

La anotación en sede de propiedad industrial. Realidad en Cuba

The annotation in industrial property field. Reality in Cuba

por

LIUDMILA MORÁN MARTÍNEZ

Profesora Titular de Derecho de Propiedad Industrial, Facultad de Derecho, Profesora de la asignatura Introducción al Derecho en la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana (UH). Asesora de Propiedad Industrial de la OTRI

RESUMEN: Este artículo presenta un análisis en el contexto cubano sobre la anotación en sede de propiedad industrial, a la luz de nuevas regulaciones, así como los efectos jurídicos que producen. También es objetivo del presente, examinar las cláusulas abusivas en los contratos de licencias de propiedad industrial, como una condición que impide la anotación de estos contratos, en la revisión de fondo que realiza la autoridad competente nacional durante el procedimiento de anotación. Asimismo, con relación a la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca, se identifican desde la perspectiva comparada sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación.

ABSTRACT: This article presents an analysis in the Cuban context about the annotation in industrial property field, in light of new regulations, as well as the legal effects they produce. It is also the objective of the present, to examine the abusive clauses in the contracts of licenses of industrial property, as a condition that prevents the annotation of these contracts, in the review of the background made by the national competent authority during the annotation procedure. Likewise, in relation to the annotation of the patent and trademark license contracts, mandatory or optional annotation systems are identified from the comparative perspective.

PALABRAS CLAVES: Anotación. Licencias. Propiedad industrial. Marca. Patente.

KEY WORDS: Annotation. Licenses. Industrial property. Trademark. Patent.

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.—I. ANÁLISIS DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA.—II. ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS RESTRICTIVAS, TRASCENDENCIA PARA LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA.—III. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTE Y DE MARCA EN CUBA.—IV. VALORACIÓN DE LA ANOTACIÓN EN SEDE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad industrial como objeto de negocios jurídicos adquieren una peculiar connotación mediante la explotación, cuando el titular decida convertir en redituable su derecho, en predios del Derecho Privado.

La anotación constituye un medio a través del cual se inscriben en los Registros de la Propiedad Industrial determinados actos jurídicos que afectan los bienes inmateriales inscritos en ellos. Así, es una herramienta útil para mantener actualizada la información que se brinda en virtud de la publicidad registral. Con la inscripción de los contratos de propiedad industrial en el Registro de las Oficinas de Propiedad Industrial se garantiza la publicidad de los actos realizados por las partes, con lo cual se obtienen los beneficios que se derivan de la fe pública registral que se vierte sobre los títulos que amparan la relación jurídica establecida entre estos. De ahí que, una vez inscritos, cualquiera podrá tener acceso a ellos, puesto que la seguridad del tráfico jurídico, mediante el uso de la publicidad registral, es el principal objetivo de la exigencia de inscripción a determinados actos jurídicos, como es el caso de los contratos de licencia. En los casos de licenciamiento de patentes y de marcas es una tendencia bien establecida que en la mayoría de los países se exija la inscripción, no con carácter constitutivo inter partes, sino para que estos puedan surtir efectos frente a terceros.

Desde la perspectiva internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC (1995) en su artículo 21 establece que los Miembros pueden realizar las acciones que consideren adecuadas para las licencias y la cesión de marcas. Con base en ello, les corresponde a los Estados Miembros decidir en sus legislaciones

nacionales la forma en que se van a licenciar sus derechos; pudiendo exigir de forma obligatoria o no, que los contratos de licencias de marcas, una vez concertados, para que surtan efectos frente a terceros tienen que ser anotados en el registro correspondiente. Este mismo supuesto se recrea en contratos de licencias sobre otros derechos de propiedad industrial.

Es propósito de este trabajo analizar en el contexto cubano la anotación en sede de propiedad industrial a la luz de nuevas regulaciones en esta materia, así como los efectos jurídicos que producen. También es objetivo del presente, examinar las cláusulas abusivas en los contratos de licencias de propiedad industrial, como una condición que impide la anotación de estos contratos, en la revisión de fondo que realiza la autoridad competente nacional durante el procedimiento de anotación. Asimismo, con relación a la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca, se identifican desde la perspectiva comparada sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación.

I. ANÁLISIS DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA

A continuación, se comentan las diferentes regulaciones nacionales relacionadas con la materia de contratos de licencias.

La legislación cubana sobre Patentes (Decreto Ley 290, 2011) instrumenta las normas mínimas relativas a esta materia, en consonancia con las disposiciones del (Acuerdo sobre los ADPIC, 1995). En la mencionada legislación, de la redacción del artículo 8 se interpreta que tanto las solicitudes como las patentes concedidas pueden ser transmitidas mediante contratos de licencias.

En el artículo 9.1 se dispone que las licencias tengan carácter exclusivo. Es significativo analizar la pertinencia de esta imposición a la que hace referencia esta norma jurídica. En un breve estudio de derecho comparado que realizó la autora sobre algunas legislaciones latinoamericanas de propiedad industrial encontró que la mayoría de estas no se pronuncian en cuanto al carácter de la licencia, y en caso contrario se dispone que las licencias tendrán carácter no exclusivo.

En opinión de la autora, esta disposición que impone la exclusividad de las licencias de patentes no es favorable por las razones siguientes:

- El carácter exclusivo de la licencia debe ser resultado de un proceso de negociación, y no imponerse a través de una norma jurídica.
- Cada tipo de negocio presenta características diferentes, por lo que en algunos casos será ventajosa la exclusividad, pero puede resultar que en otros negocios no lo sea.
- Se considera una condición restrictiva de la competencia. Es evidente su contradicción en relación con la competencia, pues existen cuestionamientos

ciertos respecto a que los acuerdos exclusivos restringen la competencia y pueden ser desfavorables para la economía nacional. La licencia exclusiva de patente puede implicar una protección adicional y específica para el territorio negociado, porque esta contempla la exclusión del licenciatario, y evita la competencia con relación al territorio licenciado si resulta beneficiosa esta negociación para los contratantes. Sin embargo, cuando esta protección se convierte en «absoluta», lo cual significa que excluye la competencia de terceros (como pueden ser los importadores paralelos), ya no resulta tan ventajosa para la economía nacional. Para los países en vías de desarrollo, esta exclusividad absoluta que se pueda conceder en sus territorios puede producir efectos desfavorables, debido a que se le otorga un derecho con un alcance demasiado extenso a una única empresa, privando de la auténtica oportunidad de negociación a los consumidores, ya que en lo adelante pueden conseguir los productos de un solo oferente.

— En el Decreto Ley 304 de 2012 sobre contratación económica, norma más actualizada, coherente e integral que su antecesora¹. Entre los beneficios que incluye el cuerpo normativo que deroga el Decreto Ley 15, de 1978 figura la mayor autonomía de las partes, que ahora podrán elegir la modalidad (condiciones generales, bases permanentes), determinar su plazo de vigencia, modificar o extinguir el contrato o acordar las sanciones pecuniarias exigibles en caso de incumplimiento. En una parte de su articulado se dispone como parte del contenido del contrato que se pueden establecer cláusulas de exclusividad a favor de una de las partes, no impone que la exclusividad es la que debe prevalecer. En el mismo articulado se señala que esta no se presume, sino que debe aparecer de forma expresa. En este sentido, pudieran estar en conflicto disposiciones de una legislación de carácter general con respecto a la normativa específica. Es válido también referir que regula como principio los aspectos de confidencialidad, sobre la base de que las partes no pueden revelar la información confidencial que recíprocamente se suministre con este carácter durante la etapa de negociación o ejecución ulterior del contrato, salvo las excepciones previstas en la Ley.

— No existe correspondencia entre lo dispuesto en la legislación de patentes, aun cuando se trata de derechos de diferente naturaleza, con la normativa marcaria en la que se prevén las licencias no exclusivas.

— Pudiera ir en contra de los derechos del titular porque se excluye la posibilidad de explotarla la invención en el territorio donde se otorga la exclusividad.

— Puede erigirse en una carga para el licenciatario, por asumir niveles de ventas mayores, acceso a determinados mercados y gastos para combatir infracciones, para lo cual los licenciatarios nacionales no disponen de una infraestructura comercial y económica que permita cumplir con estas obligaciones.

