a partir de la fecha de su anotación³⁷.

Incluye igualmente a las licencias obligatorias como otros usos que pueden tener estas sin la autorización del titular³⁸. También se esbozan aspectos generales en esta materia como las condiciones para otorgar licencias obligatorias en situaciones excepcionales, el alcance y duración de los usos autorizados por una licencia obligatoria, así como la remuneración para el titular.

³⁷ Cfr. Dec ley 290... Artículo 9.

³⁸ Cfr. Dec ley 290...Artículo 53.1.-La Oficina, a solicitud de un tercero y oído el parecer del órgano u organismo de la Administración Central del Estado que corresponda, sin la autorización del titular de los derechos, concede mediante una Resolución del Director General, licencia obligatoria por interés público justificado en la explotación de la invención en el territorio nacional y para prevenir los abusos que resulten del ejercicio del derecho exclusivo conferido, en particular, en los casos siguientes:

- a) falta o insuficiencia de explotación del objeto de la patente, que genera efectos negativos en el mercado;
- b) la fijación de precios altos o discriminatorios, cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente, para el mismo producto;
- c) cuando la explotación por el titular haya sido interrumpida durante más de un año;
- d) cuando los preparativos para explotar la invención no han sido serios y efectivos;
- e) si la patente se refiere a vacunas u otros productos farmacéuticos, cuando estos hayan sido puestos a disposición del público mediante venta u oferta en cantidades nulas o insuficientes;
- f) cuando una patente posterior no pueda ser explotada sin infringir los derechos de una patente anterior, siempre que no haya podido pactarse una licencia atendiendo a las condiciones siguientes:
 - I) la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico significativo de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior;
 - II) el titular de la patente anterior tiene derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención de la patente posterior; y
 - III) no puede cederse el uso autorizado de la patente anterior sin la cesión de la segunda patente;
- g) para todo acto que constituya ejercicio abusivo de los derechos conferidos y para toda práctica que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que es anticompetitiva; o
- h) cuando el titular de la patente se niegue a negociar una licencia voluntaria.

No obstante resultaba cuestionable la aplicación del inciso g) del artículo 53.1 del Decreto Ley 290 pues no existía en nuestro país una regulación en materia de competencia desleal, ni estaban establecidos órganos que determinen este tipo de prácticas, pero esto queda salvado con el Decreto ley 337 de 2018 que regula lo referente a la competencia desleal.³⁹

Otras formas de transmisión de las invenciones son excluidas por el decreto ley, tales como los contratos de cesión, franquicia, convenios de colaboración., etc.

Según Guevara Fernández en el Decreto - Ley 290 se evidencian considerables claro-oscuros, por ejemplo, las limitaciones a la explotación mediante licencias limitadas a su carácter exclusivo, cuestión que no se ajusta a los desarrollos doctrinales y tendencias de los derechos de explotación ni a la regulación de contratación económica en Cuba.⁴⁰

En general, esta norma esboza todos los elementos a tener en cuenta por los inventores, desde la creación hasta el ámbito de protección, y los derechos de estos titulares. Es un Decreto Ley sintetizador de las creaciones técnicas y que recoge aspectos fundamentales con respecto a estas, pero se queda rezagada en cuanto al régimen de transmisión de estos bienes inmateriales, pues hace alusión escasa con respecto a este tema.

Las variedades vegetales se regulan en el Decreto-ley 291 de 20 de noviembre de 2011. En el mismo se establece su definición, se hace referencia a los requisitos que deben poseer, los cuales son novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad.

³⁹ Decreto Ley 337 **de La Protección contra Las Prácticas desleales en Materia de Propiedad Industrial**. Gaceta Oficial Número 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

⁴⁰ FERNÁNDEZ GUEVARA E. (2016). **Comentarios sobre Patentes de invención en Cuba y el perfeccionamiento de su régimen legal**. En Revista Santiago, Especial VLIR. Disponible en World Wide Web: <https://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/viewFile/1954/1935> Consultado 8/3/2019. Pág 41.

Dispone además que se autoriza el uso de estas variedades mediante licencias obligatorias⁴¹.

Por otro lado, están los esquemas de trazados de circuitos integrados, estos se regulan por el Decreto Ley 292 de 20 de noviembre de 2011. En este se define circuito integrado y esquema de trazado de forma independiente.⁴² Al igual que en los elementos anteriores en este decreto se esbozan los derechos del titular, el procedimiento de concesión y las licencias obligatorias el cual remite al Decreto Ley 290.

Sobre otras formas de transmisión que no sean las licencias obligatorias, no se hace referencia en ninguno de los dos decretos mencionados, por tanto deja un vacío legal

⁴¹ Del Decreto ley 291 “De Protección De Las Variedades Vegetales” de 20 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de 1ro. de febrero de 2012. Artículo 3. A los efectos de este Decreto-Ley, se entiende como variedad vegetal, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

- a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
- b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres, por lo menos; y
- c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Artículo 57.1.-La Oficina, por Resolución dictada por su Director General, dispone la explotación de la variedad protegida, por el Estado o por un tercero, mediante la concesión de una licencia obligatoria, sin la autorización del titular del derecho de obtentor, en los casos siguientes:

- a) por interés público, justificado en la explotación de la variedad en el territorio de la República de Cuba;
- b) para remediar actos o conductas que constituyan un abuso de los derechos por parte del titular o actos que causen o puedan causar perjuicios económicos injustificados a la economía nacional;
- c) cuando una variedad no pueda ser explotada por constituir una variedad esencialmente derivada de una variedad anteriormente protegida, siempre que no haya podido pactarse una licencia; o
- d) cuando una variedad no pueda ser explotada sin infringir los derechos sobre una patente anterior, siempre que no haya podido pactarse una licencia.

⁴² Del Decreto ley 292 “De Los Esquemas De Trazado De Circuitos Integrados” de 20 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de 1ro. de febrero de 2012. Artículo 1.1.-A los efectos del presente Decreto-Ley, constituye circuito integrado un producto en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, o ambas, y está destinado a realizar una función electrónica.

2. A los efectos del presente Decreto-Ley, constituye esquema de trazado la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos es un elemento activo y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

con respecto a ese t3pico y es necesario recurrir a leyes supletorias para encontrar respuestas.

Los signos distintivos son regulados por el Decreto - Ley 203 de 24 de diciembre de 1999 "De Marcas y otros Signos Distintivos". Sobre las marcas m3s que una definici3n, lo que delimita es lo que puede constituirse como marca, como son los signos denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, olorosos, sonoros, etc.⁴³

En cuanto a las v3as de transmisi3n de las marcas regula las licencias y expone que estas tendr3n car3cter no exclusivo salvo pacto en contrario⁴⁴. Expone que los contratos de licencia deben ser anotados en la Oficina de Propiedad Industrial y solo surtir3n efectos frente a terceros a partir de esta anotaci3n; adem3s que no ser3n anotadas las licencias que sean perjudiciales para la econom3a nacional o contrarias a la legalidad; as3 mismo el titular de una marca podr3 alega los derechos conferidos por esa marca frente al licenciatario que infrinja su derecho exclusivo, amparado en alguna de las cl3usulas del contrato de licencia; y el licenciatario solo podr3 ejercer acciones relativas a la defensa de una marca con el consentimiento del titular de esta; sin embargo el titular de una licencia exclusiva podr3 ejercitar tal acci3n cuando el titular de la marca habiendo sido requerido no haya ejercido por si la acci3n dentro del plazo establecido en el art3culo 128.⁴⁵

Alom3 Rodr3guez plantea que la actual legislaci3n de Marcas y otros Signos Distintivos responde a la necesidad de nuestro pa3s de atemperarse a la situaci3n econ3mica actual. No obstante en ese cuerpo legal todav3a aparecen algunas cuestiones que requieren de ser revisadas porque presentan algunas incongruencias y dificultades que pueden obstaculizar una buena aplicaci3n de la misma, como es el

⁴³ Del Decreto Ley 203 **De Marcas y otros Signos Distintivos** de 24 de diciembre de 1999 publicado en Gaceta Oficial No. 3 Extraordinaria de 2 de mayo del 2000. Art3culo 3.

⁴⁴ *Cfr.* Decreto Ley 203...Art3culo 83.1. El titular del registro de una marca puede autorizar su uso a terceros a trav3s de licencias. Las licencias ser3n no exclusivas salvo pacto en contrario.
2. Las licencias podr3n limitarse a determinados productos o servicios de los comprendidos en el registro de la marca.

⁴⁵ *Cfr.* Decreto Ley 203...Art3culo 128 la acci3n por infracci3n de un derecho conferido por este decreto ley prescribe a los cinco a3os contados desde que se cometió por 3ltima vez la infracci3n.

caso de las prohibiciones tanto absolutas como relativas y los exámenes Ordinarios y extraordinarios a que son sometidas las marcas cuando se solicita el registro.⁴⁶

Otra de las creaciones son las indicaciones geográficas se encuentran reguladas en el Decreto-Ley 228 De las Indicaciones Geográficas de 1 de febrero de 2002. En el mismo se define lo que se entiende por este término,⁴⁷ y de aquí se desprenden las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia.

