



Departamento de Derecho

Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

*Las marcas compuestas por obras de arte en
dominio público: pautas para la modificación de
la legislación marcaria cubana.*

Autor: Yohary González González

Tutor: Dr. Jorge Otamendi

Victoria, Buenos Aires

Octubre / 2019

INDICE

Resumen. / 3

Introducción. / 4

I. Colisión entre las obras de arte en dominio público y los derechos exclusivos del titular de una marca. /8

A. Los derechos de autor y el dominio público. /8

1-Definición de dominio público. /8

2-Fundamento y necesidad del dominio público. /12

B. El derecho moral de paternidad e integridad sobre las obras de arte. /18

1-Carácter perpetuo de los derechos de paternidad e integridad. /18

C. Los derechos exclusivos del titular de un registro marcario. /20

1- Facultades positivas y negativas. /20

2-La temporalidad relativa de los derechos marcarios. /22

II. La solicitud de registro de marcas que comprenden obras de arte en dominio público. /23

A.Comentarios sobre las decisiones de las oficinas nacionales de propiedad industrial. /28

B. Análisis de la prohibición que protege al orden público, la moral y las buenas costumbres. /34

C.Decisiones judiciales. /39

D.Referencias al Decreto-Ley No. 203 de 24 de diciembre de 1999 sobre Marcas y otros signos distintivos en Cuba. /39

III. Pautas para las directrices de examen sustantivo de marcas. /41

Conclusiones. /46

Recomendaciones. /47

Bibliografía. /48

RESUMEN

Las obras de arte en dominio público pueden ser utilizadas libre y gratuitamente por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. El uso de los contenidos que se encuentran en dominio público incentivan la creación de nuevas obras, así como el desarrollo científico, técnico y educacional de la sociedad. Por esta razón, se argumenta que la libre utilización de un bien común no puede significar la creación de un nuevo derecho exclusivo, por ejemplo, una marca para distinguir productos y servicios. Las legislaciones marcarias no suelen tener preceptos que protejan a las obras de arte que se encuentran en dicho estadio. No obstante, algunas oficinas de propiedad industrial han denegado el registro y aplicado otras prohibiciones a fin de salvaguardar el orden público y las buenas costumbres de la sociedad. Los aciertos y desaciertos en las decisiones administrativas que se analizan sirven de sustento para la propuesta de modificación de la legislación marcaria cubana, y para la introducción de pautas necesarias en las directrices de examen sustantivo de marcas aprobadas por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Universidad de
San Andrés

INTRODUCCION

Desde el surgimiento de las marcas como signos que identifican los productos y servicios que se ofrecen en el comercio, los empresarios han tenido libertad para crear las denominaciones y logotipos que conformarán sus marcas o apropiarse de las que han quedado a la libre disposición porque han sido abandonadas por sus titulares anteriores. Esos signos distintivos son protegidos por la propiedad industrial que es la materia del derecho encargada de proteger las creaciones intelectuales aplicables a la industria y el comercio mediante las cuales se fomenta la libre competencia y se previenen los usos deshonestos en el comercio.

Las leyes de propiedad industrial establecen un conjunto de prohibiciones que imponen algunos límites para la concesión del registro marcario y, por ende, se convierten en límites para la facultad de exclusión que se deriva del derecho de marcas. Generalmente, las legislaciones clasifican a estas prohibiciones en absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí mismo, cuando este es incapaz de funcionar como marca, y tienen el fin de proteger intereses públicos y sociales. El objetivo es evitar que los empresarios ganen una ventaja competitiva en el mercado apropiándose de signos que deben quedar disponibles para su uso por cualquier persona, por ejemplo, denominaciones genéricas y descriptivas de los productos y servicios, nombres y emblemas de Estados, entre otros. Por su parte, las prohibiciones relativas protegen los derechos de terceras personas de manera tal que el registro de la marca no sería posible porque es idéntica o similar a otra registrada previamente para distinguir los mismos productos y servicios o sus similares. Tampoco accedería al registro cuando contiene el nombre de una persona natural o jurídica o cuando infrinja un derecho de autor.

En el derecho de autor me detengo pues el tema de investigación está relacionado con las marcas compuestas por obras de arte que se encuentran en el dominio público. Las obras protegidas por el derecho de autor tienen un plazo de protección que comprende la vida del

autor y un tiempo *post mortem* que oscila entre los 50 y 70 años generalmente. Una vez decursado el plazo post mortem las obras caen en el denominado dominio público; cualquier persona puede usarlas libre y gratuitamente sin solicitar autorización para su copia, adaptación o reproducción.

La temporalidad del derecho de autor y la existencia del dominio público tienen como fundamento la necesidad de que la sociedad tenga acceso a la cultura y al conocimiento sin restricciones, con lo cual se incentiva la innovación y creación de nuevas obras. En contraste con lo anterior, las marcas pueden ser renovadas indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, es decir, que el carácter temporal es relativo y su permanencia en el tiempo y en el mercado dependerá de la renovación de la marca por su titular. ¿Podría justificarse entonces la posibilidad de extender el dominio privado de una obra de arte o musical mediante su registro como marca? Tal situación entraría en conflicto con el concepto de dominio público.

Han existido múltiples solicitudes de registro de marcas que contienen la reproducción de la obra pictórica de Leonardo Da Vinci “La Gioconda”, o “La Mona Lisa” como elemento figurativo del signo distintivo, así como marcas sonoras compuestas, por ejemplo, por la novena sinfonía de Beethoven. Todas las mencionadas son obras que se encuentran en el dominio público. Si se concede el registro de la marca se estarían creando nuevos derechos exclusivos sobre esas obras porque su titular tendrá el derecho de excluir a cualquier otro competidor en el uso como marca de esos elementos figurativos o combinación de notas musicales para identificar similares productos y servicios.

Por el contrario, el titular del registro marcario no puede oponerse a que un tercero, amparado en el dominio público, reproduzca la obra de arte, porque esta acción no significa hacer un uso como marca y, por consiguiente, no es una infracción marcaria. Por esta razón se puede decir que el propietario de una marca compuesta por una obra de arte en dominio

público tiene un derecho débil frente a terceros, debido a la imposibilidad de oponerse a cualquier uso de la obra de arte que no clasifique como uso marcario.

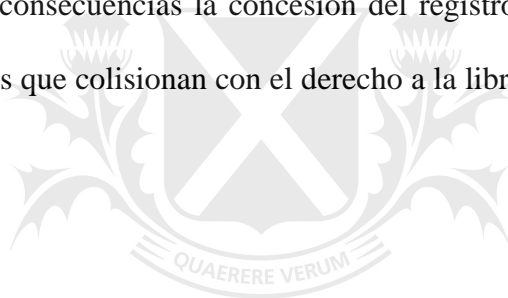
Como expliqué anteriormente la mayoría de las legislaciones marcarias, incluyendo la cubana, contienen la prohibición relativa que protege a los derechos de autor, pero adolecen de preceptos que específicamente amparen a las obras que se encuentran en dominio público. Esta carencia legislativa abre una brecha para que sea posible la apropiación en carácter de exclusiva de una obra que ya no está bajo los efectos de la protección del derecho de autor. Sin embargo, los derechos monopólicos y el dominio público están ubicados en polos opuestos. La concesión de las marcas que contengan obras de arte en dominio público atenta contra el derecho a la libre utilización de esa obra y contra la esencia misma de lo que se considera como dominio público y hay que saber cómo hacer valer unos sin eliminar al otro.

Algunas oficinas de marcas en Europa y Asia, como la de Alemania, la de Ucrania y la de Kirguistán respectivamente han denegado el registro y han fundamentado su decisión basadas en las prohibiciones absolutas que salvaguardan el orden público y las buenas costumbres en la sociedad, sin embargo, estos no son los conceptos que en una correcta técnica jurídica serían suficientes e idóneos para argumentar la negativa de registro, debido a su ambigüedad y a las disímiles interpretaciones que en lo subjetivo acarrearán. Por su parte, países como Armenia y la Federación de Rusia sostienen la denegación del registro basados en que ese tipo de marcas son portadoras de objetos del patrimonio cultural mundial, así como reproducciones de valores culturales conservados en colecciones o fundaciones que deben ser protegidas.