Por las razones expuestas, la autora considera que la exclusividad debe ser resultado del proceso de negociación, y su análisis varía en función de si se trata de una adquisición o de una exportación de tecnología.

En el apartado 2 del propio artículo 9 se establece la obligatoriedad de la anotación de los contratos de licencia de patente ante la OCPI para que surtan efectos frente a terceros.

En el artículo 50 de la legislación de patentes se instaura que la explotación de la patente no puede llevarse a cabo de forma contraria a los intereses sociales, y dicha explotación estará supeditada a las prohibiciones o limitaciones establecidas o que se establezcan en otras disposiciones legales. En opinión de la autora, el contenido de este artículo también puede abarcar la explotación de la patente por terceros, mediante el consentimiento expreso del titular en un contrato de licencia de patente.

El sistema de anotaciones registrales para el caso de las licencias de patentes se regula en los artículos 127 a 130 del Decreto Ley citado. En este sentido, las facultades otorgadas a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial suelen ser demasiado amplias, pues esta institución puede considerar que un contrato de licencia de patente no se anota cuando algunas de sus cláusulas sean calificadas como contrarias al comercio, la economía nacional o al derecho. Ante este supuesto, la falta de anotación convierte el contrato de licencia válido entre las partes, pero carente de oponibilidad frente a terceros presuntos infractores.

También es significativo analizar la posibilidad que brindan los artículos 135 y 137 de la normativa de patentes para que el licenciatario pueda interponer una demanda en caso de detectar una infracción del derecho de patente licenciado. Es importante acotar que el licenciatario tiene legitimación activa para presentar una demanda por infracción de derechos si se ha fijado contractualmente la posibilidad de actuar ante caso de infracciones. En el supuesto de la patente, debe cumplirse adicionalmente el requisito de que el contrato de licencia sea anotado ante la Oficina de Propiedad Industrial para que surta efectos frente a terceros.

Para el caso de las licencias de secreto empresarial o información no divulgada, como se refiere la nueva normativa, es importante tener presente en la redacción de todo contrato que involucre informaciones o conocimientos con carácter secreto la Cláusula de Confidencialidad, que permite la protección de esta figura. Así como también es conveniente la firma de Acuerdos Previos de Confidencialidad que posibiliten la protección efectiva de los secretos en el marco de las negociaciones. Estos aspectos aparecen regulados, como ya se mencionó, en el Decreto Ley 304 de 2012.

Según lo establecido en el Decreto Ley 203 de 2000, los tipos de licencias de marcas que se reconocen son las no exclusivas y las parciales. Las licencias parciales se refieren a aquellos contratos en los que las partes acuerdan el uso de la marca, comprendiendo solo una parte de las clases para las que está protegida; el signo distintivo o aparece limitado la explotación de la marca solo en algunos de los territorios en los que se encuentra amparada la misma. Esta clasificación de los contratos parciales no aparece sistematizada por la doctrina en general, sino que se tomó como referencia de la experiencia práctica en esta materia.

En relación con la anotación, el artículo 85 establece una fórmula general para excluir aquellos casos de contratos de licencias que puedan tener efectos perjudiciales para la economía nacional, sin establecer claramente qué condiciones tendría en cuenta la Oficina para denegar la inscripción de estos contratos que pueden contravenir la legalidad y la economía nacional. En este supuesto se infiere que se refiera, entre otras razones, a la inclusión en el contrato de cláusulas restrictivas a la competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, el titular de la marca está facultado para invocar los derechos conferidos por la marca contra el licenciatario que incumpla ciertas cláusulas del contrato de licencia. Esta disposición refuerza la posición jurídica del licenciante, pues, en efecto, podrá entablar las acciones dimanantes de su derecho de exclusiva frente al licenciatario, sin embargo, no queda claro qué cláusulas específicas del contrato de licencia son aplicables en este caso. La autora considera que es revolucionaria la inclusión de esta posibilidad que tiene el titular de la marca en el contexto de nuestro Decreto Ley en comparación con las legislaciones de otros países de América Latina². La solicitud de anotación de las licencias, sea de patente como de marca, se puede presentar ante la Oficina por el licenciante o por el licenciatario, presentando por escrito una copia del contrato procedente. La Oficina examinará la documentación presentada, y en caso de proceder la anotación, surte efectos legales a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

Es importante detenernos en el análisis que realiza la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) para definir la procedencia de la anotación de los contratos de licencias de marcas y patentes.

En las licencias de marcas, el artículo 85 del Decreto Ley 203 de 2000 dispone que no serán anotados aquellos contratos que puedan tener efectos perjudiciales en la economía nacional o sean contrarias a la legalidad. El Reglamento del Decreto Ley 203 de 2000 no prevé ningún otro aspecto adicional para tener en cuenta sobre la anotación.

Para el caso de las licencias de patentes, el artículo 129 del Decreto Ley 290 de 2011 establece que no serán anotadas las licencias que:

- a) puedan tener efectos perjudiciales para el comercio y la economía nacional o sean contrarias a Derecho;
- b) se refieran a una patente o registro que se hubiera extinguido;
- c) su duración sea superior a la vigencia de la patente o del registro.

A criterio de la autora, se puede precisar que ambas normativas tienen similar concordancia en relación con la regulación del tema de la anotación. Aunque el espíritu de la legislación de patentes tiene un carácter más amplio, teniendo en cuenta el contexto en el que fue promulgada. Asimismo, se puede interpretar el inciso a) del citado artículo 129 de la norma de patente demasiado amplio. Esta

disposición le otorga a la Oficina una competencia bastante extensa respecto a dilucidar qué cuestiones contractuales pueden ser consideradas contrarias al comercio, la economía nacional o al derecho. A partir de la experiencia práctica que posee la autora se puede interpretar que el análisis que realiza la OCPI en este sentido va encaminado a no aceptar licencias que contemplen cláusulas restrictivas de la competencia, y en sentido general no se acepten tecnologías que perjudiquen a las empresas nacionales.

Es preciso valorar desde otra perspectiva que los contratos de licencias mixtos o que se involucran con otros tipos de negocios de transferencia de tecnología también deben ser anotados. En este sentido, la normativa aplicable con relación a la anotación de estos contratos es el recién promulgado Decreto Ley 336 de 2018, de las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos.

También es importante mencionar el Decreto Ley 337 de 2018, con su entrada en vigor en octubre del pasado año, en conexión con la norma comentada con anterioridad. En este cuerpo legal, se regula en el artículo 3.1 que se considera como información no divulgada y cuáles son los requisitos que se debe cumplir, en consonancia con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS RESTRICTIVAS, TRASCENDENCIA PARA LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA

La determinación y calificación de cláusulas contractuales como abusivas se expresa como un mecanismo de intervención pública en el ejercicio privado de los derechos de propiedad industrial, resultando una limitación de la autonomía de la voluntad de las partes, ordenado por el interés público.

Nos referiremos en este apartado a un conjunto de cláusulas en los contratos de licencias de diferentes modalidades de propiedad industrial que tienen la intención de restringir la libertad de maniobra de alguna de las partes, y que los titulares explican con fundamento a los derechos exclusivos que detentan, y que suelen estar enmascaradas detrás de un interés artificioso que tiene el licenciatario generalmente, justificado en la exitosa explotación de la tecnología por parte del licenciatario. En opinión de la autora, este tipo de cláusulas no están justificadas y deben ser reprimidas no solo en relación con el correcto funcionamiento competitivo del mercado, sino en aras de proteger un interés de mayor jerarquía, los intereses de los diferentes operadores económicos, el desarrollo económico y tecnológico de los países en vías de desarrollo; y se legitima en este sentido la irrupción por parte del Estado en la autonomía de la voluntad de las partes.

Este tipo de condiciones o cláusulas restrictivas en muchos países se reprimen desde el punto de vista de la competencia, por lo que el término utilizado

en la mayoría de los ordenamientos son las denominadas prácticas restrictivas, por lo que se ha continuado empleando este término originario del derecho antitrust norteamericano y que ciertas legislaciones del sistema continental también han utilizado.