Subraya como aspecto importante el derecho de uso que ostenta a quien se le haya concedido el registro de una Denominación de Origen. Se dispone cuando podrán ser transmitidos los derechos de uso, que será solo en los casos que permite esta norma⁴⁸. Sobre la transmisión de estas se plantea en el Decreto ley que los derechos de uso pueden ser transmitidos, únicamente por extinción, fusión o segregación de la persona jurídica, al sucesor legal legítimamente acreditado de dicha persona; o por muerte de la persona natural, y dicha transmisión surtirá efecto a partir de su anotación en la Oficina.⁴⁹ Por tanto quedan excluidas las formas de transmisión *inter vivos*.

Sobre los secretos empresariales no existía regulación expresa anteriormente, pero con la entrada en vigor el Decreto ley 336 De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos de 2018, esta cuestión queda subsanada pues se regula como información no divulgada.

En general, en todos las normas se hace alusión insuficiente a las vías de transmisión de los bienes inmateriales, sin embargo el Decreto ley No 336 “De las

⁴⁶ ALOMÁ RODRÍGUEZ J. (2014). **El Decreto Ley 203/ 99 “De Marcas y otros Signos Distintivos”. Aspectos novedosos y dificultades, prácticas de su aplicación.** En Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, Vol. I, Núm. 10. Disponible en World Wide Web: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4783264> Consultado 5-3-2019 Pág 156.

⁴⁷ Del Decreto ley 228 **De las Indicaciones Geográficas** de 1 de febrero de 2002 publicado en Gaceta Oficial No. 11 Ordinaria, de 22 de febrero de 2002, cfr. Artículo 2.-A los efectos del presente Decreto - Ley son indicaciones geográficas las que identifiquen un producto como originario de un país, una región o un lugar cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen geográfico.

⁴⁸ Cfr. Dec ley 228...Artículo 24.

⁴⁹ Cfr. Dec ley 228...Artículo 30.

Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los negocios jurídicos”, de fecha 30 de junio del 2016, entrada en vigor el 10 de octubre del 2018, logra- hasta cierto punto- suplir las lagunas jurídicas existentes y establece balances para la correcta regulación de este tema. Dicho Decreto Ley será analizado más adelante en el epígrafe II.4.

II.2 Vías de transmisión de los bienes inmateriales de Propiedad Industrial en Cuba

De manera general los derechos exclusivos de Propiedad Industrial son libremente transferidos por sus titulares, a través de cualquiera de las vías legales al efecto, salvo algunas limitaciones que se establecen por los Estados (fundamentalmente en el caso de las patentes) para proteger el interés público, su seguridad nacional o evitar prácticas monopólicas.

De esta forma, la transmisión de estos derechos sobre bienes intangibles puede ser realizada mediante actos *inter vivos* o *mortis causa*. Es necesario aclarar que los derechos sobre los bienes inmateriales que se transmiten, son los patrimoniales, o sea los de naturaleza económica, y no los morales.

La transmisión *mortis causa* de estos derechos es regulada por la legislación sucesoria común⁵⁰, es decir por el Código Civil, y según el mismo esta transmisión se puede hacer por dos vías, ya sea en virtud de una declaración testamentaria o por disposición legal, es decir por vía testada o intestada.

Este tipo de sucesión ocurre cuando fallece una persona que posee determinado patrimonio y otros acervos que no son necesariamente patrimoniales y deben ser

⁵⁰ Ley No 59/1987 de 16 de julio **Código Civil de la República de Cuba** Gaceta Oficial No de 5 de noviembre de 1989. Artículo 467.1. La sucesión tiene lugar por testamento o por ley. La primera se denomina testamentaria y la segunda intestada.

2. La herencia puede transmitirse también en parte por testamento y en parte por disposición de la ley.

⁵⁰ Valdez Díaz C del C, y Coautores. (2009). **Derecho Civil Parte General**. Ed Félix Varela, Habana, Cuba. Pág 206-207.

transmitidos a los sobrevivientes del causante. En nuestro país se regula en el Libro Cuarto, Título II y III, del Código Civil, y claramente expresa la posibilidad de una persona de disponer de su patrimonio para luego de su muerte.

Primeramente es necesario definir qué se entiende por patrimonio. Este es una universalidad jurídica que expresa el valor económico de la totalidad de los derechos y obligaciones, así como de los bienes pertenecientes a una persona. Dicho patrimonio es divisible en varios grupos de bienes conforme al destino de cada uno.⁵¹

Por tanto, está conformado por bienes, derechos y obligaciones. Al fallecer su titular, pasa a formar parte de la herencia dejada por el causante, entendida esta según Ruggiero, en sentido objetivo, todo el patrimonio de un difunto, considerado como una unidad que abarca y comprende toda relación jurídica del causante independientemente de los elementos singulares que lo integran; es la totalidad de las relaciones patrimoniales unidas por un vínculo que da al conjunto de tales relaciones carácter unitario, haciéndole independiente de su contenido efectivo; es, una suma que comprende cosas y derechos, créditos y deudas.”⁵²

Entonces, la herencia sería aquel conjunto de relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial o extra patrimonial constituida por las procedencias de la esfera jurídica de una persona al no extinguirse por su muerte y que por su unidad de destino quedan sujetas a un mismo régimen jurídico.

Por tanto, dentro de los derechos que forman parte del patrimonio y posteriormente de la herencia dejada por el causante está los derechos sobre los bienes inmateriales, y se pueden transmitir según su voluntad bajo la forma del testamento.

En cambio, con la sucesión intestada, cuando la persona fallece y no deja acto de última voluntad sobre sus bienes, estos son repartidos según los llamados regulados en el Código Civil en los artículos 509 al 547.

⁵²RUGGIERO R. (1931). *Instituciones de Derecho Civil*. Editorial Reus, S. A. Madrid. Pág 973.

En este caso antes de otorgar los bienes que son dejados por el causante hay que delimitarlos, o sea definir cuáles son esos bienes, derechos y obligaciones que conforman la herencia que se pretende repartir. Para realizar esto se deben describir los bienes que componen la herencia, determinar su valor, realizar la declaratoria de herederos, y fijar la cuota que le corresponde a cada uno de ellos sobre la herencia.

En el caso de los bienes inmateriales es más difícil distinguirles el valor económico, pues son bienes que al ser incorporeales no tienen percepción por los sentidos y su cuantificación suele ser inexacta. Esto se convierte en una problemática ya que la valoración económica de los bienes de Propiedad Industrial en nuestro país se realiza por la Agencia Internacional de Inspección, Ajuste de Averías y otros Servicios Conexos (INTERMAR), pero solo para las personas jurídicas, no para las personas naturales, entonces no está determinado quien valuará los bienes inmateriales creados por personas naturales. Por tanto cabe saltar la interrogante de si deberían ser los jueces y notarios los que hagan esta labor aún y cuando no estén capacitados para ello.

Un elemento importante a tener en cuenta es el registro de estos bienes. El titular de los derechos sobre los bienes inmateriales los inscribe ante el registro correspondiente, que en nuestro país es el Registro de Propiedad Industrial. Al fallecer este, dichos derechos pasan a sus herederos que para poder ejercitar las facultades patrimoniales, debe registrarse como su nuevo titular; es decir hay que hacerle una actualización de la titularidad al bien en el registro.

Por su parte la transmisión *inter vivos* consiste en el cambio de titularidad o uso de un bien o derecho. Se utiliza la expresión latina *intervivos* puesto que se trata de una transferencia de un bien entre personas vivas.

Nuestro Código Civil en cuanto a la transmisión de la propiedad dedica su Libro Tercero de Derecho de Obligaciones y Contratos. Aquí trata las cuestiones relacionadas con las formas de propiedad, la transmisión de los bienes materiales a través de compraventa, donación, etc. Pero esta regulación no aplica para los bienes

inmateriales debido a su naturaleza jurídica, partiendo del hecho de que sobre los bienes inmateriales existe titularidad, no propiedad.⁵³

Los bienes materiales e inmateriales no tienen una naturaleza semejante y tampoco sus canales de transmisión son iguales, aunque tal vez en ocasiones puedan tener puntos de conexión, como es el caso de la compraventa de bienes materiales y la cesión de intangibles. Así como también en ocasiones pueden ser totalmente distintos, dígame por ejemplo la donación de bienes materiales con la licencia de patentes, al ser dos entidades desiguales en toda su extensión.

Las formas de transmisión de los bienes de Propiedad Industrial no tenían una regulación lo suficientemente abarcadora. Al surgir el Decreto Ley 336 de 2018 esta cuestión queda solventada, pues dicha norma establece las disposiciones contractuales fundamentales de Propiedad Industrial que se deben incluir en los negocios jurídicos para la adquisición de tecnologías, la colaboración económica y científico-técnica. Por tanto las vías que puede adoptar la transmisión *inter vivos* serán tratadas en el próximo epígrafe.

II.3 Tipos de acuerdos de transmisión *inter vivos* de los bienes de Propiedad Industrial

Dentro de las formas fundamentales que puede adoptar la transmisión *inter vivos* se encuentran los contratos de cesión, los acuerdos de licencias con sus variantes y el contrato de franquicia. Es necesario incluir además los acuerdos de colaboración y otros negocios jurídicos donde se transmite tecnología incorporada.

