



Revista de Derecho

ISSN: 0121-8697

rderecho@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Colombia

Morán Martínez, Liudmila

Anotación de los contratos de licencia de propiedad industrial y sus efectos jurídicos en
Cuba

Revista de Derecho, núm. 44, julio-diciembre, 2015, pp. 50-81

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85141031005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Anotación de los contratos de licencia de propiedad industrial y sus efectos jurídicos en Cuba*

Enforceability of industrial property licenses agreements and juridical effects in Cuba

DOI: <http://dx.doi.org/10.14482/dere.44.7169>

Liudmila Morán Martínez**

Universidad de La Habana (Cuba)

* Este artículo formó parte del trabajo investigativo de la autora para optar al grado científico de doctora en Ciencias Técnicas.

** Abogada, doctora en Ciencias Técnicas, máster en Gestión de la Propiedad Intelectual, profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y asesora legal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Miembro de la Sección de Propiedad Industrial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Correspondencia: Cortina n°112 e/ Luis Estévez y Estrada Palma, 10 de octubre, Ciudad Habana (Cuba). liudmila.moran@gmail.com

REVISTA DE DERECHO

N.º 44, Barranquilla, 2015

ISSN: 0121-8697 (impreso)

ISSN: 2145-9355 (on line)

Resumen

Este artículo presenta la oponibilidad de los contratos de licencias de marcas y patente, con los beneficios que garantiza la publicidad de este tipo de actos realizados por las partes. Se abordan los diferentes sistemas jurídicos que tratan la oponibilidad de estos contratos, estableciendo como clasificación los sistemas obligatorios y facultativos según el carácter de la anotación de los contratos de licencias. Asimismo, se analizan los principales efectos jurídicos, con especial énfasis en el contexto cubano.

Palabras clave: oponibilidad, licencias, propiedad industrial, marca, patente.

Abstract

This paper discusses the enforceability of patent and trademarks licenses, ensuring the benefits of advertising such acts by the parties. Different legal systems treat the enforceability of these contracts are addressed. The main legal effects arising annotation licensing agreements, with special emphasis on the Cuban context.

Keywords: enforceability, licenses, industrial property, trademark, patent.

Fecha de recepción: 24 de febrero de 2014
Fecha de aceptación: 25 de agosto de 2014

INTRODUCCIÓN

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.

Como parte de los convenios internacionales, 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 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.

Con relación a la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca, se observan desde una perspectiva comparada dos grandes sistemas: el Sistema Obligatorio, en virtud del cual la inscripción de estos es obligatoria y es considerada como presupuesto para la oponibilidad del acto frente a terceros, y el Sistema Facultativo, en el cual la anotación de estos contratos es opcional y no significa un requisito para que surtan efectos ante terceros.

Es propósito de este trabajo analizar a la luz de la doctrina y del derecho comparado cómo se tutela la anotación de los contratos de licencias de patente y marca y los efectos que producen.

Cuba se encuentra en un proceso de definición de políticas y nuevas normativas en el campo de la propiedad intelectual, en especial en lo concerniente a los contratos asociados a esta temática y a la transferencia tecnológica, por ello la importancia de estudiar y profundizar en este campo. Este trabajo pretende sistematizar doctrinal y normativamente esta materia. En el contexto cubano se analiza, desde una perspectiva legislativa y práctica, el papel que desempeña la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) para definir la procedencia de la anotación de los contratos de licencias de marcas y patentes, así como la compatibilidad entre las normativas de patentes y marcas en relación con las causales en que no procede la anotación de estos contratos. También presenta el análisis de los efectos jurídicos que producen estos contratos de acuerdo con las normativas cubanas.

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizaron diferentes métodos: exegético-analítico, que contribuye a una mejor comprensión del sentido y alcance de las normas jurídicas que regulan la figura en el contexto internacional. Además, se puede evaluar la anotación de las licencias de propiedad industrial y sus efectos en los diferentes sistemas de derecho. El empleo del método teórico-jurídico es necesario para lograr un adecuado basamento teórico-conceptual; permite el estudio de la anotación de los contratos de propiedad industrial, su definición y los complejos criterios seguidos por la doctrina en relación con los efectos jurídicos. El método de análisis bibliográfico de textos clásicos y modernos nacionales e internacionales, que permite analizar las diferentes posiciones de los autores que abordan el tema. La consulta a expertos fue otro de los métodos empleados, con el objetivo de tener una aproximación práctica sobre la anotación de estos contratos, lo cual se materializa a través de consultas a especialistas sobre el tema de investigación.