Ante tal situación el examinador de marcas se cuestiona cómo otorgar derechos exclusivos sobre una obra de arte en dominio sin restringir el derecho de todos a usarla. Así el examinador se enfrenta a un reto y tiene que desempeñar el rol de artífice del derecho marcario para poder defender el dominio público con las herramientas que tiene en su

legislación y con su labor de interpretación e integración de las normas jurídicas. Aunque en Cuba existen unas directrices de examen sustantivo de marcas, no se prevén en ellas las pautas para examinar una marca compuesta por una obra que se encuentra en dominio público para poder dilucidar el carácter registrable o no del signo distintivo en cuestión. Es obvio que ese camino se allanaría si puede denegar el registro aplicando directamente una prohibición absoluta que salvaguarde la esencia del dominio público.

El problema científico que se identifica en la situación descrita es la ausencia en la legislación de marcas en Cuba de preceptos legales que protejan a las obras de arte que se encuentran en el dominio público ante la intención de registrarlas como marcas. Este problema ha traído como consecuencias la concesión del registro marcario y la creación de nuevos derechos exclusivos que colisionan con el derecho a la libre utilización de las obras en dominio público.



Universidad de
San Andrés

1. Colisión entre las obras de arte en dominio público y los derechos exclusivos del titular de una marca.

A. Los derechos de autor y el dominio público

1- Definición de dominio público.

El carácter temporal de las facultades patrimoniales que emanan del Derecho de Autor trae como consecuencia la liberación de contenidos y conocimientos hacia el mundo. Cuando esto sucede es porque estamos en presencia del dominio público. El cese del ejercicio de los derechos exclusivos que ostenta el titular del derecho de autor da paso a un estadio en el que impera la ausencia de exclusividad respecto a las obras que hasta ese momento fueron el objeto de protección de esta materia del derecho, lo cual significa la libre utilización de esas obras y su transición de un régimen privado a uno colectivo que explica la conversión de esas obras a bienes públicos.

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del año 1886 no ofrece una definición de dominio público. El artículo 18 de este tratado internacional se refiere a aquellas obras a las que sería aplicable el Convenio a su entrada en vigor y en este precepto se aprecia cómo se vincula la concepción del dominio público al hecho de la expiración de los plazos de protección del derecho de autor.¹

El Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define al dominio público como el conjunto de todas las obras que pueden ser explotadas por cualquier persona sin necesidad de ninguna autorización, principalmente en razón de la expiración del término (plazo) de protección o porque no existe un instrumento internacional que garantice la protección en el caso de las obras extranjeras.²

¹ Cfr. https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698

² Vid. Glosario de términos de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, numeral 203, p.213, consultado en ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/.../wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf

Por lo general, las legislaciones autorales tampoco le dedican preceptos al dominio público salvo algunas como la Ley de Propiedad Intelectual de España que en su artículo 41 establece las condiciones para la utilización de las obras en dominio público. Es decir que no solo se refiere a que el dominio público es una consecuencia de la extinción de los derechos de explotación de las obras sino que añade que las obras podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra.³

Por su parte la ley autoral de Cuba, heredera de las disposiciones normativas españolas vigentes en la isla hasta la década de los 70 y 80 del pasado siglo, se asemeja al precepto español porque en su artículo 49, ubicado dentro del capítulo referido al período de vigencia del derecho de autor, se refiere a la extinción de dicho período de protección del derecho de autor, a la libre utilización de la obra, al respeto hacia el nombre del autor y la integridad de la obra, pero no utiliza la expresión “dominio público”, aunque resulta obvio que lo está reconociendo.⁴

Actualmente se tiende a sustituir la expresión dominio público por bienes en común o contenidos de libre acceso. Delia Lipszyc⁵ refiere que la diferencia entre el concepto de dominio público del derecho común y el concerniente a la extinción de los derechos patrimoniales del autor está en que pueden ser usadas (reproducidas, comunicadas al público, representadas, exhibidas, radiodifundidas) y transformadas (adaptadas, traducidas) por cualquier persona sin que ninguna pueda adquirir derechos exclusivos sobre ella; en cambio sí sobre los aportes creativos que se le adicionen o sobre las nuevas obras resultantes.

En un estudio realizado en el 2011 por Severine Dusollier sobre el derecho de autor, los derechos conexos y el dominio público, la autora comparte el criterio de que el dominio

³ Cfr. Artículo 41 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual según Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril consultado en <https://wipolex.wipo.int>

⁴ Cfr. Artículo 49 de la Ley 14 del Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1977 consultada en <http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/documento/ley-del-derecho-de-autor/>.

⁵ Delia Lipszyc, 2001, Derechos de autor y derechos conexos, (Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Buenos Aires), pp.264-265.

público debe ser un fin en sí mismo y debe ser considerado como un depósito de recursos. Así mismo refiere que un dominio público fuerte y activo en los ámbitos cultural y científico constituye un elemento fundamental del patrimonio común de la humanidad y, como tal, debe ser accesible a todos. Es, además, un propulsor esencial del desarrollo social y económico, que debería protegerse de una privatización y usurpación indebidas y debería constituir un mecanismo para contrarrestar los efectos de la exclusividad de la propiedad intelectual.⁶

Para Christian Schmitz Vaccaro⁷, el dominio público implica la no existencia de la exclusividad inherente a los derechos de autor, sin que alguien pueda “apoderarse”, apropiarse o volver a implantar exclusividad sobre la respectiva creación. Añade que precisamente, la no apropiación es la característica que diferencia un bien (en sentido amplio) integrado en el dominio público de un bien abandonado.

Tomando en consideración estos rasgos distintivos comunes yo definiría al dominio público como el status jurídico al que arriban las obras literarias y artísticas, una vez expirado el período de protección del derecho de autor, para que sean utilizadas libre y gratuitamente, por cualquier persona en cualquier forma y lugar, con el fin de incentivar la innovación y el desarrollo cultural y científico de la sociedad.

Con esta definición quiero enfatizar en que cuando llega el momento del dominio público las obras adquieren la consideración de bienes comunes porque pueden ser usadas por todos sin que existan exclusiones, a diferencia de lo que se considera como “cosa de nadie” que admite la apropiación por la persona que la haya encontrado. El Estado debe garantizar el uso colectivo de esas obras mediante la adopción de normas legales que preserven el dominio público de las posibles atribuciones exclusivas que alguien pretenda obtener en el futuro. En

⁶ Dusollier, Séverine, *Estudio exploratorio sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos y el dominio público*, pp. 4 y 14, consultado el 12 de julio de 2019 en https://www.wipo.int/export/sites/www/ipdevelopment/es/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf.

⁷ Schmitz Vaccaro, Christian, *Propiedad Intelectual, dominio público y equilibrio de intereses*, en Revista Chilena de Derecho, (Vol. 36, No. 2, año 2009), p.345, consultada el 11 de junio de 2019 en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071834372009000200006

este sentido debe lograrse un engranaje que permita vincular tanto la función individual como la función social que tiene la Propiedad Intelectual. Para ello debe buscarse el equilibrio entre las normas jurídicas reguladoras del tema, de manera que se redacten proyectos y aprueben leyes que protejan a la Propiedad Intelectual, en la misma medida en que existan normas que amparen la existencia del dominio público, pues para cualquier lado que se incline la balanza va a redundar en la desmotivación por crear, innovar y realizar aportes científicos y culturales a la sociedad. Esto trae como consecuencia efectos negativos para su desarrollo económico pues es innegable que los contenidos que se hayan en el dominio público tienen un valor con el cual se puede añadir valor a la creación de nuevos contenidos.

El rasgo característico del dominio público, o sea, el que las obras que lo componen sean utilizadas sin restricciones es una expresión que evoca al uso común en la cual cabe cualquier forma de uso como la reproducción mediante las técnicas de escaneo o fotocopiado, la digitalización de imágenes o textos, la distribución de las copias que resulten del uso de esas técnicas, en fin, todo lo que signifique acceso libre a las obras. No obstante, de este amplio uso libre y gratuito estaría desterrado cualquier derecho exclusivo, de ahí que pudiera usarse como marca pero sin reivindicar exclusividad sobre la obra en dominio público para que otros puedan usarla.

Sin embargo, el hecho de que dos personas usen la misma obra de arte en sus marcas, aunque no tengan derechos exclusivos sobre ellas, traería como consecuencia el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor por considerar que los productos y servicios tienen el mismo origen empresarial y esto pudiera ser una condicionante para no permitir el uso compartido de la obra de arte en sendos signos distintivos.