⁵³ Cfr. Código Civil... Disposición Final Primera: Sin perjuicio del carácter supletorio de este Código, se rigen por la legislación especial las relaciones jurídicas relativas a la familia; los descubrimientos, inventos, innovaciones, racionalizaciones, creación de obras científicas, educacionales, literarias y artísticas; la caza y la pesca; los solares yermos; la vivienda urbana y rural; las cooperativas agropecuarias y todo lo concerniente al régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y demás bienes destinados a la producción agropecuaria y forestal; los buques y aeronaves; las sociedades; los servicios de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y bultos postales, y los que se prestan en los bufetes colectivos, los seguros obligatorios, la contratación económica y cualesquiera otras relaciones que determine la ley.

II.3.1 Contrato de Cesión

Según YANES MÉNDEZ cesión en el campo contractual, significa entregar a otra persona un derecho u obligación, el cual pasa a formar parte del patrimonio de la persona a la que se le entregó, perdiéndose la titularidad del derecho u obligación transferida.⁵⁴

Por tanto la cesión de un derecho sobre un bien inmaterial se entiende como un negocio jurídico bilateral (contrato) por medio del cual el titular de un derecho cede de manera permanente a otra persona las facultades exclusivas de explotación sobre una determinada invención, marca, etc. perdiendo la titularidad de ésta, a cambio de una remuneración o no. Las figuras del cedente y cesionario pueden ser personas físicas, o jurídicas.

Los actos de cesión de un derecho pueden ser:⁵⁵

- Totales: si se transmite en un único acto todo el contenido del derecho.
- Parciales: si la transmisión se refiere sólo a parte del derecho.

A su vez también según el período de cesión:

- Temporales: si se ceden los derechos por tiempo determinado.
- Permanentes: si la transmisión se produce de forma definitiva.

La estructura de un contrato de cesión de derechos es determinada libremente por las partes, pero existen una serie de apartados⁵⁶ que resultan necesarios y no deben faltar:

⁵⁴ YÁNEZ MÉNDEZ, Y. (2012). **Transferencia de activos intangibles de propiedad industrial**. Disponible en World Wide Web: <https://www.gestiopolis.com/transferencia-de-activos-intangibles>. Pág. 17 (Consultado 23/4/2019)

⁵⁵ Ídem. Pág 24.

⁵⁶ LÓPEZ MENCHERO, A. (2019) **La importancia de un contrato de cesión de derechos**. Disponible en World Wide Web: <https://www.protectia.eu> › Patentes y Marcas. Consultado 2/5/2019.pag. 19.

- Identificación del derecho o derechos a ceder (objeto del contrato)
- Determinación del tipo de cesión que se lleva a cabo.
- Remuneración por la que se cede el derecho.
- Obligaciones de los intervinientes.
- Temporalidad y territorio en su caso.
- Regulación a la que se somete el contrato.

Esta forma de transferencia es conveniente que se complete con la inscripción del acto en el registro de que se trate, para que quede reflejado con carácter público frente a terceros que se ha producido ese acto de cesión.

II.3.2 Acuerdos de Licencias

La licencia es una de las formas más utilizadas para el comercio de los intangibles de Propiedad Industrial, debido, a las características incorpóreas de estos activos, que le permiten la utilización, por diferentes personas al mismo tiempo y en lugares distintos sin que el titular se desprenda de dichos activos.

ASENCIO define la licencia como una categoría que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o alguna de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero.⁵⁷

Mediante un acuerdo de licencias una de las partes (licenciante) otorga su consentimiento para que la otra parte (licenciario) ejecute respecto al objeto de una solicitud o de un documento de protección, todos o cualesquiera de los actos comprendidos en los derechos exclusivos que la legislación de Propiedad Industrial establece para la modalidad pertinente sin llegar a transferirle la titularidad del bien o bienes objeto de la licencia.

⁵⁷ ASENCIO, M. (2000). *Presupuestos materiales y tipología contractual*. En los Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial (2ª. ed.). Editorial Civitas. Madrid.

Los acuerdos de licencias deben anotarse ante el registro de la Oficina de la Propiedad Industrial correspondiente para que surta efectos ante terceros. Dichas licencias pueden adoptar diferentes formas, según el alcance de las cláusulas mutuamente acordadas, en particular, las que el poseedor legítimo del intangible está dispuesto a aceptar y la variedad de objetos del acuerdo. Se clasifican en exclusivas, no exclusivas o únicas.⁵⁸

En las exclusivas el licenciante, no puede seguir ejercitando los derechos que le fueron conferidos sobre la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la licencia en dicho territorio, debido a que ha autorizado al licenciatarario para que solamente él pueda ejercitarlos en el lugar determinado. El titular renuncia a ejercitar por sí los derechos concedidos al licenciatarario, aunque conserva su titularidad. Mientras dure el acuerdo de licencia permanecerá esta situación, luego de su extinción el licenciante recupera para sí todos sus derechos.

Las no exclusivas permiten que el licenciante continúe ejercitando los derechos de su titularidad y posibilita el otorgamiento de otras licencias a terceros interesados en relación con el mismo derecho. Estas son las más comunes.

En las únicas se le garantiza al licenciatarario que solamente él, además del licenciante, puede ejercitar los derechos autorizados en el territorio acordado. Se diferencian de las exclusivas en que el licenciante puede continuar ejercitando los derechos reconocidos originariamente, con la única limitante de que no podrá autorizar a nadie más a ejercitar los derechos autorizados al licenciatarario.

Además la licencia se clasifica en plena o limitada:⁵⁹

⁵⁸ ARÁUZ ROJAS, M E. (2010). **La empresa como objeto de tráfico jurídico: especial énfasis en los negocios de transmisión "inter vivos"**. Disponible en World Wide Web: <http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/604>. Consultado 28/4/2019. Pág. 70.

⁵⁹ BITTAN OBADÍA, DAVID. (2000). **Propiedad Industrial**. Disponible en World Wide Web: guias-juridicas.wolterskluwer.es/.../20080708/Propiedad-industrial. Consultado 4/5/2019. Pág. 34.

Se considera plena aquella licencia en la que el licenciatario está facultado para ejercitar, *per se*, todos los derechos exclusivos que se encuentran bajo dominio del licenciante. Por su parte son limitadas aquellas que contemplan como objeto la autorización de alguno o algunos de los derechos monopólicos que posee el titular de los derechos de Propiedad Industrial correspondiente.

Bilaterales o unilaterales:

Las licencias, en general entrañan obligaciones para ambas partes, por lo que se consideran bilaterales. Resulta muy difícil encontrar licencias unilaterales (que impliquen obligaciones para una parte solamente), aún en el caso de las licencias gratuitas, entre otras causas, por las características propias de estos contratos.

Puras o mixtas:

Son puras aquellas que tienen como objeto solamente una materia de Propiedad Industrial, mientras que las mixtas contienen más de una modalidad, por lo que se transmiten bienes de Derecho de Autor y de Propiedad Industrial.

Entre los acuerdos de licencias puras están:

Acuerdos de licencias de patentes:

ARESTI lo define como un permiso o autorización expreso otorgado por el titular del derecho de exclusiva (o de otro derecho derivado de la patente que le atribuya la facultad de licenciar) en favor de un tercero, o por virtud del cual este queda legitimado para explotar en el mercado la invención protegida por la patente.⁶⁰

Se entiende entonces, como un contrato consensual en virtud del cual el titular o el solicitante del derecho de patente, llámese licenciante, transfiere temporalmente a un tercero, denominado licenciatario, determinadas facultades relativas a la patente, con

⁶⁰ ARESTI, P. M. (1997). **La licencia contractual de patente**. 3ª ed. Editorial Aranzadi. Barcelona. Pág. 89.

el alcance contractualmente establecido y a cambio de una remuneración mediante una suma global, regalías, o mediante la participación accionaria.

Las licencias de patentes son utilizadas con frecuencia permitiéndole a su titular mantener su derecho exclusivo y a los licenciarios el empleo de la invención patentada, para lograr nuevos avances sin repetir investigaciones innecesarias.⁶¹

La licencia puede ser limitada o ilimitada respecto a la duración, las facultades que se conceden (fabricación, comercialización, entre otras) y ámbito (nacional, terceros países). Incluso se puede limitar cuantitativamente la licencia estableciendo un tope de fabricación y venta.⁶²

Las licencias no voluntarias pueden ser legales u obligatorias. Las legales le dejan pocas opciones al licenciante, pues está obligado a otorgar la licencia con sujeción al precio establecido por la autoridad competente, en cambio, las obligatorias le permiten al licenciante acordar un precio justo con el licenciario y en ausencia de acuerdo entonces será fijado administrativamente.⁶³

No debe dejar de mencionarse otra modalidad de las licencias de patentes conocidas como Licencia de Pleno Derecho. El titular de una patente hace un INVITATIO AD OFFERENDUM mediante escrito presentado ante la Oficina de Propiedad Industrial correspondiente, beneficiándose con una reducción del importe de las tasas anuales que ha de pagar para el mantenimiento de los derechos sobre la patente.⁶⁴

Acuerdos de Licencias de Marcas:

⁶¹ MORÁN MARTÍNEZ L. (2011). **La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba**. En Revista de Derecho Nº 36, Disponible en World Wide Web: <https://www.monografias.com/.../gestión-propiedad-industrial-tecnologia.shtml>. Consultado 30/4/2019) Pág 171.