1. SISTEMA OBLIGATORIO DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PATENTE Y MARCA

Entre los regímenes jurídicos que se analizaron y que se han acogido al sistema obligatorio 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, en el artículo L.714.7 exceptúa la anotación a 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 **España**, la Ley 11 de 20 de marzo de 1986 sobre Patentes de invención y modelos de utilidad establece en su artículo 79 (apartado 2) que las licencias y otros actos que afecten a las solicitudes de patentes o las patentes concedidas solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de patentes; extendiendo incluso la obligación a que no se podrá hacer referencia en los productos que estos han sido producidos bajo una licencia de patente si esta no ha sido debidamente anotada. Esta regulación legal dota de seguridad jurídica y de protección tanto a los licenciatarios como a los terceros. El licenciatario exclusivo o no de una patente ocupa en el sistema español una posición integrada por derechos y obligaciones que

no revisten uncarácter absoluto, y no son ejercitables frente a terceros. Como aspectos sustantivos de la legislación de patentes podemos destacar además la función que se le atribuye al Registro de Propiedad Industrial en el artículo 79 (apartado 4) de calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en este registro, en el que quedan comprendidos los contratos de licencias. Adicionalmente se dispone que estos deben aparecer en documento público.

La Ley española 17 de 2001 sobre Marcas dispone en su artículo 46 (apartados 2 y 3) que la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Dichos actos pueden abarcar todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, y será requisito esencial que las licencias de marcas se inscriban en el Registro de Propiedad Industrial para que puedan oponerse a terceros.

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 las partes acuerden 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 mismo 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 efectos del registro de contratos sobre patentes los países miembros¹ podrán determinar que los contratos de licencia no contengan cláusulas restrictivas².

La misma Decisión 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,

¹ Es válido destacar que lo establecido en esta decisión le deja un amplio margen de libertad a los Estados Miembros, pues si bien establece expresamente las cláusulas restrictivas, introduce en su formulación la frase “Los Estados Miembros 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.

² 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 competidoras, 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.

“Ley de Propiedad Industrial” (capítulo VII: “Régimen de Licencias”, artículos 73 y 74), impone la obligación de que los contratos de licencias de patentes deberán ser registrados ante la oficina competente³ (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 efectos 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) se 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 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 su artículo 36 también establece que para

³ 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) establece expresamente en su título XI: “Transferencia de Tecnología Extranjera”, 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.

que surtan efectos ante terceros los actos bajo las 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 su 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 su 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 explicita que en caso de demostrar el uso de la marca, no se precisa que el contrato tenga que ser anotado.

2. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA COMO PARTE DEL SISTEMA OBLIGATORIO

En Cuba predomina el sistema de regulación directa de la transferencia de tecnología, caracterizado por un conjunto de regulaciones que permiten que el Estado controle no solo los contratos de licencia, sino que evalúa y aprueba estudios de factibilidad y otros documentos que sustentan el proceso de transferencia de tecnología. Es válido apuntar que nuestro país carece de una legislación específica que regule el proceso de transmisión de tecnología, y ni siquiera en el pasado contó con una ley sobre transferencia de tecnología⁴. Es importante destacar

⁴Sobre este tema es válido acotar que en el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), en materia de transferencia de tecnología, con el objetivo de simplificar la confección de los contratos de licencias, fueron publicados los “Acuerdos Tipo”. Estos lineamientos fueron aprobados por la XI Sesión de la Conferencia sobre Asuntos Legales de Representantes de los Países Miembros del CAME el 12 de diciembre de 1974 y fueron asumidos por nuestro país. En los mismos se describían los modelos de cuatro tipos de convenios. En estos Acuerdos tipo se establecían un conjunto de cláusulas dirigidas a que se lograra un equilibrio entre los intereses

que Cuba se suma a los países que establecen el Sistema Obligatorio de anotación de los contratos de licencias de propiedad industrial.

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

La nueva legislación cubana sobre Patentes (Decreto-Ley 290 de 2011) instrumenta las normas mínimas relativas a esta materia dispuestas en el Acuerdo sobre los ADPIC de 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 exclusivo⁵.

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 mediante una norma jurídica.

del licenciante y el licenciatarlo, y también se referían aquellas condiciones que limitaran legítimamente el alcance de los derechos que se transferían.

⁵ Ley brasileña 9279 de 1996 de Propiedad Industrial (no se pronuncia sobre la exclusividad). Decreto colombiano 0729/2012 (no se pronuncia sobre la exclusividad). Ley de Patentes de Costa Rica 8632 de 2008 (no se pronuncia sobre la exclusividad). La Ley de Patentes argentina 25859 de 2004 en su artículo 39 dispone que las licencias de patentes serán no exclusivas, salvo estipulación en contrario. La Ley de la Propiedad Industrial de México, reformada en 2012, establece en su artículo 67 la posibilidad de que las licencias de patentes tendrán carácter no exclusivo, salvo que las partes acuerden lo contrario.