En los casos de uso no exclusivo de la obra de arte en los signos distintivos, donde se produzca un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, el titular del signo no podría iniciar una acción por infracción marcaria, habida cuenta de la ausencia de

exclusividad sobre esa parte del signo, o sobre el signo en su totalidad, pues pudiera tratarse de una marca de hecho que no se ha registrado o cuyo registro fue denegado, lo cual no impide su uso en el comercio. En su lugar cabría el ejercicio de una acción por competencia desleal, por el titular del signo que primeramente se usó en el comercio, contra quien está ocasionando confusión al consumidor por el uso de igual signo distintivo. Pero reitero la idea que esta acción no tiene relación con el ejercicio de un derecho exclusivo en sede marcaria.

Es válido destacar que el uso de las obras en dominio público también puede darse simultáneamente en otros ámbitos. Por ejemplo, dos editoriales que hayan hecho sus respectivas ediciones de una misma obra literaria pueden coexistir en el mercado sin que una excluya a la otra y sin que se puedan reclamar entre sí ante supuestos de prioridad en el comercio. De igual forma, dos intérpretes pueden ejecutar una misma obra musical o dramática, incluso en el mismo espacio, y desde el punto de vista jurídico lo que pudieran reclamar son derechos conexos sobre la interpretación, lo cual significa que se pueden oponer a la fijación de su interpretación en un fonograma o a la radiodifusión de esa interpretación, pero ninguno de ellos puede impedirle al otro intérprete que ejecute la obra en dominio público porque no tienen derechos exclusivos sobre ellas sino solo un derecho de uso no excluyente.

2- Fundamento y necesidad del dominio público.

El dominio público es un tema de estudio y debate en múltiples escenarios internacionales. La Declaración Universal de la UNESCO del año 2001 sobre la Diversidad Cultural orienta a los Estados un plan de acción. Entre las orientaciones se encuentra el

fomento del acceso gratuito y universal, mediante las redes mundiales, a toda la información que pertenezca al dominio público.⁸

Por su parte, la Declaración de principios de la Primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en el año 2003 estableció que *“un dominio público rico es un factor capital del crecimiento de la sociedad de la información, ya que genera ventajas tales como un público informado, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. El acceso sin dificultad a la información del dominio público es esencial en la sociedad de la información, como lo es la protección de dicha información contra toda apropiación indebida. Habría que fortalecer las entidades públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario para promover la preservación de los registros de documentos y el acceso libre y equitativo a la información”*.⁹

También en el quehacer cotidiano de la OMPI y en especial de su Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual el tema del dominio público no deja de estar en el punto de mira. Cuando en el año 2007 la Asamblea General de dicha organización adoptó la Agenda para el desarrollo hizo especial énfasis en política pública y dominio público y determinó que algunas de las recomendaciones que le dan vida a esta Agenda serían de aplicación inmediata. Tal inmediatez alcanzó a la recomendación número 16 que plantea la *preservación del dominio público en los procesos normativos de la OMPI y la profundización del análisis de las consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante y accesible*.¹⁰

De igual forma la recomendación 20 se refiere a la acción de *fomentar las actividades normativas en materia de Propiedad Intelectual que contribuyen a mantener un sólido*

⁸ Vid. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

⁹ Cfr. Numeral 26, Sección B de la Declaración correspondiente a los principios fundamentales en <https://www.oei.es/historico/revistactsi/numero6/documentos01.htm>.

¹⁰ Vid. Agenda de la OMPI para el desarrollo consultado en <https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html#b>

*dominio público en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad de elaborar directrices que podrían ayudar a los Estados miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de dominio público en sus respectivas jurisdicciones.*¹¹

El análisis de estas recomendaciones justifica el motivo que me conduce a realizar este trabajo. La necesidad de fortalecer el dominio público en la normativa cubana es inminente. La política de propiedad industrial en el país se encuentra más avanzada que la de derecho de autor, por eso pienso que pudieran darse los primeros pasos mediante la inserción de preceptos que protejan el dominio público dentro de las prohibiciones de registro inherentes a la legislación marcaria, habida cuenta que ni la Ley de Derecho de Autor ni el Código Penal prevén una fuerte protección del dominio público, al menos de la manera en que lo hace la Ley chilena de Derecho de Autor, en la cual se disponen medidas para aquella persona que se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o del patrimonio cultural común.¹²

El Estado cubano ha puesto el derecho a la cultura por encima de los derechos autorales. Así se manifiesta en el artículo 3 de la ley autoral cubana, antes citada, al expresar que *“La protección al derecho de autor que se establece en esta Ley está subordinada al interés superior que impone la necesidad social de la más amplia difusión de la ciencia, la técnica, la educación y la cultura en general. El ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley no puede afectar estos intereses sociales y culturales.”* No obstante lo anterior, la tendencia actual de registrar marcas que constituyen obras de arte en el dominio público revoluciona la esencia misma de esta institución y pone en una cuerda floja el carácter de bien público de esas obras debido a la existencia de una nueva exclusividad, la que le otorga el registro marcario, por esa razón es que recomiendo la revisión de la legislación marcaria

¹¹ Idem.

¹² Cfr. artículo 80 de la Ley 17.336 sobre la Propiedad Intelectual, modificada por la Ley 21.045 de 3 de noviembre de 2017, consultada en <https://wipolex.wipo.int/en/text/511569>

cubana en aras de reforzar la protección del dominio público porque sus prohibiciones absolutas no resultan suficientes para denegar un registro por este motivo y habría que recurrir al clásico orden público y buenas costumbres, pero sobre este aspecto profundizaré más adelante, antes es menester argumentar porqué no debe haber exclusividad en el dominio público.

La teoría de la propiedad-trabajo del filósofo Locke puede servir como fundamento a la improcedencia de otorgar un nuevo derecho exclusivo sobre una obra en dominio público.¹³ Esta teoría se basa en que la propiedad sobre un bien surge de la aplicación del trabajo sobre los recursos naturales, es decir, que las cosas en estado común pertenecen a todos y solo se convierte en propiedad privada cuando se reconoce el trabajo y el esfuerzo del hombre por transformar ese bien común. Agrega el filósofo que la propiedad debe dejar suficiente y tan bueno para los otros. Llevado al ámbito de la propiedad intelectual pudiera entenderse como que las obras en dominio público son el estado natural o bien común del que habla Locke, del cual toda la sociedad puede servirse porque se trata de un bien público que es lo suficiente y bueno que ha quedado para los otros luego de concluir el período de exclusividad del derecho de autor. De ese recurso natural, que serían las obras en dominio público, una persona puede innovar y crear nuevas obras fruto de su esfuerzo intelectual. Siguiendo la teoría de Locke no podría otorgarse un derecho de propiedad a quien ha tomado el fruto del esfuerzo ajeno y lo ha hecho suyo sin añadir trabajo propio.

Haciendo la transportación al tema en cuestión significa que no se puede otorgar el derecho exclusivo sobre un signo distintivo compuesto por una obra en dominio público porque el solicitante estaría tomando un bien público, perteneciente a la sociedad y sin añadir esfuerzo intelectual ni realizar innovaciones sobre ese recurso, pretende el reconocimiento de

¹³ Puede consultarse en https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_propiedad-trabajo

una propiedad. Actuar de esta manera sería infringir el derecho natural en el que se basa la creación intelectual.

El hecho de ser titular de una marca compuesta por una obra en dominio público excluiría al resto de la sociedad en el uso de esa obra aplicada a productos y servicios similares a los que se reivindicaron en el registro marcario. El ejercicio de este derecho exclusivo contradice los principios sobre los que se erige la libre utilización de los contenidos en dominio público, esto es, que nadie está legitimado para impedir la reproducción, comunicación pública y distribución de las obras con este status de uso colectivo.

Fernández Novoa¹⁴ argumenta que se produciría una remonopolización de la obra en dominio público cuyo monopolio estaría potencialmente ilimitado en el orden temporal debido a las facultades exclusivas que emanan de los derechos marcarios. Añade que los efectos del nuevo monopolio son inconciliables con los efectos que provoca el paso de una obra al dominio público.

El contenido del dominio público es muy diverso porque va variando según la modalidad de la Propiedad Intelectual de la que se trate. Ya quedó esclarecido que una parte de ese dominio público está compuesto por las obras literarias y artísticas cuyo período de protección se extinguió al arribar al término previsto por cada una de las legislaciones nacionales, además, está integrado por aquellas creaciones que no tienen protección por el derecho de autor tales como las ideas, los algoritmos de trabajo, métodos, teoremas matemáticos, diagnósticos y, aunque en menor medida, también se integran a este patrimonio común las obras de autores que renunciaron a sus derechos patrimoniales.