⁶² Ídem. Pág 174.

⁶³ GÓMEZ SEGADÉ, J.A, Y FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1984). **La modernización del Derecho actual de patentes**. Editorial. Montecorvo, Madrid. Pág 80.

⁶⁴ Otero Lastres, J.M. (2009) **Manual de la Propiedad Industrial** Editorial. Marcial Pons. Madrid. Pág 54.

Para que una marca pueda ser objeto de un acuerdo de licencia es necesario que tenga poder de mercado, expresado en sus capacidades de distinción, exclusividad, reconocimiento, aceptación y recuerdo, que le hacen ganarse un espacio en los niveles de ventas superior al de sus competidores. Pocos serían los interesados en pagar por el uso de una marca que no reporte ventajas competitivas.⁶⁵

Mediante un acuerdo de licencia de marca una parte (licenciante) otorga un derecho de uso de marca a otra parte (licenciataria) para que sea ejercido en determinado lugar y por el tiempo acordado, para los productos y servicios mutuamente definidos.

Las marcas, al igual que ocurre con las patentes, deben ser claramente identificadas en las licencias que autoricen su utilización, necesitándose que el licenciante aporte descargo suficiente sobre su titularidad y los países donde se encuentra registrada. El licenciataria tiene que obligarse a vender el producto o prestar el servicio que representa la marca en el país acordado, máxime si se trata de un licenciante en exclusiva, evitando así la pérdida de los derechos exclusivos sobre la marca.

Licencia de *know-how*⁶⁶:

Según MASSAGUER la licencia de *Know How* sería aquel contrato en el que una de las partes (licenciante), autoriza a otra (licenciataria) para que utilice, según lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos valiosos, útiles y novedosos, guardados en régimen de confidencialidad que le permite la obtención de ventajas competitivas. Se sustentan sobre la información y/o los conocimientos que el licenciante posee en secreto, a diferencia de las licencias de patentes, en las que el licenciataria se interesa por la adquisición de derechos para utilizar la información publicada en el documento de patente⁶⁷.

⁶⁵ ORTUÑO BAEZA, M.A (1999). **La licencia de marca**. Universidad de Alicante. Disponible en World Wide Web: <http://es.creativecommons.org/licencia>. Pág. 78

⁶⁶ En la doctrina cubana se utiliza indistintamente el término secreto empresarial y Know How, por tanto para este trabajo se entenderán de forma semejante dichos vocablos.

⁶⁷ MASSAGUER, J. (1989). **El contrato de licencia de Know How**. Editorial. Colex, Barcelona. Pág. 56

Resulta conveniente aclarar que este contrato no es igual a uno de asistencia técnica, lo cual es confundido en ocasiones por lo difícil que resulta separar ambos términos.

El valor de la transferencia del *know-how* consiste en una combinación preferida y superior de datos técnicos seleccionados y no divulgados, que si se emplean de la manera prescrita situarán al usuario en una posición competitiva favorable. Mientras tanto, el valor de la asistencia técnica consiste en que quien la proporciona tiene experiencia en la utilización de una completa información técnica que puede ser de conocimiento general o íntegramente asequible al público.⁶⁸

En el acuerdo de licencia el licenciante trata de proteger el valor de su *know-how* imponiendo ciertas obligaciones al licenciatario. Se le pide que reconozca implícita o explícitamente el aspecto valioso de *know-how*, otorgando al licenciante el derecho de limitar o reglamentar la amplitud de su utilización, en otras palabras el licenciatario no puede utilizar el *know-how* para aquellas actividades no contenidas en el acuerdo.

Por ejemplo el licenciatario no podrá servirse de la información objeto de licencia para establecer instalaciones de fabricación en cualquier parte del mundo o utilizarlas para productos no relacionados con los convenidos en el acuerdo, si está pagando para su utilización en una planta única y para una gama específica de productos.

Dentro de las obligaciones que el licenciante acostumbra a imponer al licenciatario se encuentran las siguientes:

⁶⁸ SORIA AGUILAR A. (2014). **El Contrato de Know How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales.** Disponible en World Wide Web: revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393. (Consultado 6-3-2019) Pág. 43

- Uso no exclusivo del know-how. El licenciante conserva para sí el derecho a conceder licencias a otros interesados, así como utilizarlo él propiamente.
- El licenciario solamente podrá utilizar el know-how en los territorios y para las actividades previstas en el contrato.
- El licenciario no podrá otorgar sub licencias.

II.3.3. Contrato de Franquicia

Este contrato carece de regulación jurídica en la mayoría de los países, por lo que se considera un contrato atípico o innominado. En nuestro país solo encuentra amparo jurídico en la Resolución 30/2006 de 16 de febrero del MINTUR.⁶⁹

Jurídicamente es un contrato en virtud del cual el licenciante de la franquicia (franquiciador) cede a un tercero el derecho de explotar una marca, una fórmula comercial o método estandarizado de comercialización de un bien o de un servicio con asistencia técnica continua y sujeta al pago de una retribución o regalía.⁷⁰

Entre algunas características de la franquicia algunos autores destacan las siguientes:⁷¹

1) la independencia jurídica, económica y conservación de la personalidad jurídica de las partes contratantes.

⁶⁹ Resolución 30/2006 de 16 de febrero del Ministro del Turismo de la República de Cuba. Establece la política de desarrollo de las Franquicias Turísticas Cubanas y la Indicaciones Generales para las Negociaciones, Firma y Control de los Contratos de Franquicias Turísticas Cubanas, sin publicación en la Gaceta Oficial.

⁷⁰ CASTELLANOS PEÑAFIEL, L. DEL C. (2017). *El Contrato de Franquicia en el Comercio Internacional. Foro, Revista De Derecho*, Pág. 105-125. Disponible en World Wide Web: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/307>. Consultado 23/3/2019

⁷¹ ÁVALOS, I. Y TAPIAS, G (1999). *Normativa Comunitaria sobre Franquicia y Know-How*. Disponible en World Wide Web: <http://www.laf.es/tramites/tramites/registros/franquiciaknowhow.htm/>. Consultado 23/3/2019 Pág. 84

2) autorización al franquiciado para utilizar el nombre comercial, insignias, marcas, logos y demás signos distintivos de los cuales es titular el franquiciante, con sujeción a las condiciones pactadas.

3) alto grado de cooperación existente entre las partes, dado que el franquiciado debe ajustarse al modo operacional del franquiciante, con más el suministro del Know How.

4) la duración y permanencia del contrato necesarias para la efectividad del negocio.

5) el formato uniforme del contrato que se adecua a “standards” que contienen las condiciones generales de contratación.

La transferencia del know-how y las marcas es de crucial importancia en un contrato de franquicia, de hecho se considera una parte integrante del mismo. Se considera que estamos en presencia de un contrato INTUITO PERSONAE, por la necesaria relación de confianza que tiene que existir entre el franquiciante y el franquiciado, convirtiéndose en un elemento esencial el reconocimiento de las partes.⁷²

Resulta frecuente encontrar en los acuerdos de franquicias cláusulas relativas a la regulación de los derechos y obligaciones de las partes. A modo de representación se puede decir que forma parte del contenido del contrato de franquicia:

* La obligación del franquiciado de vender exclusivamente los productos que cumplen con las especificaciones de calidad fijadas por el franquiciante.

* La obligación del franquiciado de vender solamente los productos fabricados por el franquiciante o por terceros designados por este.

* La prohibición del franquiciado de ceder, sin el consentimiento del franquiciante, los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de franquicia (sub- franquicias).

⁷² CASTELLANOS PEÑAFIEL, L. (2017). **El contrato de franquicia en el comercio internacional**. *Foro Revista De Derecho*. Disponible en World Wide Web: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/307>. Consultado 19/3/2019. Pág. 123

II.3.4 Acuerdos de Colaboración

Los conocimientos científicos y tecnológicos susceptibles de ser producidos por el saber humano, son generalmente demandados y utilizados por las empresas para mejorar la calidad y características de los bienes y servicios que ofrecen. Para su aprovechamiento, las empresas contratan con los productores del conocimiento, la adquisición y explotación de tecnología.

Mediante un acuerdo de colaboración las partes en un convenio deciden intercambiar conocimientos sobre determinadas materias, el propósito de las partes en este tipo de convenios es compartir saberes, capacidades o recursos en torno al desarrollo y/o explotación de tecnología y conocimiento.⁷³

El convenio de colaboración no llega a tener la trascendencia de un contrato pues las instituciones no son iguales, el fin de estos convenios es la cooperación científica a través de la transmisión de conocimientos y adquiridos por las partes, para lograr mediante la investigación otros nuevos.