- 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 contempla la exclusión del licenciante y evita la competencia con relación al territorio licenciado si esta negociación resulta beneficiosa 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 antecesora⁶. 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

⁶ 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 introdujo 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.

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 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 suministren 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 licenciataria, por asumir niveles de ventas mayores, acceso a determinados mercados y gastos para combatir infracciones, para lo cual los licenciataria 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 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 establece 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.

También es necesario analizar la posibilidad que brindan los artículos 135 y 137 de la normativa de patentes para que el licenciataria pueda interponer una demanda en caso de detectar una infracción del derecho de patente licenciado. Es importante acotar que el licenciataria 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 *know-how* la situación es diferente, pues una de las características que con mayor frecuencia se atribuye a estos contratos de licencia es su atipicidad legal, fundamentada en la ausencia de una disciplina normativa que los regule en su integridad. A pesar de ello se ha señalado que la atipicidad legal no excluye que dichos contratos tengan tipicidad social. Este es un criterio contradictorio y preocupante porque si estos contratos son empleados constantemente, ¿cómo es posible que no cuenten con regulación jurídica específica? Sí es importante apuntar que ante la ausencia de una normativa especial se rigen por la norma general de contratación económica y el Código Civil. Es vital 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. Asimismo, 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 están regulados, como ya se mencionó, en el Decreto-Ley 304 de 2012.

Con relación a las licencias de marcas, la legislación que las rige es el Decreto-Ley 203 de 2000, “De marcas y otros signos distintivos”, mediante 6 artículos en el capítulo VI, en su sección tercera. Asimismo, el Reglamento del Decreto-Ley 203 de 2000 regula las formalidades para la anotación de las licencias de marcas mediante 4 artículos en el capítulo II, sección séptima.

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 protegido el signo distintivo o aparece limitada 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 Latina⁷.

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 licenciario, presentando por escrito una copia del contrato precedente. 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.

Respecto a 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 carác-

⁷ Consúltense 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.

ter más amplio, teniendo en cuenta el contexto en el que fue promulgada. 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. Con base en 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, cabría preguntarse ¿cuál es la normativa aplicable con relación a la anotación de estos contratos? La autora opina que debe ser de aplicación una legislación específica sobre transferencia de tecnología o cualquier otra denominación, pero que el objeto sea la regulación de estos contratos que poseen otras características y mayor complejidad. Por otra parte, los documentos que inicialmente son revisados por la OCPI no son los definitivos, sino proyectos de contratos de licencia, convenios de asociación económica o cualquier otra modalidad que incluya Derechos de Propiedad Industrial o informaciones secretas. Los documentos finales no pasan nuevamente por la Oficina antes de ser firmados por las partes.

La autora también considera que el anteproyecto de norma sobre negocios jurídicos que involucran derechos de propiedad industrial, que se viene discutiendo en diferentes instancias gubernamentales, contemple estos aspectos de una forma más explícita, clara y entre en armonía con las normas legales vigentes en esta materia.

3. SISTEMA FACULTATIVO DE LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE PATENTE Y MARCA

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 exclusivas⁸. 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 exclusiva⁹ 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 de la licencia no exclusiva se deriva 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

⁸ 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 a esta idea, el titular de la patente desmiembra o separa del conjunto algunas facultades de explotación y las transmite 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.

⁹ 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.

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 cuanto a 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 (**Suecia**¹⁰, **Noruega**¹¹, **Finlandia**¹² y **Dinamarca**¹³) 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.

¹⁰ Véase Ley de Patentes 837 de 1967, modificada por la Ley 159 de 2004, artículo 44. Ley de Marcas 1877 de 2010, artículo 55.

¹¹ Véase Ley de Patentes 19 de 1967, modificada el 1° de julio de 2010, sección 44 del capítulo 6. Ley de Marcas 8 de 2010, artículo 56.

¹² Véase Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley 243 de 1997, artículo 44. Ley de Marcas 1715 de 1995, artículo 57.

¹³ Véase Ley de Patentes Consolidada 91 de 2009, artículo 44 (apartado 1). Ley de Marcas Consolidada 109 de 2012, artículo 55.

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 informativo¹⁴. 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

¹⁴ 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: 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 mediante entrevistas con el refrendante legal de la Dirección de Transferencia de Tecnología del INPI.