Respecto a las marcas, se plantea que el dominio público está compuesto por aquellos elementos denominativos y figurativos que sean genéricos y descriptivos, de manera que al

¹⁴ Carlos Fernández-Novoa, 2001, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, (Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid), 180.

carecer de distintividad propia puedan ser usados por todos sin que se creen derechos exclusivos sobre ellos. Los elementos que son objeto de protección por cada una de las prohibiciones absolutas previstas en las legislaciones marcarias también son considerados como dominio público pues precisamente la imposibilidad legal de acceder al registro, los extrae del ámbito privado y es posible que cualquier persona los use sin incurrir en infracción de derechos de terceros. Dígase los nombres de estado, los escudos, banderas, emblemas o punzones oficiales, así como las denominaciones que indiquen la naturaleza, procedencia, calidad, año de producción de un producto, por solo citar algunos ejemplos sin ser exhaustivo.

Lo anterior no significa que las obras en dominio público no puedan utilizarse como signos distintivos, esa sería una de las disímiles maneras en las que pudiera usarse legítimamente una obra luego de expirado su plazo de protección, pero debe entenderse que lo que no puede crearse es un impedimento para que otras personas puedan, en igualdad de condiciones, usar la misma obra de esa u otra manera. Hay marcas complejas que contienen elementos denominativos o figurativos sobre los que no se reivindicán derechos exclusivos porque constituyen “bienes públicos” que deben quedar a la libre disposición para todas las personas que quieran usarlos en sus signos. A esto es a lo que se denomina dominio público en el ámbito del derecho marcario y nada obsta para que dentro de esa lista se inserten las obras de arte que no están bajo la protección del derecho de autor.

Pero en este abanico de elementos que en sede marcaria son considerados como dominio público generalmente no figuran las obras del dominio público que un día fueron protegidas por el derecho de autor, razón que ha motivado disímiles criterios y soluciones legales que son analizadas en el segundo capítulo.

B. El derecho moral de paternidad e integridad sobre las obras de arte.

1-Carácter perpetuo de los derechos de paternidad e integridad.

El derecho de autor, como es conocido, está conformado por facultades morales y patrimoniales. Dentro de las morales se enumeran el derecho a ser reconocido como el autor de la obra y el derecho a que la obra no sea modificada por un tercero sin la autorización del autor. En otras palabras, se trata del derecho a la paternidad y a la integridad, que no son los únicos porque también se encuentra el derecho a decidir la divulgación o permanecer en el anonimato y el derecho de arrepentimiento en la divulgación de la obra, pero para mi objetivo de investigación solo me enfocaré en la paternidad e integridad. Los derechos morales siguen un régimen distinto a los patrimoniales en cuanto a la vigencia. El sistema continental de derecho de autor ha establecido que los derechos morales son inalienables e imprescriptibles. Esto significa que con la muerte del autor no se extinguen sino que los herederos pueden ejercitar acciones legales para reclamar en los casos en que la paternidad y la integridad de la obra han sido vulnerados. Los derechos morales de paternidad e integridad son perpetuos pues perduran en el tiempo aun cuando se haya extinguido el período en el cual se podían explotar las facultades patrimoniales y por consiguiente las obras se encuentren en el dominio público.

La inmortalidad de los derechos morales del autor es un tema a considerar de cara a la existencia de marcas compuestas por obras en dominio público. Estaríamos en presencia de un nuevo titular de la obra de arte, que pudiera ser una persona sin vínculo de parentesco con el autor, que se estaría aprovechando de la libertad de uso del patrimonio cultural común para apropiarse de una creación intelectual ajena con el ánimo de lucro que viene unido a la explotación de una marca.

La existencia de otros titulares del derecho de autor distintos al creador, se da por imperio de la ley o por voluntad del propio autor. En el primer caso la titularidad derivada tiene causa en la sucesión intestada. Es la ley la que ordena los llamados sucesorios bajo el

principio de que los lazos sanguíneos descienden, ascienden y se extienden, es decir, que el patrimonio que deja a su fallecimiento el autor queda en manos de sus afectos y en principio, va de sus familiares más allegados hasta llegar a sus familiares hasta el tercer o cuarto grado de consanguinidad, según la legislación sucesoria que sea aplicable, pero de todas formas queda en el seno familiar. En el segundo caso es el autor quien decide por disposición testamentaria quien será su heredero, mediante un acto personalísimo determina quien se ha ganado el beneficio de explotar sus derechos patrimoniales sobre las obras al ocurrir su deceso. También por actos inter vivos el autor puede decidir quién tendría una titularidad derivada, mediante los contratos en los que cede todas o partes de sus facultades patrimoniales de forma temporal y con la reversión de estas facultades a sus manos una vez terminado el contrato.

La situación en sede marcaria no es la misma. No considero que sea procedente en derecho que una persona natural o jurídica se apropie de una obra que ha quedado en el dominio público para comenzar a ejercer con ella un nuevo derecho exclusivo, que serían los derechos marcarios. A los argumentos antes expuestos acerca de la contradicción que se crearía con la naturaleza y el fundamento de lo que es dominio público, se añade que la creación de este nuevo derecho exclusivo ocasionaría la salida de la obra de su hábitat del dominio público y revivir indebidamente un derecho exclusivo con lo cual se ocasiona inseguridad jurídica. El dominio público es un estadio en el que la obra cae de forma perpetua, sin retorno a un ámbito privado, por consiguiente, todos sus potenciales usuarios quedarían defraudados ante la existencia de un derecho que les impide el uso libre y gratuito de la obra. Se crearía una incertidumbre social respecto a los contenidos que realmente se encuentran disponibles en el dominio público porque nunca se sabría a ciencia cierta si el uso que hacen de una obra es lícito o no.

C. Los derechos exclusivos del titular de un registro marcario.

1- Facultades positivas y negativas.

Si bien el titular de un derecho de autor tiene la facultad de impedir que un tercero reproduzca la obra sin su consentimiento, las facultades que tiene el titular de un registro marcario se dividen en positivas y negativas. Las positivas son aquellas que indican que el titular está haciendo uso de su marca, a saber, introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios designados con la marca, así como importar, exportar, almacenar o transportar productos designados con el signo y usar la marca en la publicidad, en las publicaciones y en documentos comerciales.

Dentro del contenido negativo de este derecho se encuentra el impedir a terceros realizar los siguientes actos: aplicar o colocar la marca sobre los productos o servicios distinguidos por ésta, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado, o sobre los envases, envolturas y embalajes o acondicionamiento de tales productos, especialmente cuando ello provoque un riesgo de confusión o asociación; suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado por el titular o persona autorizada sobre los productos referidos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o almacenar tales materiales; rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca. Además puede oponerse a que se use en el tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios idénticos o similares, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos la probabilidad de confusión se presumirá, y por último, usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese

causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Como puede apreciarse son facultades de exclusión mucho más amplias y perfiladas en su contenido. Si se concediera el registro sobre un signo compuesto por una obra de arte en dominio público se reduciría mucho la libertad de acción que una persona tendría en el uso de tal obra.

Vale reflexionar lo que sucedería en el supuesto en que una persona, sin la intención de ser titular de una marca sino basado en la libre utilización de una obra en dominio público y sin conocimiento de la existencia de un registro marcario, fabrique y comercialice artículos de papelería como marcadores para libros, libretas, block de notas con la imagen de la Venus de Milo y que exista una marca consistente en la reproducción tal cual de la Venus de Milo para distinguir artículos de papelería de la clase 16 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, establecido por el Arreglo de Niza. Podría ser demandado por el titular de la marca por incurrir en una infracción marcaria porque la impresión de dicha obra pictórica en los productos de similar naturaleza y con iguales canales de distribución se considera como uso del signo registrado. Al tribunal corresponde decidir si ese uso puede considerarse como uso marcario o como simple reproducción libre de la obra de arte en dominio público. También depende de la intención con la que el tercero está usando la obra de arte en esos artículos.