En el Decreto Ley 336 dedica su Capítulo IV a este tipo de acuerdos denominándolo acuerdos de colaboración económica y científico técnica , en este se disponen las cláusulas específicas que deben regir estos convenios; entre ellas están las que identifiquen los conocimientos preexistentes protegidos o no por alguna modalidad de la propiedad industrial, correspondientes a cada parte al inicio del acuerdo, y expresan los términos y condiciones para su uso; identifiquen la información técnica protegida como información no divulgada y aseguran la debida confidencialidad durante la ejecución del acuerdo y una vez concluido su término de vigencia.

Además los convenios deben regular las acciones de publicación y divulgación de los resultados que se derivan de la ejecución del acuerdo, que aseguren que no se

⁷³ Sabater, JG. (2010). *Manual de transferencia de tecnología y conocimiento*. Disponible en World Wide Web: http://antonioviader.com/phocadownloadpap/userupload/toni/Innovation_Management. Consultado 30\4\2019. Pág. 40

invalide la protección por cualquier modalidad de la propiedad industrial, hasta tanto se determine la vía de protección de los resultados; regulen las acciones para la protección de los resultados que consideren: la titularidad de cada parte sobre los derechos de propiedad industrial que amparan resultados obtenidos de manera independiente; la cotitularidad de las partes sobre los derechos de propiedad industrial que amparan resultados obtenidos de manera conjunta; y la previsión de los gastos por concepto de protección de los resultados, cobertura geográfica de la protección legal, defensa y mantenimiento de los derechos.

Sobre los acuerdos marco de colaboración económica y científico-técnica, que den lugar a la concertación de acuerdos específicos de colaboración dispone elementos específicos presentes en el artículo 20.⁷⁴

II.3.5 Otros negocios jurídicos donde se transmite tecnología incorporada

Cuando se realizan contratos donde se comercia con bienes materiales y se intercambian contraprestaciones, también puede intervenir tecnología incorporada.

El Decreto ley 336 define la Tecnología incorporada como un conjunto de conocimientos técnicos, saberes, instrucciones e informaciones que se han incorporado a un bien tangible, en otros: Los equipos, maquinarias, instrumentos, dispositivos y productos industriales diversos.⁷⁵

⁷⁴ Decreto ley 336/2016 de “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos”. Gaceta Oficial Número 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018. Artículo 20. Los acuerdos marco de colaboración económica y científico-técnica, que den lugar a la concertación de acuerdos específicos de colaboración, deben incluir, entre otras, disposiciones que aseguran que en los acuerdos específicos, que se concierten para cada una de las actividades de cooperación, se establezcan las disposiciones contractuales dirigidas a regular los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, que incluyen, entre otras, las relativas a:

- a) Los conocimientos preexistentes;
- b) la confidencialidad de la información que se transfiere y de los resultados de investigación que tengan carácter confidencial;
- c) la titularidad de los derechos de propiedad industrial que amparen los resultados obtenidos;
- d) el uso, conservación y transportación del material biológico, en caso que proceda; y
- e) la comercialización de los resultados.

⁷⁵ Decreto ley 336/2016 de “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos”. Gaceta Oficial Número 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Para ilustrar esta idea con un ejemplo vemos el contrato de suministro de maquinarias y equipos; en este a simple vista, puede parecer confusa la inclusión del tipo de contrato dentro de los contratos de transferencia de tecnología, ya que de inicio se transmiten bienes materiales; pero esta transmisión tiene que ir acompañada de conocimientos técnicos, o sea de tecnología incorporada. Cuando se ofrezcan esta forma de transmisión de los conocimientos técnicos que necesita, no podrá hablarse entonces de transferencia de tecnología.

Según MORÁN MARTÍNEZ hay muchos tipos de conocimientos técnicos relacionados con las maquinarias, pero los más usuales son los conocimientos de cómo operar los equipos y maquinarias que se transmiten. En contadas ocasiones también puede brindarse información sobre la composición de las mismas.⁷⁶

Sucede así con otros contratos como es el caso de la compraventa de determinados bienes materiales que requieran para su adecuada puesta en marcha de un conjunto de pasos que el vendedor tiene que ofrecer junto con el producto, pues sin estos no habría un funcionamiento correcto del bien objeto del contrato, ni se consumiría de forma correcta el mismo. Estos contratos no son propiamente de transferencia de tecnología pero se debe incluir dentro de él la información divulgada que trae consigo el bien o los bienes sobre los que se negocia.

II.4 El Decreto ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos”. Valoración de la norma

Antes de analizar el Decreto ley 336 que es la norma jurídica que regula de manera directa y por primera vez en Cuba la transmisión de los bienes inmateriales, es importante hacer referencia al Decreto ley 304 “*De la contratación económica*”, en el mismo se dispone que dicho decreto es aplicable al contrato entendido como acto jurídico mediante el cual se crean, modifican o extinguen relaciones jurídico-económicas de naturaleza obligatoria.

⁷⁶ MORÁN MARTÍNEZ, L. (2011) *La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba*. Revista de derecho, Universidad del Norte, No 36. Pág 164.

A pesar de que esta norma no establece expresamente que su ámbito de aplicación es solo para los bienes materiales se entiende que es así, ya que las normas y disposiciones que regula no se le pueden de manera directa aplicar a los bienes inmateriales ya que poseen diferente naturaleza y por ende diferente regulación en nuestra legislación sustantiva.

Es por esto y por otras razones que se hizo necesario regular la transmisión de los bienes de Propiedad Industrial, y entra en vigor en 2018 el Decreto ley 336 “*De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos*”. El mismo delimita su objeto estableciendo que se regularan por esta norma lo relativo a las disposiciones contractuales de Propiedad Industrial que se deben incluir en los negocios jurídicos para la adquisición de tecnología⁷⁷ y en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica.

Aclara que las disposiciones de dicho Decreto-Ley se aplican a los negocios jurídicos donde se adquiere tecnología de una parte extranjera por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba.

En el artículo 2 establece cuáles serán los negocios jurídicos que serán regulados por este Decreto ley, pero en el segundo apartado de dicho artículo deja abierta la posibilidad de concertar otros negocios jurídicos de Derecho de Propiedad Industrial además de los que ya en este se disponen.

Establece conceptos básicos como son los de información no divulgada, información no divulgada complementaria, y tecnología incorporada y no incorporada.

Instituye las características, disposiciones y reglas específicas para cada contrato, de licencia y cesión (de la adquisición de tecnología no incorporada, la información no divulgada, las solicitudes o derechos de patente o de modelo de utilidad, los

⁷⁷ En el Decreto ley 336 se utiliza el término tecnologías para aludir a la información los procedimientos que se derivan del intelecto humano relacionado con la Propiedad Industrial. Es decir entenderemos tecnología como conocimiento.

derechos de marcas, y otras solicitudes o derechos de propiedad industrial); pues estos presentan diferencias en dependencia de su objeto, por lo que su regulación también debe ser diferente en aquellas cuestiones específicas.

A su vez, establece disposiciones generales que se deben aplicar a todos los contratos de licencia haciendo especial referencia a las cláusulas restrictivas que son aquellas que impidan, limiten o distorsionen, abusiva o injustificadamente, el desempeño industrial y comercial, y que directa o indirectamente pueden producir efectos desfavorables para la economía nacional. En el artículo 22 se instituye esto de forma general o sea para todos los contratos de licencia, pero además regula específicamente los contratos de licencia basados en información no divulgada.

Además regula el contenido de los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, incluyendo disposiciones generales y haciendo alusión específica a aquellos acuerdos que involucran transferencia de material biológico puesto que los mismos requieren la concertación adicional, de forma anexa, de un acuerdo de transferencia de material biológico que debe incluir disposiciones adicionales.

Según DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ, directora de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) la norma garantiza que la explotación productiva y comercial de los activos intangibles (bienes inmateriales) se realice mediante contratos, los cuales aseguran la no inclusión de cláusulas comerciales restrictivas que afecten el desempeño industrial y comercial de las entidades cubanas en el proceso de inversión nacional y extranjera.⁷⁸

Como aspectos positivos a resaltar esta primeramente que brinda definiciones novedosos como el de información no divulgada, término que hemos entendido hasta el momento como secreto empresarial, y que anterior a esta norma no tenía

⁷⁸ SÁNCHEZ M.A, (2018). **Nuevas normas jurídicas sobre el Sistema de Propiedad Industrial de Cuba**. Disponible en World Wide Web: www.cubahora.cu/sociedad/nuevas-regulaciones-sobre-propiedad. Consultado 25/4/2019. Pág 10.

regulación expresa. Brinda suficiente seguridad a sus usuarios pues brinda las herramientas pertinentes para que cada parte del contrato se proteja.

Ofrece la opción en varias de las disposiciones contractuales de las licencias de que los licenciantes puedan otorgar sub-licencias y este aspecto es bienvenido porque se ve una regulación cada vez más creciente de todas las figuras que conlleva estos negocios. Lo más significativo es su regulación en sí, pues que anteriormente en nuestro país no existía una regulación en materia de transmisión mediante negocios jurídicos de bienes inmateriales, y el hecho de que ya por lo menos exista una es un paso de avance importante; aunque esta pueda ser mejorada posteriormente, inclusive por la partes en sus acuerdos mutuos.