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

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

La anotación de los contratos constituye el presupuesto del que van a depender determinados efectos jurídicos. Así, hay coincidencia en los postulados doctrinales, como en las legislaciones de propiedad industrial que se han analizado, en que si bien la anotación no es un requisito para la perfección y validez del contrato, sí lo es para su eficacia frente a terceros.

Entonces, si la anotación de los contratos de licencia de patente y de marca en las oficinas correspondientes de la Propiedad Industrial constituye la vía utilizada para garantizar la publicidad de tales negocios jurídicos con bienes incorpóreos, pueden señalarse algunos efectos o beneficios que se derivan de la misma.

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 se solicita la inscripción. Asimismo, el registrador valora la capacidad y legitimación de quienes los otorgan 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 tracto 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 de la Propiedad Industrial*. Este principio entraña ventajas al tercero, que se justifican 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 Chulia (1998), al valorar los principios registrales mercantiles comprende una doble presunción. La primera es la **presunción absoluta**: referida a 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 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 contravenzan 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”¹⁵ y “eficacia indirecta”.

¹⁵ Según Díez Picazo (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 existe entre ellas, y *eficacia declarativa*: cuando la finalidad del contrato está dirigida a constatar la existencia o la inexistencia de una relación jurídica.

La manifestación de los efectos indirectos del contrato, según 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 atañe 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. Peérez 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 de 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 publi-

dad 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 que la existencia del contrato y de sus efectos prevalezcan 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, 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 disposi-

ciones aparecen por lo general en las legislaciones de Propiedad Industrial y en las normas tributarias¹⁶.

- 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).

¹⁶ Como parte de aquellas legislaciones de propiedad industrial que prevén estos beneficios se encuentra la Ley Argentina de Transferencia de Tecnología, que establece en su artículo 9 que aquellos contratos de licencias que no sean anotados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), estas prestaciones a favor del licenciante no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el licenciatario, y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del licenciante. Esto significa que la anotación se realiza a efectos de obtener los beneficios impositivos previstos en el artículo 93 inc. a) previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias de 1997. En el caso de Chile, la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial dispone en su artículo 18 bis e) que la inscripción de determinados negocios jurídicos, entre ellos los contratos de licencias de patentes, se realizarán a beneficio fiscal. En el caso de Cuba, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, no están establecidos impuestos por pagos de regalías. Sin embargo, nuestro país ha suscrito acuerdos para evitar la doble imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal. En dichos acuerdos se ha previsto que las regalías pagadas a otro país, siempre y cuando formen parte en ese Acuerdo, pueden someterse a imposición. En ese caso, el impuesto exigido no podrá exceder del 5 % del importe bruto de las regalías por concepto de contratos de licencias de patente, *know-how*, marcas, entre otros.

CONCLUSIONES

Se exponen algunas consideraciones finales, las cuales reflejan el aporte científico de esta investigación.

Como resultado del estudio comparado se constata en primer lugar que la mayor parte de las legislaciones de propiedad industrial establece como requisito que los contratos de licencias deben ser anotados ante la oficina de registro correspondiente para que sean oponibles frente a terceros.

El ordenamiento jurídico cubano dispone que los contratos de licencias, sean de patente o de marca, solo serán oponibles frente a terceros si se encuentran anotados ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

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 efectos de que su concertación no perjudique el desarrollo tecnológico y la economía nacionales, sobre todo para aquellos países receptores de tecnologías, como es el caso cubano.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrinales

- Abbott, F. M. (2008). The Competition provisions in the TRIPs Agreements: Implications for Technology Transfer. *Whorkshop 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.
- Assafim, J. M. (2005). *La transferencia de tecnología en Brasil: Aspectos contractuales de propiedad industrial*. Río de Janeiro, Brasil: Lumen Juris.
- Cabanellas, G. (2010). *Contratos de licencias y transferencia de tecnología en el Derecho Económico* (2ª 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.
- Correa, C. (2007a). Intellectual Property and Competition Law: exploring some issues of relevance to developing countries. *Issue Paper 21*, 30.
- Díaz, C. et al. (2007). *Innovación y desarrollo tecnológico: políticas, acciones y casos*. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administración.
- Díez Picazo, 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 Bellosó 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. DOI: 10.1093/jiplp/jpr155
- Enmanuel, 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 23-01-2014]. 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: Montecorvo.
- Foray, D. (2008). *Technology Transfer in the Trips age the need for news 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.
- Morán, L. (2011a). 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.