A valoración de la autora, no puede establecerse una analogía entre prácticas restrictivas y cláusulas restrictivas o abusivas, las primeras están asociadas a conductas que restringen, limitan o falsean la competencia, y en ese sentido la mayoría de las legislaciones antitrust regulan esencialmente tres tipos de conductas o comportamientos restrictivos de la competencia: los acuerdos o pactos colusorios, los abusos de posición dominante y las concentraciones de empresas. Estas prácticas no siempre están subordinadas a la existencia de elementos contractuales o de concertación, sino también a la modificación de algunas condiciones del mercado. Sin embargo, las cláusulas abusivas solo están asociadas a los aspectos contractuales, en el caso objeto de estudio, ya sea en contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial, el secreto empresarial, como en los contratos de franquicia, distribución exclusiva, entre otros, y no encierra en sí misma una conducta típica que restringe la competencia.

A los efectos de este artículo, vamos a emplear como sinónimos los términos «cláusulas abusivas»³ o «cláusulas restrictivas». Estos términos pueden ser objeto de diversas interpretaciones, ya que generalmente se ha asociado, en un sentido estricto a las restricciones o limitaciones de la competencia, y pretendemos verlo desde una perspectiva más amplia, aludiendo a las restricciones impuestas por el licenciante, que impiden el desarrollo tecnológico y económico del licenciatario y perpetúan la dependencia tecnológica en torno a las limitaciones en la esfera de utilización, a la posibilidad de exportar o de introducirse en otros mercados geográficos, de impugnar la validez de los derechos, la imposición de precios excesivos, entre otros.

Las cláusulas restrictivas pudieran definirse, como aquellas condiciones que se imponen en los contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial, y de secreto empresarial, contratos de franquicia, contratos de distribución exclusiva u otros contratos de transferencia de tecnología, por parte del licenciante (franquiciante o proveedor), que persiguen una extensión injustificada y abusiva de los derechos exclusivos o del monopolio de hecho conferido por el secreto empresarial, y que en virtud de estas se restringe las facultades del licenciatario (franquiciatario, distribuidor) con efectos desfavorables sobre el comercio y la economía nacional, se establece una dependencia tecnológica, se impide la transferencia y la divulgación de la tecnología en el país del licenciatario y se limita el acceso al mercado internacional.

El contexto y los objetivos generales de los marcos normativos relacionados con las cláusulas abusivas en los contratos de licencias de derechos de propiedad industrial y de secreto empresarial varían según los diferentes países. Los ordenamientos foráneos ofrecen mayoritariamente un catálogo de cláusulas no permitidas

en los contratos de patentes y operaciones de transferencia de tecnologías, si bien optan por incluirlas en sus legislaciones de propiedad industrial o regularlas al amparo de las legislaciones antimonopolios. La especialización de la regulación contractual de la patente y otros derechos de propiedad industrial, se acredita como una opción viable dada la atipicidad y complejidades de los contratos y la realidad de las operaciones tecnológicas y comerciales que estos pretenden regular.

En el caso cubano se dispone de una nueva normativa, el Decreto Ley 336 de 2018, que ya comentamos y entró en vigor en octubre de 2018, quedando reguladas a su amparo las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos. Esta disposición de muy reciente promulgación, aporta en forma de guía las herramientas metodológicas para la negociación contractual de los derechos de propiedad industrial de gran utilidad práctica para el empresario cubano en las actividades negociales de adquisición internacional de tecnología y en sus relaciones con otras empresas nacionales. Un aspecto novedoso de esta normativa cubana, es que conceptualiza por primera vez los contratos de licencias de derechos de propiedad industrial y les otorga amparo legal a los contratos de licencias de información no divulgada. Este último término es tomado textualmente del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el artículo 21.1 de la normativa cubana conceptualiza que tipo de cláusulas contractuales tipifican como restrictivas en los contratos de licencias.

Asimismo, la citada norma, dispone en su artículo 22, que entre las principales cláusulas restrictivas que prohíbe, tenemos las siguientes:

- a) Prohíban impugnar, por vía administrativa o judicial, la validez de los derechos involucrados en las licencias, o apoyar a terceros con tal finalidad;
- b) prohíban al licenciatario la presentación de solicitudes de derechos de propiedad industrial resultantes de su desempeño empresarial independiente;
- c) prohíban, como condición para la concesión de la licencia, la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto que no esté comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia, o las que prohíban el empleo de un procedimiento no incluido en el derecho de propiedad industrial;
- d) impongan la obligación de adquirir elementos o componentes innecesarios, o de resultar estos necesarios, la obligación de suministro exclusivo por el licenciante o por un tercero designado por este, de los componentes requeridos para la fabricación del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
- e) limiten el volumen de producción o establezcan un volumen de producción mínimo del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia, cuando condicionan la vigencia del contrato a que se alcance este volumen;
- f) exijan determinados precios de venta o de reventa del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
- g) impongan la obligación de no introducir modificaciones al producto o procedimiento comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia sin una

razón justificada, o las que obligan a introducir cambios innecesarios que generen pagos adicionales; h) fijen pagos por concepto de derechos de propiedad industrial no vigentes o invalidados en la República de Cuba o en los territorios de exportación autorizados; i) prohíban, una vez expirado o invalidado el derecho, los actos de explotación referidos a un producto o a un procedimiento comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia; j) obliguen, en un contrato que incluye varios derechos de propiedad industrial objeto de licencia, al pago de contraprestaciones basadas en cuantías uniformes por cada uno, sin considerar la incidencia de cada objeto respecto al propósito tecnológico final, ni los diferentes términos de vigencia de los derechos involucrados; k) impongan como condición para la concesión de la licencia, obligaciones relativas a varios derechos de propiedad industrial objeto de licencia, que no son de interés para el licenciatario; l) obliguen al pago de la contraprestación una vez vencido el término de vigencia de los derechos, excepto cuando, por interés del licenciatario, se haya dispuesto que el monto de los pagos por concepto de tales derechos se difiera hasta una fecha posterior a la de expiración del término de vigencia; m) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiración de los derechos de propiedad industrial, basadas en la continuidad de flujo de informaciones no divulgadas o de perfeccionamientos y mejoras que no se justifican, y tienen como efecto la prórroga del plazo de vigencia del contrato más allá de la vigencia de tales derechos; n) impongan la obligación de emplear personal designado por el licenciante en forma permanente o durante un período prolongado sin que existan razones que lo justifiquen, y las que exijan que la remuneración a dicho personal esté a cargo del licenciatario con arreglo a condiciones diferentes de las establecidas para la asistencia técnica; o) impongan obligaciones excesivas relativas a control de calidad, a menos que exista acuerdo entre las partes sobre su necesidad, siempre que: I. Tal control se limite al producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia; II. La licencia incluya la explotación de la marca de licenciante; o III. Por la naturaleza del producto, tal control se justifica para evitar reclamaciones que, por acuerdo entre las partes, son responsabilidad del licenciante; p) obliguen al uso de normas técnicas no compatibles con las establecidas en el país, excepto cuando un volumen razonable de la producción esté destinado a mercados de exportación en los que tales normas sean requeridas; q) contengan obligaciones que puedan limitar, regular, alterar, interrumpir o impedir las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del licenciatario durante y después de la vigencia del contrato; r) prevean la obligación del licenciatario de conceder licencias, exclusivas o no exclusivas, respecto de las innovaciones, mejoras, perfeccionamientos o desarrollos a la tecnología objeto del derecho de propiedad industrial que este pudiera obtener sin la asistencia del licenciante, salvo que esta obligación sea recíproca y equivalente en cuanto a los términos, condiciones y valor tecnológico de las innovaciones, mejoras, perfeccionamientos y desarrollos del licenciante; s) conlleven pagos anticipados

por perfeccionamientos y mejoras, y las que no posibilitan la evaluación previa de estas para decisiones sobre aceptación o rechazo; t) impongan la obligación unilateral de ceder de forma onerosa o gratuita las mejoras y perfeccionamientos técnicos; u) se refieran a obligaciones no comprendidas en el alcance de los derechos de propiedad industrial en que se basa la licencia, entre otras, cuando estas obligaciones prohíban o limiten la concertación de contratos con los competidores del licenciatario sin una causa justificada o cuando disponen la terminación del contrato, si durante su vigencia el licenciatario establece relaciones con terceros; v) impongan, como condición para la concesión de la licencia, el derecho del licenciante a intervenir en la administración de la empresa del licenciatario sin que esta intervención se requiera para el objetivo de negocio del licenciatario; y w) impongan el uso exclusivo de las marcas del licenciante o impiden su uso de manera conjunta con las marcas del licenciatario.