Las legislaciones marcarias consideran como uso de un signo en el tráfico económico los actos de introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios designados con la marca.¹⁵ Este sería un ejemplo de limitación de los efectos del dominio público. La exclusividad que emana del derecho marcario pondría un límite a la libre

¹⁵ Cfr. artículo 41 del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y otros signos distintivos de Cuba.

utilización de esa obra para comercializar productos idénticos o similares a los que distingue la marca registrada, sin embargo, resulta desatinado en derecho asumir esta posición habida cuenta que el dominio público es una institución que no tiene límites, según la delimitación conceptual *ut supra*.

Por su parte, la hipótesis de un signo registrado que reproduce una obra consistente en un personaje de dibujos animados o una obra escultórica en dominio público, como por ejemplo, “El Pensador”. Si alguien hiciera obras derivadas de esas que están en el dominio público, en mérito a la libre utilización, que permite la adaptación de esas obras, el titular de esas marcas, en principio, pudiera oponerse a esa reproducción alegando que confunde al público consumidor por ser similar a su marca figurativa o tridimensional. Habría que analizar el grado de similitud entre los signos y la posibilidad de confusión para el consumidor. Debe valorarse el fin que persiguen esas obras derivadas similares a las marcas registradas, ya que la intención del adaptador pudiera no ser la de usarlas como marca, caso en el cual debería salvaguardarse la expresión creativa que portan esas obras, derivadas de la preexistente, que se encuentra en dominio público. La posible acción legal que iniciaría el titular del registro marcario tendría el objetivo de limitar los derechos que cualquier persona tiene de reproducir y adaptar las obras en dominio público. Esta situación hipotética demuestra los conflictos que pueden suscitarse cuando se conceden marcas conformadas por obras de arte en dominio público.

2- La temporalidad relativa de los derechos marcarios.

Estos derechos exclusivos son otorgados, generalmente, por un período de 10 años, que puede ser renovado por iguales períodos de forma sucesiva sin límites de tiempo. Se dice que la temporalidad es relativa porque todo depende de la voluntad del titular de mantener su

signo en el comercio, para lo cual necesita realizar la solicitud de renovación en el tiempo establecido y pagar las tasas correspondientes a las renovaciones. De ser así mantendrá un monopolio sobre la obra de arte de forma indefinida. Esto significa que la sacó de su estatus de bien común y la incorporó a un nuevo régimen de derecho privado, limitando su uso en gran medida, no solo en el tiempo sino también en cuanto a la reproducción de la obra.

II. La solicitud de registro de marcas que comprenden obras de arte en dominio público.

Una forma de evitar que las obras de arte sean de libre utilización cuando caigan en el dominio público sería solicitar su registro como marca. Cuando las obras de arte aun están bajo el manto protector del derecho de autor es posible otorgar su registro si el solicitante de la marca fuera el autor o su heredero porque es indiscutible que este sería uno de los posibles usos y forma de explotación de su obra, con la cual, y en una correcta gestión de la Propiedad Intelectual, estaría añadiendo valor a productos y servicios, crearía un nuevo bien intangible y diversificaría la manera en la que explota sus creaciones intelectuales teniendo éxito en su nuevo modelo de gestión si la obra devenida en marca ha tenido aceptación en el público, porque podrá transmitir ese interés del consumidor hacia los productos y servicios que pretenda distinguir con la marca.

En el supuesto en que la solicitud de la marca la hiciera un tercero, la normativa requiere que el solicitante presente el consentimiento del autor o titular derivado de los derechos de autor para que la marca sea concedida, pues obviamente la obra se encuentra en dominio privado y nadie estaría facultado para explotarla de ninguna manera sin la autorización de su titular. El consentimiento del titular de la obra convalida los efectos impeditivos de la prohibición relativa con la cual se protegen los derechos de autor en materia

de marcas. En este caso también se estaría creando valor mediante esa obra porque la autorización del autor tendría como contraprestación el pago de un royalty por parte del solicitante de la marca.

En el caso en que la obra de arte que se pretende registrar como marca está en dominio público no debe ser concedida ni siquiera cuando su solicitante sea la misma persona que ostentaba la titularidad del derecho de autor. El análisis, en principio, no va sobre quien sea el solicitante del registro porque lo que se protege es un interés social, toda vez que ese registro limitaría el derecho de todos los potenciales usuarios de esa obra en el mundo entero. Pero si el solicitante fuera una persona que no es descendiente del autor o de los sucesores, que ostentaron el derecho hasta el final del período de protección del derecho de autor, el análisis debe ir más allá del argumento a favor del dominio público.

Desde el punto de vista del derecho de paternidad sobre la obra, que como ya expresé es perpetuo, no parece justo que una persona se apropie tal cual de esa obra erigiéndose como titular de un derecho marcario. Considero que se está superponiendo una titularidad sobre otra y es una situación que denota irrespeto hacia la memoria del autor. Si los consumidores pudieran identificar un origen empresarial con esa marca, en lo adelante habrá una indisoluble e inevitable relación entre marca y propietario que demerita el derecho de paternidad del fallecido autor sobre la obra. Pudiera decirse que la relación obra-propietario de la marca salva al autor del olvido si se tratara de una obra famosa, pues los consumidores seguirán reconociendo al autor de la obra de forma independiente al titular de la marca pero aun así no deja de ser una vulneración al derecho de paternidad en el entendido de que en el derecho de marcas no habría obligación de colocar el nombre del autor, pero si así fuera se convertiría en una situación más compleja porque existe una prohibición marcaria que protege los derechos de la personalidad respecto al nombre e imagen, que también son derechos perpetuos y habría

que pedir autorización a los herederos.¹⁶ Entonces parecería absurdo tener la obligación de solicitar autorización a los herederos para colocar el nombre del autor en la marca y que los herederos no tengan acción para oponerse al registro porque se trata de una obra en dominio público.

Si por estar la obra en el dominio privado el solicitante tiene que pedir autorización al autor o a sus herederos, al pasar la obra al dominio público y estar en manos de la sociedad pudiera metafóricamente entenderse que la sociedad es la que decidiría si se puede incorporar la obra como signo distintivo, pero la sociedad es un ente abstracto, una persona indeterminada, por lo tanto no resulta lógico que así sea, sin embargo, la sociedad se perjudicaría con el ingreso de la obra a un nuevo dominio privado. Me pregunto entonces si sería alguna entidad del estado la facultada para otorgar esta autorización por tratarse de la salvaguarda de un interés social y por esta misma razón dudo que autorice la creación de un nuevo monopolio legal sobre un bien que se encuentra en libre acceso. O es que acaso no se necesita de una autorización por un ente estatal si tenemos en cuenta que las oficinas nacionales de propiedad industrial son entidades estatales que tienen delegada la función de determinar el acceso de un signo distintivo al correspondiente registro y con ello basta. Pérez Albela sostiene que es el Estado u otras instituciones designadas, las responsables de asumir la defensa de la paternidad del autor y la integridad de su obra.¹⁷

Como es conocido, el derecho de autor está compuesto por dos tipos de facultades: morales y patrimoniales, pero es un mismo derecho. Pudiera arguirse que aunque expire el período de protección para las facultades patrimoniales pero no para los derechos morales de

¹⁶ Me refiero al supuesto en que la reproducción de la obra pictórica en la marca fuera tan fiel a su original, que se haya copiado hasta la firma que los pintores suelen dejar al pie de su obra.

¹⁷ Jorge Pérez-Albela Benavides, *Los derechos patrimoniales de autor que han pasado a ser de dominio público podrían ser susceptibles de registro como signo distintivo*, (Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año VII, No. 7, Lima, 2011), 308, consultado el 22 de julio de 2019 en <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art13/ANUARIO%20ANDINO%20ART13.pdf>

paternidad e integridad que quedan latentes, no se ha extinguido por completo el derecho de autor. Siguiendo esta línea de pensamiento sería posible plantear una oposición a la solicitud de registro de la marca, que incluye a la obra en dominio público, amparado en la prohibición relativa que protege al derecho de autor porque los derechos morales no pueden verse desgajados del derecho de autor solo porque hayan caducado las facultades patrimoniales. En mérito a la perpetuidad de las facultades morales podemos seguir hablando de derecho de autor y por tanto podría considerarse como una violación que puede defenderse mediante la prohibición relativa antes citada. En defecto de una prohibición absoluta que impida el acceso al registro sería una posible solución legal a tener en cuenta, para nada despreciable ni descabellada porque una parte de ese derecho de autor se mantiene vigente y la solicitud de registro se enfrenta con el derecho de paternidad sobre la obra como ya he resaltado en párrafos anteriores.