Pese a todos estos elementos positivos y dotadores de seguridad jurídica se pueden señalar como elementos negativos que es una norma que carece de una estructura ordenada que permita mayor entendimiento a los operadores del Derecho y personas en general. Además regula muchos elementos relacionados con la tecnología y la información pero deja fuera una regulación expresa y acabada de la transmisión de los bienes inmateriales dígame las creaciones técnicas, signos distintivos. No abarca la regulación de otros contratos donde también se transfiere tecnología, como es el caso del contrato de franquicia, el cual en nuestro país no encuentra suficiente respaldo normativo, o sea se enfoca solo en dos tipos de contratos, la licencia y la cesión, y desprotege por tanto otras formas de contratación de bienes inmateriales.

En general es una norma abarcadora que codifica contenido novedoso y de relevancia para la Propiedad Industrial. A pesar de sus desaciertos constituye un importante paso de avance en cuanto a la regulación de la transmisión de los bienes de Propiedad Industrial. Pero aún se necesita mejorar en varios aspectos la regulación jurídica de Propiedad Industrial referente a transmisión, por tanto se deben seguir aunando esfuerzos para lograr incrementar la protección jurídica de los intangibles.

II.5 Análisis de distintos acuerdos de transmisión de derechos

Una de las formas por las que se pueden llevar a cabo la transmisión de dichos bienes es a través de los convenios de colaboración, y de contratos de licencia. Mediante estos se pueden transmitir conocimientos, ya sean científicos, o de otra índole, los que posibilitan el intercambio de tecnología. En todos los contratos o convenios, de cualquier naturaleza, es de vital importancia delimitar el objeto sobre el que recaerá, o sea cuál será el eje central que guiará la contratación.

En este caso trataremos primeramente acuerdos cuyo centro será los bienes de Propiedad Industrial que devengan de los conocimientos y resultados del trabajo intelectual de las partes. Posteriormente analizaremos contratos de licencias donde veremos cómo se establecen las cláusulas y cuáles son las más importantes para este tipo de negocio.

II.5.1 Análisis de Convenios de Colaboración:

Se analizaron un total de 10 convenios entre la Universidad Central Marta Abreu de las Villas (UVCL) y distintas entidades con el fin de colaborar mutuamente en distintas esferas del conocimiento.

En los mismos es preciso analizar los siguientes aspectos:

- Cláusulas que debes ser obligatorias en todos los contratos y acuerdos.
- Cláusulas que guardan relación con la Propiedad Industrial.
- Confidencialidad.
- Solución de conflictos.

Es importante resaltar que todos los convenios revisados cumplen con las partes generales de toda contratación, adecuándose por supuesto al tipo de negocio que se hace; dígame identificación de las partes que intervienen, objeto, obligaciones, vigencia, modificación, etc. En todos se cumple de forma acertada con estos

elementos, pero hay algunos de estos y otros que son más relevantes a fin de la adecuada concreción del tipo de convenio que estamos tratando.

Como se mencionó anteriormente entre las cláusulas que no deben faltar en cualquier contrato o convenio, pero sobre todo en los de transmisión de intangibles está la del objeto. En varios de los convenios analizados el objeto no está bien delimitado, este no debe ser ambiguo, o sea no debe generar confusión porque los negocios con bienes inmateriales son delicados al no ser estos bienes que tienen una fácil percepción, entonces tiene que quedar bien delimitada esta cláusula. Sin embargo en otros casos si queda claro que marco tendrá lo convenido.

Otra de las disposiciones de obligatoria inserción en los contratos es la de vigencia. Esta enmarca el período por el cual regirá para ambas partes el convenio o contrato firmado. En todos los casos analizados se exponen de forma positiva estas cláusulas, incluso se dispone en muchos que de común acuerdo se podrá modificar cualquier elemento del convenio si ello fuera pertinente durante el período de vigencia del mismo.

Una de las cláusulas que no puede faltar en un convenio de transmisión es la relativa a la Propiedad Intelectual; esta se estipula con el fin de dejar expreso según sea el caso las particularidades que surjan durante el tiempo de vigencia del mismo. Entre los convenios analizados ninguno carecían de una adecuada regulación con respecto a este tema, en la mayoría se acuerda que la titularidad de los resultados obtenidos durante los trabajos de investigación será compartida por las Partes, las cuales velarán por su protección a través de la modalidad de Propiedad intelectual correspondiente, conservando los documentos que avalen el registro o protección.

Aunque puede quedar dispuesto de diversas formas en los acuerdos según sea el caso, en general debe explicarse quien tiene la titularidad de las creaciones que ya existen y las cuales se utilizaran para el convenio, así como a quien pertenecerán las nuevas creaciones que surjan, y de no ser así en el convenio este quedará sujeto a una desprotección legal notable.

Otro de los elementos relevantes en este tipo de contratación es el tema de la confidencialidad. Ciertamente el poder manejar la información de forma discreta es de vital importancia en estos acuerdos pues contribuye a la mejor acumulación de conocimientos por las partes interesadas y a que no haya dispersión de información.

La solución de conflictos también es un requisito de necesaria implantación en estos acuerdos pues le figura a las partes que hacer ante la ocurrencia de una discrepancia de cualquier tipo, en todos los convenios analizados esta cláusula encuentra respaldo pues se dispone que las partes ante disputa o diferencia que surja en la ejecución de este contrato por incumplimiento de los acuerdos que se deriven de este o por interpretación de algunas de sus cláusulas, serán resueltas mediante negociaciones amigables, de no llegar a acuerdos se llevara a la vía arbitral.

Dentro de los convenios analizados todos cumplen de forma correcta con esta disposición, se instituye que ambas partes acuerdan y convienen que los datos e informaciones, son confidenciales, por lo que se comprometen a no hacer públicos los términos y demás condiciones establecidas en el mismo, durante todo el término de vigencia, y en algunos casos se instituye que se podrá divulgar algún particular del contenido del convenio, si una de las partes autoriza a la otra mediante escrito.

En general podemos destacar que todos los documentos revisados cumplen de forma suficiente con las disposiciones que deben cumplir para su adecuada concreción. Con los aspectos que regulan se puede cumplir su objetivo que es la colaboración, y además las partes quedan protegidas de un posible abuso del derecho.

II.5.2 Análisis de Contratos de Licencias

Se analizaron 5 contratos de licencias ente la UCLV y distintas entidades. De ellos podemos destacar varios aspectos relevantes. En los mismos se analizaron indistintamente los siguientes parámetros:

- Cláusulas que deben ser obligatorias en todos los contratos.
- Cláusulas específicas en los contratos de licencias de bienes de Propiedad Industrial.
- Confidencialidad.
- Solución de conflictos.

De forma general en las licencias analizadas se exponen las cláusulas generales a todos los negocios; dígase objeto del contrato, vigencia, solución de conflictos, valor del contrato y forma de pago, garantía y responsabilidad, aclarando que esta última en la totalidad de negocios vistos consiste en que todos los conocimientos técnicos y la información técnica, escritos, entregados o comunicados por el licenciante conforme a las disposiciones del presente Contrato son de la más alta tecnología y en quien asumirá las responsabilidades legales en caso de la infracción de algún derecho de propiedad industrial registrado durante la vigencia del contrato.

En todos los contratos analizados esta cláusula aparece reflejada de una u otra forma, y entre las obligaciones de las partes se estipula el tema del respeto con respecto a la concesión brindada, así como proteger la creación objeto del contrato.

Entre las cláusulas más distintivas que establecen y propias de los contratos de esta índole está la de Definiciones; en la misma se incorporan un número de términos que deben ser aclarados para la mejor conformación del negocio; dígase de licencias, licenciante, licenciario, y otros términos como tecnología y Know How.

En cuanto a la cláusula referente al pago o contraprestaciones en todos los contratos vistos el pago se hará en función de la información proporcionada y por el período de tiempo que dure el contrato, y una vez al año, aunque el pago también puede hacerse por regalías, o sea en función del número de ventas que tenga el producto manufacturado con la información brindada.

Una de las cláusulas propia de este tipo de negocios es la de Concesión de derechos, esta es la cláusula más relevante para este tipo de contrato; en la misma se estipula que derechos le serán conferidos al licenciatario, o sea que facultades podrá ejercer sobre el bien inmaterial dado en licencia; y que tipo de licencia se concederá, esta puede ser exclusiva, no exclusiva, etc. Lo trascendente de esta disposición radica en que el licenciatario no debe excederse de los derechos que se le brindan, lo que se disponga en esta cláusula son sus límites para el uso de la licencia, y por otro lado el licenciante debe permitir que este explote los derechos que se les concedieron.

Al igual que en los convenios de colaboración vistos con anterioridad, en estos contratos se debe incluir una cláusula de confidencialidad, esta es obligatoria en los contratos donde se transmite un secreto empresarial, pero en los demás negocios también debe estipularse. En la misma se establece cuando se podrá usar o no la información no divulgada relacionada con el objeto del negocio, en todos los contratos analizados dicha cláusula se reflejaba de forma correcta y su esencia era la obligación de mantener confidencialidad sobre la información técnica y el know-how entregado por el licenciante, así como sobre cualquier documentación o información relacionada con ellos y que su naturaleza requiera su no divulgación.