Es válido apuntar que la norma comentada, resalta un aspecto sumamente novedoso de sus antecesoras regulaciones en esta materia, y es que distingue en su artículo 23, cuáles son las cláusulas restrictivas que no deben ser admitidas en los contratos de licencias que tienen por objeto la información no divulgada.

Otra novedad que también vale la pena resaltar en esta normativa es la aceptación de determinadas cláusulas contractuales identificadas como restrictivas, como parte de la discrecionalidad que se le otorga a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial al momento de examinar los contratos de licencias para su posterior anotación y el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes de aceptar determinadas condiciones, todo ello sobre la base de que el negocio jurídico observado desde la visión de conjunto, preserve el debido equilibrio entre las partes y no produzca efectos desfavorables en la economía nacional. La exigencia legal de anotaciones de los contratos instaura en Cuba un régimen obligatorio de anotaciones para los contratos de licencias y de cesión de derechos de propiedad industrial y constituyen a su vez un mecanismo de monitoreo y control de las operaciones de transferencia de tecnología.

En la práctica cubana, en opinión de GUEVARA y la autora coincide con este criterio, las escasas anotaciones que proceden sobre todo en el ámbito de las patentes, manifiesta la limitada utilidad del mecanismo. En tal sentido, la seguridad jurídica del mecanismo de anotación es una salvaguarda adicional que no puede desvirtuar el sentido de la actividad privada, por lo que no puede erigirse en una limitación excesiva a la actividad contractual.

III. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTE Y DE MARCA EN CUBA

Las anotaciones en sede de propiedad industrial despliegan efectos jurídicos precisos. Es coincidente el criterio desde la perspectiva doctrinal que la anotación

no es un requisito para la perfección y validez del contrato, pero lo es para su eficacia frente a terceros. Su obligatoriedad puede comprender que la falta de anotación convierte el negocio en válido *inter partes*, carente de oponibilidad a terceros presuntos infractores.

A juicio de la autora, algunos de estos beneficios se refieren a la titulación pública, dado que la inscripción en los Registros se practica en virtud de un documento elevado a escritura pública, es decir, a través del revestimiento de la forma notarial. Por otro lado, atendiendo al principio de legalidad, los efectos de la publicidad registral descansan sobre el presupuesto de la validez del acto inscrito. Para constatar esa validez la ley impone al registrador el deber de valorar bajo su responsabilidad la legalidad de la forma extrínseca de los documentos de toda clase, en virtud de los cuales la inscripción se solicita. Asimismo, el registrador valora la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban el documento, así como la validez de su contenido.

La legitimación es otro de los efectos que se derivan de la anotación de los contratos de licencia de patente, y además complementa al anterior, pues significa que la calificación del registrador es la que permite establecer la presunción legal (*iuris tantum*) de que el contenido del Registro es exacto y válido.

Igualmente, el análisis del trámite sucesivo vincula cualquier acto que se pretenda anotar con una inscripción anterior con la que pueda estar relacionado. Así, para anotar actos o contratos relativos a un sujeto inscribible se requiere su inscripción previa; en el caso de la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca, la relación se establece con el asiento referido al Derecho de Propiedad Industrial de que se trate. La anotación garantiza el respeto al derecho de prioridad, es decir, la inscripción impide que se efectúe otra anotación posterior que resulte incompatible con la anteriormente realizada.

Otro de los beneficios de la anotación es la publicidad formal, ya que cualquier persona podrá acceder a los datos o asientos registrales que puedan interesarle, pues la información se hará efectiva a través de certificaciones contentivas del contenido de los asientos o mediante los boletines oficiales. Por último, como uno de los más importantes efectos de la anotación puede señalarse que estos actos solo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial. Este principio entraña ventajas al tercero, que se justifica por la protección que merece la buena fe de este.

Es importante analizar a la luz de este tema algunos postulados doctrinales. El principio de la oponibilidad, a decir de VICENT CHULIÁ (1998), al valorar los principios registrales mercantiles comprende una doble presunción. La primera es la presunción absoluta: de que el contenido de los asientos es conocido por los terceros, o sea, de este opera el efecto *erga omnes* sin posibilidad de que los mismos puedan manifestar o probar su ignorancia. La segunda es la presunción relativa: referida a que los actos del titular registral inscribible y no

inscrito no son conocidos por los terceros, a menos que estos conocieran por otra vía los actos no inscritos.

La oponibilidad registral, según plantea GARCÍA (1993), hace referencia al principio hipotecario: en virtud del cual los títulos de dominio o de derechos reales no inscritos ni anotados en el Registro, no afectan ni perjudican al tercero que inscribió su derecho en el Registro.

Sin embargo, además de constituir un efecto y principio registral de gran relevancia, la oponibilidad es uno de los efectos que se derivan de los contratos, en tanto lo pactado es *lex privata inter partes* y puede ser opuesto por cualquiera de los sujetos de la relación a su contraparte o a un tercero. Es válido aclarar que la anotación no significa un requisito necesario para la validez, la eficacia y, por tanto, para la oponibilidad del contrato entre las partes. Las obligaciones que nacen a partir de esta relación jurídica constituyen *lex privata*, siempre que no contravengan la ley, la moral y el orden público. En cambio, en el ámbito de la eficacia mediata o refleja, la anotación de los contratos de licencia sí se convierte en un requisito *sine qua non* para la oponibilidad del contrato frente a terceros en los países que acogen el sistema obligatorio.

Por ello, este análisis tiene en los efectos del contrato con respecto a terceros su base y punto de partida. En este sentido, se han realizado varios ensayos sobre la sistematización de los efectos que producen los contratos, clasificándolos en «eficacia directa»⁴ y «eficacia indirecta». La manifestación de los efectos indirectos del contrato, según expresa PÉREZ (2001), como parte de la doctrina civilista cubana, lo es la eficacia provocada u oponibilidad contractual que supone el hecho de que las partes hagan valer frente a terceros los efectos del contrato, bien a los fines probatorios o para fundar eficazmente en su propio negocio una pretensión dirigida contra tercero.

La oponibilidad ataña directamente a los efectos indirectos, y tal como apunta la catedrática española GONZÁLEZ (1993), esta se proyecta frente a quienes, precisamente no fueron partes y responde al hecho de la interdependencia de los individuos inherentes a la sociedad. Los terceros sufren el efecto indirecto en el sentido de que deben reconocer y respetar lo que existe fuera de ellos. La oponibilidad, en este sentido, es la situación jurídica nacida del contrato, que los terceros deben respetar pero también pueden invocar en lo que les pueda beneficiar.

Así también se pronuncia otro autor español, RABEL (1994), quien expresa que la oponibilidad se proyecta hacia el exterior, como una consecuencia de la dinámica jurídica.

La doctrina civilista cubana se hace eco de las opiniones antes descritas; así, el Dr. PÉREZ GALLARDO manifiesta que la oponibilidad implica para los terceros el deber de respetar los efectos que ha provocado el negocio entre las partes, siempre que se haya procedido a conferir al negocio la publicidad que exige el ordenamiento jurídico.

Luego del análisis realizado sobre los aspectos teóricos de la eficacia indirecta del contrato, la autora considera oportuno analizar cómo se manifiestan los efectos indirectos en relación con los contratos de licencia de patente y de marca:

- a) La existencia de un contrato, a partir del cual surge el deber de respeto por parte de los terceros.
- b) El conocimiento del contrato por los terceros, mediante la inscripción ante las Oficinas de Propiedad Industrial, se logra la publicidad de los actos realizados por las partes, con lo cual también se obtiene certeza jurídica de la relación establecida por estos.
- c) La oponibilidad del contrato por las partes frente a terceros: lo cual significa que las partes pueden invocar el contrato frente a todos, o sea, la posibilidad de prevalecer la existencia del contrato y de sus efectos frente a los que no son partes.