- Morán, L. (2011b). Análisis de las normativas internacionales sobre la transferencia de tecnología. Incidencia en Cuba. *Direito GV*, 7(2), 501-514.
- 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 A.A.V.V, *Derecho de Contratos: Teoría General de Contratos* (pp. 30-38). La Habana (Cuba): Felix 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 eficiencia 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.
- Rodrigo Uria, A. M. (2001). *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas Ediciones S.L.
- 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 licalization*. Disponible en: www.doaj.org/journal.
- Sampedro, R. (2004). *Los bienes de propiedad industrial como objeto de negocios jurídicos*. Tesis Maestría Propiedad Intelectual. La Habana (Cuba): Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).
- Sansaloni, J. C. (2007). *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. (2011). 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.ccse-net.org/journal/index/ibr/article/view/8151).
- Sazali, A. et al. (2012). The Theoretical Perspectives Underlying Technology Transfer: A Literature Review. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT*, 7(2), 25.
- Velázquez, G. (2012). *Manual de Transferencia y adquisición de tecnología sostenible*. Costa Rica: edición USAID.
- Vicent Chulia, F. (1998). *Introducción al Derecho Mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Vidal, J. A. (2009). *La gestión del conocimiento como motor de la innovación*. (p. 157). Castellón: Universitat Jaume.

Derecho nacional

- Decreto-Ley 203 (2000). De marcas y otros signos distintivos. *Gaceta Oficial Extraordinaria*, n° 3, 2 de mayo de 2000, p. 5. La Habana (Cuba). Disponible en: www.gacetaoficial.cu.
- Decreto-Ley 290 (2011). De las invenciones y dibujos y modelos industriales. *Gaceta Oficial Ordinaria*, n° 2, 1° de febrero de 2011, p.9. La Habana (Cuba).
- Decreto-Ley 290 (2011). De las invenciones y dibujos y modelos industriales. *Gaceta Oficial Ordinaria*, n° 2, 1° de febrero de 2011, p. 9. La Habana (Cuba). Disponible en: www.gacetaoficial.cu.
- Decreto-Ley 304. (2012). De la contratación económica. *Gaceta Oficial Ordinaria*, n° 62, 27 diciembre de 2012. La Habana (Cuba).
- Decreto-Ley 68 (1983). De Invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen. *Gaceta Oficial Extraordinaria*, n° 10, 14 de mayo de 1983. La Habana (Cuba).
- Ley 59 (1987). Código Civil Cubano. *Gaceta Oficial Extraordinaria*, n° 9, 19 de octubre de 1987, p. 39. La Habana (Cuba).

Derecho comparado

- Alemania (2012). *Ley de Patentes de 1998*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Dinamarca (2013). *Ley de Patentes Consolidada n° 91 de 2009*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Dinamarca (2013). *Ley de Marcas Consolidada n° 109 de 2012*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- España (2012). *Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- España (2012). *Ley n° 17 de 2001 de Marcas*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Finlandia (2013). *Ley de Patentes de 1967*, modificada por la Ley n° 243 de 1997. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Finlandia (2013). *Ley de Marcas n°1715 de 1995*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Francia (2013). *Ley n° 92-597 de julio de 1992, Código de Propiedad Intelectual*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- IMPI (2012). *Legislación mexicana de Propiedad Industrial*. Disponible en: www.impi.gov.mx
- INDECOPI (2012). *Legislación Peruana de Propiedad Industrial y Licencias*. Disponible en: www.indecopi.gov.pe
- INPI (2013). *Legislación Argentina de Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología*. Disponible en: www.inpi.gov.ar
- INPI (2013). *Legislación Brasileña de Propiedad Intelectual*. Disponible en: www.inpi.gov.br
- IPO (2013). *Legislación sobre Transferencia de Tecnología*. Disponible en: www.ipophil.gov.ph
- Italia (2013). *Código de Propiedad Industrial*, dictado mediante el Decreto Legislativo n° 10 de 2005. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Noruega (2013). *Ley de Patentes n° 19 de 1967*, modificado el 1° de julio de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Noruega (2013). *Ley de Marcas n° 8 de 2010*. Disponible en: www.wipo.int/lex
- Portugal (2013). *Código de Propiedad Industrial*, aprobado por el Decreto n° 36 de 2003 y modificado en parte por la Ley n°16 de 2008. Disponible en: www.wipo.int/lex

SAPI (2013). *Legislación Venezolana de Propiedad Industrial*. Disponible en: www.sapi.gov.ve

Suecia (2013). *Ley de Patentes n° 837 de 1967*, modificada por la Ley n° 159 de 2004. Disponible en: www.wipo.int/lex

Suecia (2013). *Ley de Marcas n° 1877 de 2010*. Disponible en: www.wipo.int/lex

Uruguay (2013). *Ley n° 17164 de 1999 de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales*. Disponible en: www.wipo.int/lex