En relación a la Propiedad Industrial también se hace referencia expresa en la mayoría de los contratos vistos, y en los que no se regulaba aparecía inmerso dentro de otra cláusula como Concesión de derechos, lo cual no es lo más acertado pues debe establecerse como cláusula aparte, pues Propiedad Industrial abarca un poco más que concesión de derechos, es decir otorga un grupo de facultades más allá de las que se relacionan intrínsecamente con el bien inmaterial y en uno de los contratos vistos esta cláusula no se establece.

Sobre la solución de las controversias en todos los contratos analizados se utiliza en primera instancia las negociaciones amigables hasta lograr un acuerdo en beneficio del cumplimiento del contrato, de no ser así se va a la vía arbitral, ante el Tribunal de Arbitraje de Comercio Exterior adjunta a la Cámara de Comercio de la República de

Cuba. En uno de los contratos vistos esta cláusula no aparece reflejada por lo que hay ausencia de una disposición esencial porque esta te dice si sucede algún litigio entre las partes que solución se le debe dar y al no aparecer hay desprotección para los intervinientes en el negocio.

Debe delimitarse de forma adecuada en toda contratación pero sobre todo en este tipo de negocios la vigencia o terminación del contrato. Esto le dice a las partes por cuanto tiempo van a estar obligadas, en todos las licencias analizadas se establece esta cláusula de forma acertada.

En general en todos los convenios y contratos analizados se obtuvieron datos valiosos acerca de las disposiciones básicas que deben guiar la contratación, pero sobre todo se determinaron datos importantes de las cláusulas que no pueden faltar en los contratos o convenios donde se transmite tecnología.

II.6 Propuesta de los elementos indispensables a tener en cuenta en un acuerdo o contrato de transmisión de bienes de Propiedad Industrial

Luego de haber hecho un análisis de la doctrina, los convenios y contratos en el epígrafe anterior y la regulación en Cuba podemos destacar que la contratación debe contener un número de cláusulas que son importantes para su concreción y eficaz ejecución, las mismas son:

Identificación de las partes: en esta primera parte del contrato o acuerdo se debe dejar bien delimitado quienes serán los intervinientes en el negocio. Se tienen que establecer los datos generales de cada parte, dígame nombre, domicilio legal, así como cualquier otro dato de interés para lograr la concertación.

El objeto: esta es una cláusula fundamental a la hora de contratar, en ella se dispone de forma precisa cuál será el o los elementos sobre los que recaerá el contrato, o sea lo que definirá la contratación. En los negocios de forma general se describen claramente las prestaciones que lo conforman, y sobre este tema girará el interés de las partes involucradas.

Obligaciones de las partes: según esta cláusula cada una de las partes tendrán que realizar determinadas tareas u obligaciones, que garanticen la adecuada concreción del contrato o acuerdo. Cada una en la posición que le corresponda en el contrato.

Valor del contrato y forma de pago: El valor total del contrato estará constituido por la sumatoria de los importes que debe pagar una de las partes según sea el contrato de que se trate, además la forma de pago se hará de acuerdo a la voluntad de las partes, serán ellos quienes decidirán de qué forma se llevara a cabo el pago, de una sola vez o de forma sucesiva, en varias cuotas.

Calidad y garantía: la calidad la garantiza el que oferta los bienes que serán objeto el contrato,

Comunicación entre las partes y publicidad: esta disposición se emplea como medida preventiva, las partes deben establecer en el contrato las formas de aviso ante la posible ocurrencia de un incumplimiento en la ejecución del mismo. Las vías pueden ser mediante correo electrónico, telefónica, etc.

Reclamaciones y Solución de Conflictos: dicha disposición está encaminada a proteger legalmente a ambas partes, entre sí. En el caso de cualquier controversia que surja en relación con el contrato en que las partes no llegasen a acuerdo, tal disputa puede ser resuelta por mediante negociaciones amigables, cuando esta vía se vea agotada, entonces deben acudir ante un tribunal, o a la Corte de Arbitraje, es decir según la voluntad de las partes estas acuerdan la vías por la que solucionarán los conflictos.

Modificación: esta cláusula consiste en la voluntad de las partes de cambiar algún aspecto del contrato de forma permanente o temporal. Es de necesaria estipulación en cualquier contrato puesto que al regir la autonomía de la voluntad en la contratación, las partes pueden en un determinado momento querer modificar lo pactado en un inicio, y esta cláusula les brinda esa posibilidad.

Vigencia y terminación del contrato: en esta cláusula se debe especificar cuál será el plazo de duración del convenio o contrato, esta es de obligatoria inclusión a la hora de pactar un acuerdo o contrato pues les aclara a las partes que luego de ese tiempo la contratación habrá terminado así como las obligaciones de un aparte con la otra. Posteriormente a este plazo las partes si lo desean pueden seguir con el contrato o terminarlo definitivamente.

Además de las cláusulas antes abordadas, que son de obligatoria inserción en cualquier contrato, existen otras que no pueden faltar en un contrato o acuerdo cuyo objeto recaiga sobre bienes inmateriales, pues sin ellas no se lograría el propósito de la contratación, las mismas son:

Definiciones: consideramos que es una cláusula importante porque deben quedar definidos en estos acuerdos o contratos términos como; tecnología, licencia, y cualquier otro vocablo que pueda traer confusión. Todo esto con el fin de asegurar la correcta ejecución de lo que se acuerde.

Confidencialidad: Esta es una cláusula fundamental. En esta se obliga a las partes a mantener bajo estricta privacidad la información que resulte del trabajo realizado. Para ambas partes es una cláusula beneficiosa, pues les brinda seguridad jurídica y comercial sobre el negocio que están haciendo. No puede faltar en la contratación con intangibles debido a lo delicada de la información con que se trabaja, que generalmente o son los bienes incorporeales, o la forma de realizar estos, o sea los procedimientos para obtener dichos bienes.

Propiedad Intelectual: se tiene que dejar claro quien tendrá la titularidad de los derechos sobre los bienes que surjan del acuerdo o contrato firmado, así como aclarar antes de la firma si la titularidad de cada bien existente con anterioridad va a seguir siendo de quien la ostentaba.

Contraprestación: es una disposición similar a forma de pago y valor del contrato, pero en este caso sería conveniente estipularlo así porque en la contratación con

bienes inmateriales se otorgan derechos a cambio de determinado pago fijado por las partes según su voluntad y el avalúo que se realiza de los bienes que se pretenden transferir.

Concesión de derechos: con esta disposición se establece el tipo de transmisión que se otorgará, y se conceden los derechos que se transferirán a favor del interesado ya sea para obtener una licencia o cualquier otro tipo de transmisión. Se estipula el número de facultades que tendrá la parte interesada en obtener los derechos sobre el bien en negociación.

Capacitación del personal y asistencia técnica: esta cláusula es muy utilizada en los convenios o contratos donde se transmite tecnología ya que es un complemento para la correcta utilización de la tecnología transferida.

Se puede hacer entre otras vías, enviando especialistas a las instalaciones de la parte que donde se le dará a este personal la oportunidad suficiente para familiarizarse con el procedimiento de producción, así como las pericias realizadas por los técnicos y el personal de producción competente en las instalaciones de manufactura, incluso conocer los costos de adquisición del material y los métodos de control de calidad que estén siendo utilizados en relación con el producto. O sea se necesita preparar al personal en cuanto a cómo utilizar los bienes intangibles que se pretenden transferir y eso debe quedar plasmado en el contrato.

CONCLUSIONES

Primera: Los bienes inmateriales son producto de la inteligencia y la mente humana, son bienes incorporeales que no son perceptibles por los sentidos y sobre estos no se concede propiedad, sino derechos a su titular. Se diferencian de los bienes materiales en su naturaleza incorporeal, en el conjunto de derechos que otorgan, en las formas por las que se transmiten y en que tienen un plazo determinado de protección.

Segunda: Las principales normas internacionales que regulan los bienes de Propiedad Intelectual son el Convenio de París, el Convenio de Berna y los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, todos constituyen una guía para las legislaciones nacionales. En los mismos no se regula de forma suficiente el tema de la transmisión de esos bienes.

Tercera: Los bienes de Propiedad Industrial se pueden transmitir *inter vivos* mediante contratos o acuerdos de cesión, de licencias, o franquicias, así como por convenios de colaboración y otros negocios donde se transfiera tecnología incorporada. Otra forma de transmisión es la *mortis causa*, la cual puede llevarse a cabo por testamento o por disposición legal.

Cuarta: En Cuba la transmisión de los bienes de Propiedad Industrial se regulan por; el Decreto ley 290 *De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales*, el 203 *De Marcas y otros Signos Distintivos*, el 291 *de Las variedades vegetales*, el 292 *De los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados*, el 228 *De las Indicaciones Geográficas*. Las mismas regulan de forma insuficiente la transmisión de los bienes inmateriales que respectivamente incluyen.

Quinta: En el 2018 entró en vigor el Decreto Ley 336 *De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos*. El mismo constituye un avance significativo debido al respaldo legal que le brinda al tema de la transmisión de los activos intangibles, pues regula por primera vez y de manera directa los negocios jurídicos traslativos de derechos de esta naturaleza. Sin embargo posee una notable dispersión y asistematicidad.