A juicio de la autora, los principales efectos jurídicos que se derivan de la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca, respectivamente, son los siguientes:

- Demostrar la explotación de la patente en un proceso en el que se pretenda conceder una licencia obligatoria por no uso de la patente en el territorio nacional.
- Demostrar que la patente y la marca están siendo explotados por el licenciatario autorizado, con el fin de evitar la cancelación del registro del derecho de propiedad industrial.
- En aquellos casos en los que el licenciante autoriza al licenciatario en el marco del contrato de licencia a defender la patente o la marca ante una infracción del derecho en el territorio licenciado, y en este supuesto el contrato de licencia de patente o de marca anotado constituye la prueba para demostrar la legitimación activa que posee el licenciatario para poder establecer una demanda ante las instancias judiciales correspondientes.
- En el supuesto de una infracción del derecho de patente o de la marca, para cuantificar la indemnización de los perjuicios causados se puede tener como referencia el precio que el infractor hubiese pagado al titular de la patente o de la marca mediante el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta las regalías o la suma global fijadas en contratos de licencias concedidos y que consten anotados.
- Poder disfrutar de beneficios fiscales, y obtener ventajas directas de la aplicación del impuesto sobre las ganancias. Estas disposiciones aparecen por lo general en las legislaciones de Propiedad Industrial y en las normas tributarias⁵.
- En casos para demostrar *secondary meaning* o distintividad sobrevenida, según lo establece el artículo 16.2 del Decreto Ley 203 de 2000.

- A efectos de probar la notoriedad de una marca.
- La oponibilidad de los efectos del contrato por los terceros frente a las propias partes, denominada «utilizabilidad del contrato»: en este caso, el contrato de licencia se utiliza como prueba del daño sufrido. Por ejemplo: los terceros pueden invocar frente a las partes el contrato de licencia de patente o marca por ellos concertado para exigir los daños extracontractuales causados por los productos fabricados defectuosos como consecuencia de incumplimientos contractuales por una de las partes (fundamentalmente del licenciatario).

IV. VALORACIÓN DE LA ANOTACIÓN EN SEDE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Entre los regímenes jurídicos que se analizaron y que se han acogido al sistema obligatorio de anotación, tenemos los países siguientes:

— En Francia, la Ley 92-597 de julio de 1992, denominada «Código de Propiedad Intelectual», establece en el artículo L. 613-9 la obligatoriedad de la inscripción de los contratos celebrados sobre la patente como condición para la oponibilidad del derecho frente a terceros. En este sentido, es válido destacar que no se realiza distinción entre la anotación de una licencia exclusiva o no; y ello obedece al tratamiento unitario que recibe el contrato, considerándose de forma pacífica que en virtud del contrato de licencia se constituye un derecho de disfrute de naturaleza personal, con independencia del carácter exclusivo o simple que revista la licencia. Al respecto no se establecen disposiciones para acceder a la anotación del contrato.

— En el caso de las licencias de marcas, el artículo L. 714-1 del citado Código dispone que para que este tipo de contratos surta efectos frente a terceros deberá ser anotado en el registro nacional de marcas. Asimismo, exceptúa en el artículo L. 714-7 la anotación a los efectos de acreditar el uso de la marca que pueda realizar el licenciatario, y se considera como uso de la marca el realizado por un tercero con el consentimiento del titular.

— En el caso de Portugal, el Código de Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto 36 de 2003 y modificado en parte por la Ley 16 de 2008, establece en su artículo 30 (apartado 1) los diferentes negocios jurídicos de derechos de propiedad industrial, comprendidos tanto las patentes como las marcas. Dichos negocios están sujetos a ser anotados en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Es válido precisar que en el artículo 32 (apartados 5, 6 y 7) se dispone que los contratos de licencia de propiedad industrial serán no exclusivos, y en caso de que se acuerde por las partes un contrato de carácter exclusivo, no significa que el titular deje de explotar el derecho licenciado, a menos que se acuerde lo contrario.

— En la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene aspectos formales y sustantivos sobre la anotación de las licencias de patente. Así se dispone, según el artículo 57, que deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La licencia constará por escrito, y su falta de inscripción ocasionará que la misma no surtirá efectos frente a terceros. Como parte de los elementos sustantivos se establece en el artículo 58 del propio texto legal que no se registrarán aquellos contratos si no se ajustan a las disposiciones del Régimen Común de Tratamientos a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Regalías (Decisión 291 de 21 de marzo de 1991) o las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

— La Decisión 291 establece como norma mínima que los contratos sobre importación de tecnología deberán contener cláusulas sobre las materias siguientes: identificación de las partes, identificación de las modalidades que revista la transferencia de tecnología que importa, valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología y la determinación del plazo de vigencia. También refiere que a los efectos del registro de contratos sobre patentes los países miembros⁶ podrán determinar que los contratos de licencia no contengan cláusulas restrictivas⁷.

— La propia Decisión 291 contiene aspectos formales y sustantivos en relación con las licencias de marcas. Como parte de los requisitos formales dispone que la licencia deberá anotarse ante la oficina nacional competente y que el registro constituye un requisito para que la licencia surta efectos frente a terceros.

— En el caso de Perú, como reflejo de las decisiones adoptadas en el seno de la Comunidad, el Decreto Legislativo 823 de 23 de abril de 1996, «Ley de Propiedad Industrial» (capítulo VII: «Régimen de Licencias», arts. 73 y 74), impone la obligación que los contratos de licencias de patentes deberán ser registrados ante la Oficina competente⁸ (Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías), y estos no serán registrados en caso de cumplir con las disposiciones de la Decisión 291 de la Comunidad Andina. Para el caso de las licencias de marcas igualmente se establece la obligatoriedad de su anotación, de acuerdo con el artículo 168 de esta normativa.

— En México, la Ley de Propiedad Industrial de 1991, modificada recientemente el 9 de abril de 2012, también se pronuncia en relación con la obligatoriedad de la inscripción del contrato de licencia de patente. En su artículo 63 establece que el titular de la patente podrá conceder su autorización mediante licencia y deberá ser inscrita en la Oficina de Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Asimismo, el artículo 65 dispone como causales para la cancelación de la anotación, la nulidad y caducidad de la patente o por orden judicial. En el caso de las licencias de marcas, el artículo 136 de la

citada normativa dispone que deberán ser inscritas para que surtan efecto frente a terceros. Es importante resaltar que el artículo 140 ofrece la posibilidad de que cuando se tiene concedida una licencia inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular. De acuerdo con el artículo 141, a los efectos de demostrar el uso de la marca, en caso de que se tenga una licencia inscrita en el INPI, se considerará como realizado por el titular de la marca.

— Uruguay en su Ley 17164 de 1999 sobre invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en el artículo 36 también establece que para que surtan efectos ante terceros los actos bajo los cuales se transfieren o ceden los derechos de patentes, estos deberán ser anotados ante la Oficina de Patentes. Para las cuestiones relacionadas con las marcas, la Ley 17.011 de 1998 regula en el artículo 53 la obligatoriedad de la anotación tanto para las licencias de marcas como para los contratos de franquicias.

— En Brasil, la Ley 9279 de 1996 sobre Propiedad Industrial en el artículo 62 dispone también la anotación obligatoria del contrato de licencia de patente para que surta efectos ante terceros. Es preciso destacar que el artículo 63 inserta como aspecto novedoso que el perfeccionamiento que se realice a la patente licenciada pertenece a la parte que lo ejecutó y la otra tendrá un derecho preferente para su licenciamiento. Asimismo, el artículo 140 establece la inscripción obligatoria del contrato de licencia de marca, y en el apartado 2 explica que, en caso de demostrar el uso de la marca, no se precisa que el contrato tenga que ser anotado.

Alemania, Italia, Argentina y los países nórdicos, a diferencia de los analizados anteriormente, han adoptado un sistema facultativo de registro de licencias y otros negocios jurídicos cuyo objeto sean derechos de patente y marca. Si bien se alude a la inscripción de la licencia, existen algunas precisiones que alejan el acceso de esta al registro como medio de publicidad necesaria para sus efectos ante terceros.

En el caso de Alemania, en la Ley de Patentes de 1998 el acceso al Registro no se prevé para todo tipo de licencias contractuales, sino solo para las licencias exclusivas⁹. Las licencias no exclusivas quedan por ello al margen de la relación de actos inscribibles y no son objeto de publicidad. La oponibilidad de la licencia exclusiva se funda en la naturaleza real del derecho que emana del contrato y no depende de la inscripción registral. En tanto se trata de un derecho absoluto, se considera eficaz frente a todos. Por otro lado, la inscripción de la licencia de patente es facultativa y no constituye requisito para oponibilidad del derecho, solo impide que sobre la patente licenciada se constituyan licencias de pleno derecho.