Otro de los aspectos que debe valorarse es el derecho a la integridad de la obra que se pretende registrar como marca. En este sentido vale aclarar que debe existir la adecuada experticia para saber diferenciar cuándo estamos ante una adaptación o modificación de la obra y cuándo resulta una violación a su integridad que como derecho moral, supérstite al período de protección del derecho de autor, también debe respetarse a pesar de encontrarse en el dominio público.

Cuando la solicitud de la marca contiene la reproducción total de una obra pictórica pero se le añade una denominación, o es una reproducción parcial o trunca de la obra, o la obra modificada, cabría cuestionarse si puede registrarse como marca o admite la oposición al registro amparado en la defensa del derecho a la integridad de la obra.

Los estudiosos de este tema también han construido sus argumentos en contra de los criterios que defienden que el dominio público se vería afectado solo parcialmente respecto de aquellos productos y servicios que abarca la solicitud de registro y que al aplicar el principio

de especialidad quedaría libertad de uso de la obra para aquellos bienes no reivindicados en el registro de marcas.

No es posible compartir tal criterio porque mira al fenómeno con luz corta. Es preciso pensar que si la marca, a pesar de todo, adquiere notoriedad en el mercado, su titular estaría legitimado para oponerse al uso de la marca en la producción y comercialización de otros productos o la prestación de otros servicios, incluso por otros usos al margen del derecho marcario, si con ellos se pudiera ir en contra de la reputación de la marca o pudiera crear un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial.

Tampoco puede pasar por alto que el principio de especialidad posibilita que varios titulares coexistan en el mercado con marcas idénticas para distinguir productos y servicios en diferentes clases. Mientras más clases vayan abarcando cada uno de esos registros, más se cerraría el cerco a la posibilidad de usar libremente la obra en el dominio público porque menos formas de uso quedarán disponibles al haber una gran cantidad de productos y servicios reivindicados en los registros marcarios. Lo anterior puede ilustrarse con el ejemplo siguiente:

El registro internacional del Sistema de Madrid número 1267527 correspondiente a la marca figurativa que reproduce al Hombre de Vitruvio reivindica productos y servicios en 10



clases del Clasificador Internacional de Productos y Servicios establecido por el Arreglo de Niza, a saber, 1, 2, 3, 6, 11, 17, 19, 24, 27 y 37 correspondientes a la fabricación de productos

químicos, pinturas, las preparaciones para limpiar, aparatos de calefacción, productos textiles, materiales de construcción y los servicios de construcción.

Como puede apreciarse, la marca distingue gran cantidad de productos y servicios, con lo cual puede concluirse que la salida del dominio público de esta obra no es tan parcial como pudiera entenderse, pues si bien no está registrada para las 45 clases, como sucede con las denominadas marcas defensivas, lo cierto es que restringe la libre utilización de esta obra en gran medida porque el derecho exclusivo que se ha creado con el registro del signo abarca gran cantidad de sectores. Por analogía podemos decir que ser el titular de una marca implica ejercer los mismos derechos de reproducción, comunicación pública y distribución que una persona puede realizar con una obra en dominio público. Si se leen cuáles son las facultades positivas del titular del registro marcario al usar su marca, no existe nada más parecido. Por esa razón es que considero que hay un nuevo derecho privado que colisiona con la esencia de lo que es el dominio público.

A. Comentarios sobre las decisiones de las oficinas nacionales de propiedad industrial.

Las decisiones sobre el otorgamiento del registro marcario a los signos distintivos compuestos por obras de arte en dominio público no han sido unánimes entre las oficinas nacionales de propiedad industrial en el mundo. Más allá del criterio seguido por el examinador de fondo respecto a este tema, la cuestión versa sobre la manera en la que el legislador ha concebido la salvaguarda del dominio público, con mayor o menor acierto, al regular las prohibiciones absolutas y también por la definición del objeto de protección de cada una de esas prohibiciones.

Los casos concretos que analizaré a continuación se pueden consultar en la base de datos Madrid Monitor, administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

para el Sistema de Registro Internacional de marcas conocido como Sistema de Madrid. En la citada base de datos se hallan las decisiones de todas las oficinas de propiedad industrial de los Estados contratantes del Arreglo y del Protocolo de Madrid que fueron designados por el titular del registro internacional, según su estrategia comercial y de protección marcaria.

Para desarrollar el análisis de los casos he tomado como referencia diferentes tipos de marca y distintos tipos de obras, o sea, una marca mixta cuyo elemento figurativo reproduce una obra pictórica y una marca figurativa que pudiera ser también una marca tridimensional al evocar a una obra escultórica.

El primer caso es el de los registros internacionales números 799137 y 799660 correspondientes a las marcas mixtas La Gioconda y Monnalisa respectivamente. El elemento figurativo del signo es una reproducción de la obra pictórica de Leonardo Da Vinci. Los productos que distinguen las marcas son: frutas frescas, hortalizas y legumbres frescas, en particular naranjas y cítricos de la Clase 31 del Clasificador Internacional de productos y servicios. La fecha del registro internacional de la marca es 7 de noviembre de 2002, por tanto todas las legislaciones que citaré son las que estaban vigentes en cada país en la fecha en la que se emitió el rechazo de protección.



LA GIOCONDA

Los tres países que denegaron por motivos absolutos la marca mixta La Gioconda a saber, República Federal Alemana, Hungría y la Federación de Rusia basaron sus decisiones en motivos distintos, o sea, que existen tres argumentos para un mismo caso.

La República Federal Alemana esgrimió solamente que la marca está desprovista de carácter distintivo. Sin embargo, el artículo 8.2, inciso 5 de la Ley sobre las marcas en su versión de 1 de enero de 1995 establecía la prohibición de ir en contra del orden público y las buenas costumbres.¹⁸ Remito al epígrafe anterior en donde realicé el análisis de esta prohibición en la cual muchos países sostienen sus denegaciones cuando no existe otra prohibición específica aplicable al signo en cuestión, por eso considero que la autoridad de examen alemana tenía más herramientas legales para reforzar la argumentación de su denegación y no fueron usadas. Es menester advertir que la falta de fundamentación de todas las prohibiciones que contiene la marca puede generar el riesgo de que finalmente quede registrada si se prueba que por su uso intenso en el comercio ha adquirido distintividad sobrevenida porque ha permitido al consumidor identificar el origen empresarial de los productos. De manera tal que si la intención del examinador era denegarla porque constituye la reproducción de una obra en dominio público, la omisión en la aplicación de algún precepto legal pudiera resultar nefasta porque el solicitante ganaría la protección que confiere el registro ya que solo defendería su marca probando que tiene carácter distintivo y no tendría que entrar a refutar cualquier otra prohibición, lo cual le resultaría más sencillo.

Por su parte la decisión de Hungría tampoco fue la más atinada. La denegación del registro se basó en que no se puede registrar una marca que induzca a error a los consumidores sobre el origen geográfico de los productos y servicios, según la Ley No. 11 de 1997 sobre protección de las marcas e indicaciones geográficas, artículo 3.1, inciso b).¹⁹ Supongo que la ratio de la decisión esté relacionada con la confusión que se pudiera generar en los consumidores por considerar que los productos provienen de Italia, ya que Leonardo Da Vinci, autor de la obra La Gioconda, era italiano, sin embargo, el solicitante de la marca es

¹⁸ Legislación consultada en <https://www.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=253273801>

¹⁹ Puede consultarse en <https://www.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=265492301>

una persona jurídica con domicilio en Valencia, España. No obstante, en este caso tampoco se aplicó la prohibición con la cual se salvaguarda la moral y el orden público, a pesar de que la legislación marcaria húngara la contiene.²⁰

La denegación de la Federación de Rusia se basó en que el elemento figurativo de la marca es contrario a la moral, según lo establecido en el artículo 1483.3, inciso 2 del Código Civil de la Federación de Rusia, pero también se relacionó con lo dispuesto en el artículo 1483.4, este último estipula que no pueden ser registradas en calidad de marcas los signos idénticos o similares al punto de crear confusión en la representación de los objetos del patrimonio cultural mundial, así como reproducciones de valores culturales conservados en colecciones o fundaciones, argumentando que es un cuadro que se encuentra en el Museo del Louvre.²¹

Nótese cómo en este precepto legal se utiliza la expresión patrimonio cultural mundial como sinónimo de dominio público. Llama la atención esta peculiar prohibición que alcanza a proteger las obras del patrimonio cultural, no solo nacional sino mundial, y las que se encuentran en museos, pues no es una prohibición típica en las legislaciones marcarias pero es una buena herramienta legal en la protección del dominio público de la cual carecen las dos legislaciones antes mencionadas. Aunque de la lectura del referido artículo no queda esclarecido si el Museo del Louvre tendría algún tipo de acción para proteger las obras en dominio público que se exponen en su recinto.