Sexta: Además de las cláusulas generales que deben establecerse en cualquier negocio jurídico, existen cláusulas específicas que deben incorporarse a los negocios jurídicos con bienes de Propiedad Industrial, las mismas son; definiciones, concesión de derechos, confidencialidad, capacitación del personal y asistencia técnica, Propiedad Intelectual, y Contraprestación.

BIBLIOGRAFÍA:

ALOMÁ RODRÍGUEZ J. (2014). ***El Decreto Ley 203/ 99 “De Marcas y otros Signos Distintivos”. Aspectos novedosos y dificultades, prácticas de su aplicación.*** En Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, Vol. I, Núm. 10. Disponible en World Wide Web: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo>. Consultado 5/3/2019

ALMAGRO ÁLVAREZ, Y. (2005). ***Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial*** Disponible en Word Wide Web: <https://www.monografias.com/...bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.sht>. Consultado el 22/12/2018.

ARÁUZ ROJAS, M E. (2010). ***La empresa como objeto de tráfico jurídico: especial énfasis en los negocios de transmisión "inter vivos".*** Disponible en World Wide Web: <http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/604>. Consultado 28/4/2019.

ARESTI, P. M. (1997). ***La licencia contractual de patente.*** 3ª ed. Editorial Aranzadi. Barcelona.

ASENSIO, M. (2000). ***Presupuestos materiales y tipología contractual.*** En los Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial 2ª ed. Editorial Civitas. Madrid.

ASTIZ SUAREZ, E. (2017). ***Las marcas como medida de protección y difusión del patrimonio cultural.*** En Revista sobre patrimonio cultural: Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial No. 9. Julio 2017. Disponible en Word Wide Web: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo>. Consultado el 10/12/2018.

ÁVALOS, I. Y TAPIAS, G (1999). ***Normativa Comunitaria sobre Franquicia y Know-How.*** Disponible en World Wide Web: <http://www.laf.es/tramites/tramites/registros/franquiciaknowhow.htm/>. Consultado 23/3/2019
Pág. 84

BECERRA RAMÍREZ M, (1998). ***Derecho de la Propiedad Intelectual.*** Universidad Autónoma de México. Disponible en World Wide Web: <http://usinfo.state.gov/espanol/>. Consultado 4/4/2019.

BITTAN OBADÍA, D. (2000). **Propiedad Industrial**. Disponible en Word Wide Web: guias-juridicas.wolterskluwer.es/.../20080708/Propiedad-industrial. Consultado 4/5/2019.

CÁRDENAS DURÁN, D (2003). **Tesis sobre la Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual una Propuesta Conceptual**. Universidad autónoma de Nuevo León Facultad de Derecho y Criminología. Disponible en Word Wide Web: <http://www.wipo.org/spa/general/ipio/intro.htm>. Consultado 3/2/2019.

CASTELLANOS PEÑAFIEL, L. DEL C. (2017). **El Contrato de Franquicia en el Comercio Internacional**. *Foro, Revista De Derecho*. Disponible en Word Wide Web: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/307>. Consultado 23/3/2019

COLECTIVO DE AUTORES. **Compilación sobre temas de propiedad intelectual**. Disponible en World Wide Web: <http://biopropiedad.tripod.com/propiedad.intelectual.htm>. Consultado 4/11/2018.

FERNÁNDEZ GUEVARA E. (2016). **Comentarios sobre Patentes de invención en Cuba y el perfeccionamiento de su régimen legal**. En Revista Santiago, Especial VLIR. Disponible en Word Wide Web: <https://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/viewFile/1954/1935>. Consultado 8-3-2019.

FLORES DE MOLINA, E. (2004). **Introducción a la Propiedad Intelectual. Curso centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales**. Honduras. Disponible en World Wide Web: <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file>. Consultado 23/11/2018.

GONZÁLEZ VARAS, I. (1999) **Conservación de bienes culturales: Teoría, historia, principios y normas**. 1a ed. Madrid: Ediciones Cátedra.

HERNÁNDEZ VIGAUD, R M. (2000) **La protección de las patentes**. Academia de la OMPI sobre Propiedad Industrial. Disponible en World Wide Web: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/01/article_0002.html. Consultado 30/5/2019.

LACRUZ BERDEJO J L. 1980. **Elementos de derecho civil**. Tomo III. Derechos Reales, Editorial Bosch. Barcelona, España.

LEÓN ROBAYO E I. (2006). **La posesión de los bienes inmateriales**. Revista de Derecho Privado, Núm. 36, junio, Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia.

LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA, A. **La gestión de activos y recursos intangibles Una oportunidad para los Gerentes de Riesgos y el mercado asegurador, estudio**. Disponible en World Wide Web: <http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n110/index.html>. Consultado 4/12/2018.

LÓPEZ MENCHERO, A. (2019) **La importancia de un contrato de cesión de derechos**. Disponible en World Wide Web: <https://www.protectia.eu> › Patentes y Marcas. Consultado 2/5/2019.

MARZORATTI (2003) **“Contratos, Parte Especial”** Tomo I, Editorial. Rubinzal-Culzoni.

MONTENEGRO GONZALES M A. 2016. **La Propiedad Intelectual: concepción, adquisición, protección y extinción en la legislación guatemalteca y su comparación con la legislación de Centroamérica, México, Argentina y España** Tesis de Grado. Guatemala. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=21763. Consultado 25/11/2018.

MORÁN MARTÍNEZ L. (2011). **La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba**. En Revista de Derecho N° 36, Disponible en Word Wide Web: <https://www.monografias.com/.../gestión-propiedad-industrial-tecnologia.shtml>. Consultado 30/4/2019)

OTERO LASTRES, J.M. (2009) **Manual de la Propiedad Industrial**. Editorial. Marcial Pons. Madrid.

ORTUÑO BAEZA M A (1999). **La licencia de marca**. Universidad de Alicante. Disponible en Word Wide Web: <http://es.creativecommons.org/licencia>. Consultado 5/4/2019.

MASSAGUER, J. (1989). **El contrato de licencia de Know How**. Editorial Colex, Barcelona.

OMPI. 1980. **Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**. Suiza. Disponible en Word Wide Web: <http://www.conaculta.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf>. Consultado 3/11/2018.

PAJARES MENA, J. (2002). **Derecho de Autor y Derechos Conexos: Análisis Crítico a su Legislación Vigente en Guatemala**. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Disponible en Word Wide Web: <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>. Consultado 9/10/2018.

RANGEL MEDINA, D. (1974) **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**. No. 23-24. Enero-Dic de 1974.

SÁNCHEZ M A, (2018). **Nuevas normas jurídicas sobre el Sistema de Propiedad Industrial de Cuba**. Disponible en WORLD WIDE WEB: www.cubahora.cu/sociedad/nuevas-regulaciones-sobre-propiedad. Consultado 25/4/2019.

SÁNCHEZ FEAL Y, (2010). **Derechos de los productores de fonogramas, en Contribuciones a las Ciencias Sociales**. Disponible en Word Wide Web: www.eumed.net/rev/cccscs/09/

SORIA AGUILAR A. (2014). **El Contrato de Know How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales**. (Consultado 6-3-2019)

VALDEZ DÍAZ C DEL C, Y COAUTORES. (2009). **Derecho Civil Parte General**. Editorial Félix Varela, Habana, Cuba.

VICENT CHULIÁ, F. (2001) **Contratos de Transmisión de Derechos sobre bienes inmateriales**. Compendio Crítico de Derecho Mercantil. 3^{ra} ed. T. II parte I. Consultado 24/5/2019.

YÁNEZ MÉNDEZ Y. (2012). **Transferencia de activos intangibles de propiedad industrial**. Disponible en Word Wide Web:

<https://www.gestiopolis.com/transfereencia-de-activos-intangibles>.
23/4/2019.

Consultado

Legislación Consultada.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886. Disponible en World Wide Web: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/>.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883. Disponible en World Wide Web: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>.

Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994. Disponible en World Wide Web: https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906.

Ley No 59/1987 de 16 de julio **Código Civil de la República de Cuba** Gaceta Oficial No de 5 de noviembre de 1989.

Decreto- ley 290 **De las invenciones y los modelos o dibujos industriales** de 20 de noviembre de 2011. Publicado en Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de 1ro.de febrero de 2012

Decreto ley **291 De Protección De Las Variedades Vegetales** de 20 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de 1ro.de febrero de 2012.

Decreto ley 292 **De Los Esquemas De Trazado De Circuitos Integrados** de 20 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de 1ro. de febrero de 2012.

Decreto Ley 203 **De Marcas y otros Signos Distintivos** de 24 de diciembre de 1999 publicado en Gaceta Oficial No. 3 Extraordinaria de 2 de mayo del 2000.

Decreto ley 228 **De las Indicaciones Geográficas** de 1 de febrero de 2002 publicado en Gaceta Oficial No. 11 Ordinaria, de 22 de febrero de 2002,

Decreto ley 336/2016 ***De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos***. Gaceta Oficial Número 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Resolución 30/2006 de 16 de febrero del Ministro del Turismo de la República de Cuba. Sin publicación en la Gaceta Oficial.

Otros Documentos consultados:

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el Período 2016-2021.