Sin embargo, en el Derecho alemán el tratamiento de la licencia no exclusiva¹⁰ es completamente diferente en cuanto a su inscripción en relación

con la licencia exclusiva, lo cual pone al licenciatario no exclusivo en una posición de clara desprotección ante la imposibilidad de oponer su derecho frente a terceros. En este sentido, se considera que la licencia no exclusiva se deriva de un derecho de naturaleza personal y es oponible únicamente frente a la contraparte. Desde este punto de vista, la autora no entiende por qué el interés de un licenciatario exclusivo debe merecer más protección que el de un licenciatario no exclusivo, cuando probablemente ambos han debido hacer frente a costosas inversiones para poner a punto la explotación de la invención. Este proceder se diferencia del mecanismo empleado por otros países que han establecido la publicidad registral obligatoria para todo tipo de licencias como condición de oponibilidad a terceros, para lograr así una protección equitativa no solo de los licenciatarios, sino también de los terceros que intentan adquirir derechos derivados de la patente.

En el caso de las licencias de marcas, no existe pronunciamiento alguno sobre su anotación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas 36 de 1996.

En el caso de Italia, los artículos 23 y 80 del Código de Propiedad Industrial, dictado mediante el Decreto Legislativo 10 de 2005, regulan las cuestiones relacionadas con la transmisión de los derechos de marca y de patente, respectivamente. Se dispone que los contratos tienen carácter no exclusivo, así como las acciones que puede ejercer el licenciatario. Sin embargo, no se pronuncia en relación con la inscripción de dichos contratos ante la Oficina Italiana de Marcas y Patentes para que surtan efectos frente a terceros.

Los países nórdicos (Suecia¹¹, Noruega¹², Finlandia¹³ y Dinamarca¹⁴) reflejan disposiciones similares en sus legislaciones de patentes y de marcas. Si bien por un lado hacen referencia a su registro ante la Oficina de Propiedad Industrial correspondiente, no establecen expresamente que ello será necesario para que surta efectos ante terceros, por lo que a consideración de la autora estos países también forman parte del Sistema Facultativo.

En el caso de Argentina, el sistema seguido también es el facultativo, y solo se implementa para recibir los beneficios impositivos que se derivan de esta actuación. Aunque se observa cierta contradicción entre la legislación de Propiedad Industrial y la Ley de Transferencia de Tecnología. En el artículo 38 de la Ley de Patentes se estipula, que la transmisión de derechos de patentes tendrá efectos contra terceros desde la fecha de inscripción ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Sin embargo, la Ley de Transferencia de Tecnología 22.426 de 1981, modificada por el Decreto 1853 de 1993, presenta particularidades que la apartan de la generalidad de instrumentos legales dirigidos a la regulación directa de la transferencia de tecnología. Esta Ley no tiende a establecer un régimen de control detallado de los contratos de transferencia de tecnología, sino que parte de la premisa de aplicación a estos contratos de los principios generales civiles en materia de libertad contractual, junto con la regulación de estos contratos a través de la legislación de defensa de la competencia.

El régimen de registro que adopta está orientado a evitar maniobras de evasión impositiva, debido al régimen más favorable que en materia fiscal se otorga a los contratos de licencias y otras formas de transferencia de tecnología. La práctica que se sigue en este sentido es la inscripción a título informativo¹⁵. Para el caso de las licencias de marcas, la Ley 22.362 de 1981 dispone en su artículo 6 la facultad de su anotación, sin que imponga una obligatoriedad en este sentido.

Luego de realizar el estudio comparado, se puede concluir que la mayoría de los países se pronuncian por la obligatoriedad del registro de los contratos de licencia de patente y de marca, particularmente en los países latinoamericanos. Igualmente, se le otorga un tratamiento unitario a la figura en estudio, lo cual significa que se deberán anotar todos los contratos de licencias, sean exclusivos o no.

A criterio de la autora, el sistema obligatorio es el que debiera primar en los países receptores de tecnologías y productos protegidos por derechos de propiedad industrial, pues presenta las ventajas siguientes: el incremento de la seguridad del tráfico mercantil, el reforzamiento de la tutela de los terceros, facilita la protección de los intereses del licenciatario y de la economía nacional y permite revisar aquellas condiciones restrictivas o abusivas que puedan impedir la adquisición y el desarrollo tecnológico.

V. CONCLUSIONES

Luego del análisis teórico y legislativo realizado, se exponen algunas consideraciones finales.

En el ámbito comparado se constata en primer lugar que la mayor parte de las legislaciones de propiedad industrial establecen como requisito que los contratos de licencias deben ser anotados ante la oficina de registro correspondiente para que sean oponibles frente a terceros. En este sentido se identifican sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación.

La exigencia en el ordenamiento jurídico vigente de anotaciones sobre los contratos de licencias de derechos de propiedad industrial instaura en Cuba un régimen obligatorio de anotaciones y constituye a su vez una parte del mecanismo de monitoreo y de intervención pública por parte del Estado de controlar las operaciones de transferencia de tecnología en las que se involucran los derechos de propiedad industrial.

La determinación y calificación de cláusulas contractuales como abusivas se expresa como un mecanismo de intervención pública en el ejercicio privado de los derechos de propiedad industrial, resultando una limitación de la autonomía de la voluntad de las partes, ordenado por el interés público.

La anotación de los contratos de licencias cobra especial trascendencia en el contexto cubano debido a los efectos jurídicos que se derivan de este, y entre los que se destacan: la demostración de la explotación de estos derechos, probar

la notoriedad de la marca, en aras de cuantificar la indemnización de daños y perjuicios en casos de infracción de derechos, etc.

Otro efecto jurídico importante que se deriva de la anotación de los contratos de licencias de propiedad industrial lo constituyen las ventajas fiscales, debido a que se pueden recibir beneficios directos de la aplicación del impuesto a las ganancias. Se puede aplicar, además, de acuerdo con los convenios internacionales que haya contraído cada país, los acuerdos para evitar la doble tributación impositiva si la licencia se otorga entre personas de diferentes nacionalidades.

La anotación de los contratos de licencias de propiedad industrial posibilita el control por parte de los Estados nacionales a los efectos de que su concertación no perjudique el desarrollo tecnológico y la economía nacional, sobre todo para aquellos países receptores de tecnologías, como es el caso cubano.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, F. M. (2018). *The Competition provisions in the TRIPs Agreements: Implications for Technology Transfer. Workshop Intellectual Property Rights and Transfer of Technology*. Geneva: WIPO-WTO.
- Acuerdo sobre los ADPIC (1995). Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Ginebra: Publicaciones OMPI.
- ADOME, J. (2012). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Disponible en: www.juridicas.unam.mx/public/art1.html
- ARESTI, P. (2007). *La licencia contractual de patente*. Madrid: Civitas.
- (2015) Capítulo XV. Transferencias, licencias y gravámenes. *La nueva Ley de Patente. Ley 24 de julio*, 1.^a edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 347-383.
- ASSAFIM, J. M. (2005). *La transferencia de tecnología en Brasil: Aspectos contractuales de propiedad industrial*. Río de Janeiro, Brasil: Lumen Juris.
- CABANELAS, G. (2010). *Contratos de licencias y transferencia de tecnología en el Derecho Económico* (2.^a ed.). Buenos Aires: Heliasta.
- CASADO, A. (1995). *La licencia de la marca comunitaria, t. XVI*. Madrid: Actas de Derecho Industrial.
- CHRISTOPH, E. (2009, March). Nature of licensing agreements. Disponible en: www.lesi.org
- CORREA, C. (2004). *Refusal to Deal and Access to An Essential Facility: Balancing Private and Public Interests in Intellectual Property Law*. Série les cahiers de propriété intellectuelle, 15.
- (2007). Intellectual Property and Competition Law: exploring some issues of relevance to developing countries. *Issue Paper 21*, 30.
- DÍAZ, et al., C. (2007). *Innovación y desarrollo tecnológico: políticas, acciones y casos*. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administración.
- DÍEZ PÍCAZO, L. (1996). *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*. Introducción a la Teoría General del Contrato. Madrid: Civitas.
- DREHER, J. (2010). *Issues in trademark and copyright licensing*. Boston: Scout.