En el caso de la marca mixta Monnalisa la oficina de PI de Kirguistán usó los conceptos de orden público y moral para denegar el registro. Esta es una prohibición absoluta que, a mi juicio, se ha usado como ultima ratio, o sea, que se ha acudido a ella cuando no existe una prohibición más específica que proteja el bien que la autoridad de examen quiere

²⁰ Idem.

²¹ Con idéntico criterio, en el caso de la marca Monnalisa, se alzó la denegación de la oficina de PI de Armenia.

proteger, como es el caso del dominio público, pero debe haber medida para que su aplicación a cada caso concreto no sea indiscriminada. Los conceptos de orden público y de moral o buenas costumbres tienen sus diferencias, que deben ser conocidas por el examinador sustantivo de marcas para que su decisión se ajuste a derecho, sin embargo, con frecuencia apreciamos cómo en las decisiones se esgrimen estos conceptos como si se tratara de una sola cuestión.

Fernández Novoa²² resalta que si se registrase como marca una obra artística caída en el dominio público se bloquearía parcialmente su libre utilización y se lesionaría el derecho constitucional del acceso a la cultura. Destaca la relación existente entre dominio público y derecho constitucional de acceso a la cultura en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual española. Por la existencia de esa relación es que puede fundamentarse la denegación en la prohibición absoluta de ir contra la ley y el orden público.

A mi juicio es preferible tener en las legislaciones marcarias una prohibición de carácter absoluto que impida el registro como marcas de obras de arte que se encuentran en dominio público para silenciar los debates en torno a si es adecuado aplicar la prohibición por la cual se protege la ley, las buenas costumbres y el orden público.

En resumen, el denominador común que tienen todas estas decisiones está muy bien definido y es no otorgar el acceso al registro a aquellas marcas compuestas por obras de arte en dominio público. Esa es la tendencia en la Unión Europea. La mayoría de los países que decidieron denegar la solicitud de los registros internacionales comentados pertenecen a este territorio, y la doctrina que parece imperar en él va por ese camino.

²² Carlos Fernández-Novoa, 2001, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, p. 181.

Otras legislaciones de PI como la de Suiza²³ nos sirven de ejemplo para la protección directa al dominio público. Su legislación marcaria tiene incorporada desde el año 1992 como prohibición absoluta el registro de los signos que pertenecen al dominio público.

En el caso del registro internacional 1267527 correspondiente a la marca figurativa que reproduce al Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, citada en el capítulo anterior, la oficina Suiza denegó por ser un signo que pertenece al dominio público.²⁴ Por su parte la República Federal de Alemania alegó que el signo no tiene aptitud distintiva pero lo relacionó con el argumento de que no puede reservarse a un solo solicitante y debe dejarse libre para todos los concurrentes en el mercado.²⁵

Otros países como Argelia y Ucrania continúan argumentando el rechazo a la concesión del registro marcario en la violación de la moral y el orden público.²⁶

Séverine Dusollier²⁷ refiere que a fin de prevenir la contaminación del dominio público por esta renovada mercantilización, debería denegarse el registro de una marca que conduzca a restaurar un monopolio similar al que anteriormente producía el derecho de autor e impida la utilización de la obra en la expresión creativa. Tal denegación podría basarse en el interés público o general. Y agrega que para consolidar el dominio público uno de los principios centrales que debe observarse es la necesidad de disponibilidad y durabilidad del material de dominio público.

²³ Cfr. Artículo 2, inciso a) Ley federal de 28 de agosto de 1992 sobre la Protección de Marcas y de Indicaciones de Procedencia, consultada el 28 de mayo de 2019 en <https://wipolex.wipo.int/es/text/508463>

²⁴La decisión puede consultarse en la base de datos Madrid Monitor <https://www.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1007083501>

²⁵ Este caso se trata del Registro Internacional 371367 que también corresponde a la marca figurativa que reproduce al Hombre de Vitruvio y puede consultarse en <https://www.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=37136706>

²⁶ Consúltese en <https://www.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=989894401>

²⁷ Dusollier, Séverine, Estudio exploratorio sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos y el dominio público, p. 49.

B. Análisis de la prohibición que protege al orden público, la moral y las buenas costumbres.

El orden público es el conjunto de normas jurídicas y principios que ordenan las relaciones sociales en una nación. Se infringe el orden público si se registraran signos que, por ejemplo, tengan elementos denominativos o figurativos con información xenófoba, racista o con contenido sexual. Las buenas costumbres son el engranaje que debe existir entre los actos individuales de las personas y los principios que rigen la moral en una sociedad. Es contrario a las buenas costumbres todo acto que dañe la imagen de un sector de la población debido a la raza, orientación sexual, o por exponer a la mujer como símbolo sexual.

De lo anterior puede colegirse que si el concepto de moral se relaciona con lo ético, honesto, decoroso, honrado, decente y puro, entonces sería sinónimo del concepto de buenas costumbres.

Según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española el orden público consiste en el conjunto de condiciones legal y reglamentariamente establecidas que, respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público. Por buenas costumbres debe entenderse el comportamiento acomodado a estándares éticos y sociales más comúnmente aceptados por la mayoría de la población.²⁸ Es decir que el orden público es un concepto que se relaciona con la seguridad ciudadana. Esta definición se relaciona con el tema que se discute porque si la población no tiene seguridad en que puede acceder de forma libre a los contenidos en dominio público, entonces la inquietud que este hecho genera en la sociedad afecta el orden público. A lo anterior se añade que se infringiría los derechos individuales a gozar de los bienes comunes

²⁸ Consultado el 2 de agosto de 2019 en <https://dej.rae.es>

dentro de los cuales se encuentra la cultura y, por consiguiente, los contenidos de uso libre y gratuito por toda la sociedad, aspectos que se insertan dentro de lo que se define como orden público.

De lo expresado anteriormente se puede decir que el concepto de orden público se encuentra en una relación de género a especie con los conceptos de moral y buenas costumbres porque todo lo que sea contrario a la moral o las buenas costumbres necesariamente será contrario al orden público pues afectaría las relaciones sociales y la tranquilidad ciudadana. De tal manera los conceptos de moral y buenas costumbres quedan subsumidos por el de orden público, sin embargo, no todo lo que afecte el orden público será considerado como una violación de las buenas costumbres o de la moral. Las legislaciones marcarias generalmente presentan ambos vocablos separados por la conjunción disyuntiva “o”, de manera que puede interpretarse, en principio, que la infracción va contra una o contra la otra pero no contra los dos. No obstante, debido a la relación que existe entre los conceptos antes referidos pudiera suceder que una persona presente una observación u oposición a la solicitud del registro de marca alegando que es contraria a las buenas costumbres y sustentarla también en que el signo es contrario al orden público porque infringe tanto las normas morales básicas de la sociedad como los principios y derechos fundamentales establecidos por el orden político y social del país que se trate.

Jorge Otamendi²⁹ expresa que se trata de un supuesto difícil de definir, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Pone como ejemplos de actos permanentes la apología de un delito, los escandalosos, los que representan una burla de instituciones religiosas, los obscenos, entre otros.

²⁹ Jorge Otamendi, 2012, *Derecho de marcas*, (octava edición, Abeledo-Perrot, S.A.), p. 102.

Las directrices de examen de marcas de la Unión Europea contienen algunos ejemplos de lo que puede considerarse como contrario al orden público, entre ellas se encuentran las marcas que contradicen los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.³⁰

Las buenas costumbres hace referencia a valores subjetivos, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. La disposición excluye el registro de marcas de la Unión Europea formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.³¹

Agregan las directrices de examen que una ilegalidad no es una condición necesaria para que exista un conflicto con las buenas costumbres: hay palabras y signos que no dan lugar a un procedimiento ante las autoridades administrativas o judiciales pero son suficientemente ofensivos para el público en general como para no registrarlos como marcas. Añaden además, que hay que velar para que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general. Las definiciones del diccionario pueden aportar una indicación preliminar acerca de si la palabra en cuestión tiene un significado ofensivo en la

³⁰ Consúltese en <https://euipo.europa.eu > ohimportal > guidelines, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 7, p. 4.>

³¹ Idem, página 5.

lengua en cuestión, pero el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios.