EDITORIAL

- ELÍAS, A. (2006). Los elementos de la negociación efectiva para la pequeña y mediana empresa. *Revista Universidad Rafael Belloso Chacín*, 4(1), 50-74.
- ENCADUA, D. (2007). Competition policy and innovation, *Oxford Review of Economic Policy*. Disponible en: oxrep.oxfordjournals.org
- ENGLAND, P. (2011). The perils of litigating a patent license. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6(12), 889-897.
- EMMANUEL, H. et al. (2010). *Intellectual property and developing countries: a review of the literature*. Cambridge, United Kingdom: Rand Corporation.
- EPO (2010). *Patents and clean energy bridging the gap between evidence and policy*. Ginebra.
- HALL, B. H. (2014). Patents and patent policy. *Oxford Review of Economic Policy* [en línea] [fecha de acceso 23 de enero de 2014]. Disponible en: oxrep.oxfordjournals.org.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013). Successful Technology Licensing: Patent and Trade Secret. *Journal Intellectual Property*, 1 (4), 15-21. Disponible en: www.wipo.int/article10
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001). *Tratado de Derecho de Marcas*. Madrid: Monte-corvo.
- FORAY, D. (2008). *Technology Transfer in the Trips age the need for new types of partnerships between the least developed and most advanced economies*. Ginebra: The International Centre for Trade and Sustainable Development.
- GARCÍA, J. (1993). *Derecho Inmobiliario registral o hipotecario*. Madrid: Civitas.
- GERWERAD, P. (2010). Integration of Intellectual property strategy with innovations strategy. *Research Technology Management*, 53(3), 10-18.
- GONZÁLEZ, I. (1993). Notas sobre la oponibilidad de los contratos en *Homenaje al Profesor José Luis Lacruz Berdejo*, vol. 2. Valencia: Civitas.
- HORTA, E. et al. (2011). La protección y la comercialización de los resultados científicos de las universidades. Conferencia presentada en el Congreso de Propiedad Industrial celebrado en La Habana. Disponible en: www.ocpi.cu
- MARTINORT, D. (2010). Contracting for an innovation under bilateral asymmetric information. *Journal of Industrial economics*, 58(2), 324-348.
- MENÉNDEZ, A. (2001). *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas.
- MORÁN, L. (2010). Patent Licensing: Global Perspective and Analysis of Case Studies. *Journal Intellectual property Rights*, 15(4), 440-446.
- (2011). La Gestión de la Propiedad Industrial en la Transferencia de Tecnología: Análisis en Cuba. *Revista de Derecho de la Universidad del Norte* (Colombia), 36, 160-183.
- (2011). Análisis de las normativas internacionales sobre la transferencia de tecnología. Incidencia en Cuba. *Direito GV*, 7(2), 501-514.
- MORENO M., MORÁN, L. (2018). Contratación y Propiedad Industrial en la sociedad del conocimiento. Desafíos actuales para Cuba, *Revista Cubana de Derecho*, 49, 24-56.
- NAWAR, M. (2010). Exploring the impacts of intellectual property on intellectual capital and company performance. *Management Decision*, 48(5), 676-697.
- OJEDA, N. (2001). Justicia Contractual: principios de la buena fe y del justo equilibrio de las prestaciones en la contratación. En *Derecho de Contratos: Teoría General de Contratos* (pp. 30-38). La Habana (Cuba): Félix Varela.

- PÁEZ, P. (2011). La negociación efectiva. Disponible en: www.piramidededigital.com
- PARKS, K. (2009). Naked is not a four-letter word: debunking the Myth of the quality control requirement. *Trademark Reporter*, 82(1), 531-547.
- PENAS, G. et al. (2006). La patente como instrumento de valoración del conocimiento. *Revista de Investigación en gestión de la Innovación y Tecnología*, 38.
- PÉREZ, L. (2001). De la eficacia contractual. Principios generales. En *Derecho de Contratos* (p. 400). La Habana (Cuba): Félix Varela.
- PETERS, R. (2009, september). Technology Licensing: A win-win solution in the intellectual economy. *Journal of Intellectual property Rights*, 10, 421-425.
- RABEL, L. (1994). *Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: la inoponibilidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- RODRÍGUEZ, J. et al. (2009). *La gestión de la Tecnología. Elementos fundamentales y Transferencia de Tecnología*.
- SALAMI, R. (2011). Selecting the appropriate technology transfer method to reach the technology localization. Disponible en: www.doaj.org/journal
- SANSALONI, J. C. (2017). *Innovación y Propiedad Industrial*. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia.
- SANTIAGO, C. (2008). Análisis de los factores que influyen en el éxito de la transferencia tecnológica desde los institutos tecnológicos a las Pymes: Los casos de España y Brasil. *Journal Technology Management Innovation*, 1(4), 57-70.
- SAZALI, A. et al. (2015). Measuring the effects of relationship quality and mutual trust on degree of Inter-firm technology transfer in international joint venture. *International Business Research*, 4, 51-59. Disponible en: www.ccsenet.org/journal/index/ibr/article/view/8151.
- URÍA, R. (2001). *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas Ediciones S.L.
- VELÁZQUEZ, G. (2012). *Manual de Transferencia y adquisición de tecnología sostenible*. Costa Rica: edición USAID.
- VICENT CHULIÁ, F. (2012). *Introducción al Derecho Mercantil*. Valencia: 23 edición, Tirant Lo Blanch.

FUENTES LEGALES

Decreto Ley 203 (2000). De marcas y otros signos distintivos. Gaceta Oficial Extraordinaria, núm. 3, 2 de mayo de 2000, 5. La Habana (Cuba). Disponible en: www.gacetaoficial.cu.

Decreto Ley 290 (2011). De las invenciones y dibujos y modelos industriales.

Gaceta Oficial Ordinaria 2, 1 de febrero de 2011, 9. La Habana (Cuba). Decreto Ley 304. (2012). De la contratación económica. Gaceta Oficial Ordinaria, núm. 62, 27 de diciembre de 2012. La Habana (Cuba).

Decreto Ley 336 (2018). De las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos. Gaceta Oficial Extraordinaria, núm. 40, 10 de agosto de 2018. La Habana.

Decreto Ley 337 (2018). De la protección contra las prácticas desleales en materia de propiedad industrial. Gaceta Oficial Extraordinaria, núm. 40, 10 de agosto de 2018. La Habana.

Ley 59 (1987). Código civil Cubano. Gaceta Oficial Extraordinaria, núm. 9, 19 de octubre de 1987, 39. La Habana (Cuba).

FUENTES LEGALES FORÁNEAS

Alemania (2018). Ley de Patentes de 1998. Disponible en: www.wipo.int/lex

Dinamarca (2018). Ley de Patentes Consolidada núm. 91 de 2009. Disponible en: www.wipo.int/lex

Dinamarca (2018). Ley de Marcas Consolidada núm. 109 de 2012. Disponible en: www.wipo.int/lex

Finlandia (2018). Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley núm. 243 de 1997. Disponible en: www.wipo.int/lex

Finlandia (2018). Ley de Marcas núm. 1715 de 1995. Disponible en: www.wipo.int/lex.

Francia (2018). Ley núm. 92-597 de julio de 1992, Código de Propiedad Intelectual. Disponible en: www.wipo.int/lex

IMPI (2018). Legislación Mexicana de Propiedad Industrial. Disponible en: www.impi.gov.mx

INDECOPI (2018). Legislación peruana de propiedad industrial y licencias. Disponible en: www.indecopi.gov.pe

INPI (2018). Legislación Argentina de Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología. Disponible en: www.inpi.gov.ar

INPI (2018). Legislación Brasileña de Propiedad Intelectual. Disponible en: www.inpi.gov.br

IPO (2018). Legislación sobre Transferencia de Tecnología. Disponible en: www.ipophil.gov.ph

Italia (2018). Código de Propiedad Industrial, dictado mediante el Decreto Legislativo núm. 10 de 2005. Disponible en: www.wipo.int/lex

Noruega (2018). Ley de Patentes núm. 19 de 1967, modificado el 1 de julio de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex

Noruega (2018). Ley de Marcas núm. 8 de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex

Portugal (2018). Código de Propiedad Industrial aprobado por el Decreto núm. 36 de 2003 y modificado en parte por la Ley núm. 16 de 2008. Disponible en: www.wipo.int/lex

SAPI (2018). Legislación Venezolana de Propiedad Industrial. Disponible en: www.sapi.gov.ve

Suecia (2018). Ley de Patentes núm. 837 de 1967, modificada por la Ley núm. 159 de 2004. Disponible en: www.wipo.int/lex

Suecia (2018). Ley de Marcas núm. g1877 de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex

Uruguay (2018). Ley núm. 17164 de 1999 de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Disponible en: www.wipo.int/lex

NOTAS

¹ La nueva norma impone un conjunto de cambios. Ante todo, debe señalarse que estas disposiciones alcanzan por igual a cualquier persona jurídica o natural que desarrolle alguna actividad económica, ya sea una empresa estatal o mixta, una cooperativa, un usufructuario de tierra o un cuentapropista. Un aspecto importante que se introduce es la obligación de regular la oferta. Los proveedores o prestatarios de servicios están en la obligación de proceder con toda transparencia y fijar el horizonte temporal dentro del cual mantiene vigencia la oferta y el oferente queda obligado por esta. Eso incluye también el deber de información. Los sujetos deben mantenerse permanentemente informados durante toda la fase de ejecución del contrato. Cualquier situación que pueda afectar su cumplimiento debe ser advertida a la otra parte.

² Consultese las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial 9279/96 de Brasil, Ley de Propiedad Industrial 35/95 de Panamá, Decisión 486, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de la Comunidad Andina, Ley de Propiedad Industrial de México.

³ Esta procede de la teoría civilista «abuso del derecho», este ejercicio abusivo de los derechos se configura como un acto ilícito específico: se trata de un acto ilícito abusivo que, a diferencia del acto ilícito común en el cual se transgrede francamente la norma legal, este implica una violación solapada del ordenamiento jurídico. Existe abuso de derecho cuando se ejerce contrariamente al objeto de su institución, a su espíritu y a su finalidad; cuando se le desvíe del fin para el cual ha sido creado. La doctrina de los abusos de derechos de patente parte del principio, que la propiedad industrial tiene una finalidad específica que trasciende los simples intereses privados del titular de la patente. A la luz de tales distinciones se identifica abuso de la patente, cuando el titular excede los límites de su derecho, y se produce un desvío de la finalidad para el cual fue conferido este derecho. Este término también ha sido ampliamente utilizado en el derecho antimonopolio, considerando que hay abuso cuando una empresa aprovecha su posición para llegar a lo que se considera fines impropios, pero en este trabajo le damos la connotación del uso abusivo del derecho de patente o del monopolio de hecho por parte del secreto, desde la perspectiva de obstáculos o limitaciones que se imponen en los contratos de licencias de patentes y know-how, tratando de justificar las limitaciones en la esfera de utilización, las facultades que se transfieren, cláusulas vinculadas, cláusulas de retrocesión, bajo la justificación que todas limitaciones son legítimas, pues ellas están comprendidas en el amplio señorío del derecho conferido.

⁴ Según plantea DÍEZ PÍCAZO (1996), los efectos directos que entre las partes puede crear el contrato pueden sintetizarse en: *eficacia constitutiva*: cuando surge entre las partes una situación jurídica a consecuencia del contrato concertado entre ellas; *eficacia modificativa*: cuando el contrato incide sobre una relación preexistente, y altera el contenido de dicha relación; *eficacia preceptiva*: el contrato puede proyectar efectos en las relaciones entre las partes, en cuanto a establecer el conjunto de derechos, obligaciones, facultades, entre otros que las partes van a ostentar en virtud de la relación jurídica que entre ellas existe, y *eficacia declarativa*.

⁵ Existen algunas legislaciones de Propiedad Industrial en países de América Latina, que prevén estos beneficios, a saber: Ley Argentina de Transferencia de Tecnología, la Ley Chilena sobre Propiedad Industrial.

⁶ Es válido destacar que lo establecido en esta decisión le deja un amplio margen de libertad a los Estados Miembro, pues si bien establece expresamente las cláusulas restrictivas

vas, introduce en su formulación la frase siguiente: «Los Estados Miembro podrán tener en cuenta...». Se ha hecho evidente que terminologías como estas que implican cierto deber y no una obligación inciden en que el interés sea menor en los Estados Miembros y no otorguen soluciones concretas en relación con este tema.

⁷ El artículo 14 de esta regulación dispone las cláusulas restrictivas siguientes:

a) en relación con las cláusulas vinculadas, b) la fijación de los precios de venta o reventa en relación con los productos que se obtengan a partir de la tecnología proporcionada, c) que contengan restricciones referentes al volumen de producción, que establezcan la opción de tecnologías competitadoras, d) que obliguen al licenciatario a transferir los inventos o mejoras que se obtengan de la tecnología transferida, la obligación de pagar por derechos de propiedad industrial no utilizados o vencidos, e) y otras que se consideren de efecto equivalente a las mencionadas con anterioridad.

⁸ Según el Decreto Legislativo 807, de 16 de abril de 1996, sobre *Normas, Funciones y Organización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual* (INDECOPI), en su título XI: «Transferencia de Tecnología Extranjera», establece expresamente que el INDECOPI, a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el organismo competente para efectuar el registro de contratos de licencias de uso de tecnología extranjera protegida por patente, así como las modificaciones de dichos contratos.

⁹ El derecho que emana de la licencia exclusiva queda constituido, según la doctrina alemana, a través de un contrato que se encuadra en la categoría de contratos dispositivos, del tipo de los que sirven a la transmisión del dominio y otros derechos reales. La concesión de la licencia exclusiva se explica mayoritariamente por la teoría de la desmembración. Conforme con esta idea, el titular de la patente desmiembra o separa del conjunto algunas facultades de explotación y las trasmite a otro sujeto, el licenciatario, sin transmitir con ello la patente. En el ámbito abarcado por la licencia exclusiva, el licenciatario queda investido de facultades exclusivas de la misma intensidad y con la misma protección que el titular de la patente. El carácter real atribuido a la licencia exclusiva protege al licenciatario contra los actos de disposición del licenciante posteriores al otorgamiento de su derecho y que colisionen con él.

¹⁰ En esta licencia no existe transmisión de determinadas facultades de disfrute, sino solo de obligación de consentir que el licenciatario explote la invención en los términos pactados en el contrato y de garantizar el disfrute concedido.

¹¹ Véase Ley de Patentes 837 de 1967, modificada por la Ley 159 de 2004, artículo 44. Ley de Marcas 1877 de 2010, artículo 55.

¹² Véase Ley de Patentes 19 de 1967, modificado el 1 de julio de 2010, sección 44 del capítulo 6. Ley de Marcas 8 de 2010, artículo 56.

¹³ Véase Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley 243 de 1997, artículo 44. Ley de Marcas 1715 de 1995, artículo 57.

¹⁴ Véase Ley de Patentes Consolidada 91 de 2009, artículo 44 (apartado 1). Ley de Marcas Consolidada 109 de 2012, artículo 55.

¹⁵ Sin embargo, es válido destacar que en la redacción original de esta normativa aparecían dos tipos de situaciones claramente diferenciadas: a) el registro facultativo y a título informativo entre entes independientes y b) el registro obligatorio, y previa aprobación de la autoridad administrativa, de los contratos celebrados entre empresas vinculadas al Estado. Además, en este último supuesto establecía condiciones para su aprobación, a saber: que las prestaciones y condiciones se ajustasen a las prácticas normales del mercado y siempre que la contraprestación pactada guardara relación con la tecnología transferida no se aprobarían aquellos que preveían el pago de contraprestaciones para el uso de marcas. En la actualidad solo está vigente la disposición referida a la inscripción del contrato a título informativo y las disposiciones en relación con las cláusulas restrictivas fueron omitidas, al menos en esta regulación. Esta información fue obtenida en entrevistas sostenidas con el Refrendante legal de la Dirección de Transferencia de Tecnología del INPI.