El Reglamento de Marcas de la Unión Europea³² en su artículo 7, apartado 1, letra f), establece esta prohibición absoluta que se comenta. Las directrices de examen antes mencionadas lo interpretan aclarando que no concierne al mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Recomiendan que para desestimar el registro de una marca en virtud de este precepto, la marca debe ser percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contraviene directamente las normas morales básicas de la sociedad. No basta que la marca pueda ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. A la inversa, no se debe permitir el registro de una marca simplemente porque no ofendería a la minoría igualmente pequeña del otro extremo del espectro que considera aceptables incluso las obscenidades manifiestas.

Marco Aleman³³ cita una sentencia del Tribunal Andino de Justicia en la cual se distinguen los conceptos de buenas costumbres y de orden público y para ilustrar las diferencias enumeran algunas conductas sociales que deben entenderse como contrarias a las buenas costumbres, a saber, la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos y las conductas delictivas en general. Por su parte ejemplifica lo que es contrario al orden público con actos que van contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteren la paz pública o la convivencia social.

³² Consúltese en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES>

³³ Marco Matías Alemán Badel, *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*, consultado el 23 de julio de 2019 en <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20final%20Marco%20Alem%C3%A1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 142.

Nuevamente remito a las directrices de examen de marcas de la Unión Europea antes comentadas, esta vez para analizar cómo aplican las prohibiciones absolutas a las solicitudes de registro de marcas compuestas por obras de arte.

*Las marcas que consisten exclusivamente en el título de una historia o libro famoso pueden no tener carácter distintivo en relación con productos y servicios que tengan por objeto dicha historia. Pone el ejemplo de Peter Pan o Cenicienta que pueden ser marcas para prendas de vestir o pinturas pero no para libros o películas porque los consumidores pensarán simplemente que dichos productos hacen referencias a esas historias. Y no se les puede adscribir más significado que el de una historia en particular. Será más probable que se declare la falta de carácter distintivo cuando una obra ha pasado al dominio público una vez caducado el derecho de autor.*³⁴

La directriz *in comento* se refiere específicamente a aquellas marcas compuestas por nombres de obras, no por la obra en sí misma, no obstante, también pareciera posible aplicarse la falta de carácter distintivo en los supuestos en que el signo se trate de la obra de arte tal cual sea. A mi juicio la falta de distintividad por sí sola no es una prohibición absoluta que satisfaga el fundamento legal para una denegación porque hay que pensar en que si la marca adquiere distintividad sobrevenida puede acceder al registro convalidándose así los efectos impeditivos de la prohibición. Lo más razonable sería vincular esa falta de carácter distintivo a otra prohibición que bloquee un futuro acceso al registro si la intención del legislador fuera proteger como corresponde al dominio público.

Respecto de las marcas sonoras compuestas por sonidos que se encuentran en dominio público, las directrices de la Unión Europea refieren que *tienen bajas probabilidades de aceptación como marcas porque no se expresarán como indicadores de un origen*

³⁴ Pueden consultarse en <https://euipo01app.sdlproducts.com/1004924/915052/directrices-sobre-marcas/introduccion>

empresarial. Uno de los ejemplos con los que ilustra tal aseveración son los himnos, porque obviamente no pueden crearse derechos exclusivos sobre sonidos que identifican a una nación, pero también pone el ejemplo de la obra musical titulada “Para Elisa”, es decir, que incluye el dominio público compuesto por las obras que un día estuvieron protegidas por el derecho de autor.

C. Decisiones judiciales.

Las decisiones que en el orden judicial se han podido hallar en el tema que se analiza son muy pocas. Vale la pena comentar la Resolución de 25 de noviembre de 1997 del Tribunal Federal alemán de Patentes que ratificó la decisión del examinador de marcas de denegar el registro de la marca consistente en la reproducción de la obra la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. En este caso el examinador fundamentó su decisión relacionando la falta de aptitud distintiva con la prohibición absoluta que se refiere a la moral y al orden público. Sin embargo, la resolución judicial no dejó por sentado que esta prohibición podría ser aplicada a los casos de marcas compuestas por obras de arte caídas en dominio público.³⁵

D. Referencias al Decreto-Ley No. 203 de 24 de diciembre de 1999 sobre Marcas y otros signos distintivos en Cuba.

La legislación marcaria cubana está compuesta fundamentalmente por el Decreto-Ley No. 203 de 24 de diciembre de 1999 y su Reglamento contenido en la Resolución No. 63 de 22 de mayo de 2000 dictada por el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.³⁶

³⁵ Carlos Fernández-Novoa, 2001, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 181.

³⁶ Consúltese en <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu001es.pdf>

En el artículo 16.1 del Decreto-Ley se establecen las prohibiciones absolutas para registrar los signos. Dentro de ellas se encuentra la que impide el registro de aquellos que sean contrarios a la ley, a la moral o atente contra el orden público. Vale destacar que, a diferencia de las otras legislaciones mencionadas *ut supra*, la cubana incorpora el concepto de ley. Los signos contrarios a la ley son aquellos que infringen las disposiciones de la norma imperativa, interpretándose el vocablo “ley” de forma amplia, no solo refiriéndose a la Constitución como norma suprema, sino a cualquier normativa de carácter general o especial, que sea de orden público y que quede vulnerada si se inscribiera el signo.

El legislador cubano prefirió el uso del vocablo moral en lugar de buenas costumbres, no obstante, quedó aclarado que ambos términos se entienden como sinónimos porque hacen referencia a los conceptos de educación, respeto y conducta social.

Los tres objetos de protección de este precepto: ley, moral, orden público, quedaron gramaticalmente independizados, al usarse igualmente la conjunción disyuntiva “o”, de tal suerte que se están protegiendo tres cuestiones distintas, aunque nada obsta para que se entienda que en algún caso particular el signo atente contra más de una. Pero en las argumentaciones jurídicas de las resoluciones administrativas y judiciales se suele incurrir en el error de colocar toda la expresión del precepto legal sin hacer las correspondientes salvedades.

El hecho de tener, en el precepto que se comenta, la alusión a la ley resulta mucho más claro para la decisión y argumentación del examinador de marcas. En el caso concreto que se analiza, cuando se presenta un signo compuesto por una obra de arte caída en dominio público, ser contrario a la ley significará ir contra lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977 sobre Derecho de Autor que establece que cuando haya expirado el período de vigencia del derecho de autor sobre una obra, ésta podrá ser libremente

utilizada por cualquier persona, siempre que se mencione el nombre del autor y se respete la integridad de la misma.³⁷ Unido a lo anterior el artículo 16.1, inciso a) del Decreto-Ley No. 203/99 establece, como en todas las legislaciones marcarias, la imposibilidad de registrar una marca por falta de aptitud distintiva.

En el supuesto de la solicitud de registro de una marca sonora en Cuba, no existe una detallada regulación en el procedimiento de registro para este tipo de signo, y en efecto no se pueden registrar por lo regulado en la Disposición Final Segunda del Decreto-Ley 203/99 que faculta al Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para disponer la aplicación del Decreto-Ley una vez que existan las condiciones necesarias para su registro y hasta la fecha no se ha dictado la norma jurídica que dispone tal aplicación pues no existe la infraestructura necesaria para el examen de las marcas consistentes en los sonidos y sus combinaciones.

Con esta legislación no se encuentra totalmente resuelta la cuestión que se debate pero, como se ha demostrado, existen algunos preceptos legales que pueden relacionarse entre sí para lograr una buena fundamentación jurídica en aras de proteger las obras en dominio público.

III. Pautas para las directrices de examen sustantivo de marcas.

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial ha aprobado unas directrices de examen sustantivo de marcas, devenidas en una importante herramienta de trabajo porque constituyen un conjunto de instrucciones para que los examinadores puedan formar un criterio uniforme en el análisis de cada signo distintivo. Estas directrices van interpretando cada prohibición al

³⁷ Consúltese en <https://wipolex.wipo.int/es/text/406064>

registro marcario e ilustrando cada una con ejemplos de casos concretos que fueron objeto de estudio y discusión en su momento oportuno en la Oficina.

Defiendo la idea de que sería de gran utilidad la inserción en las referidas directrices de las instrucciones respecto al examen de las marcas compuestas por una obra de arte en dominio público, al valorar que la inexistencia de una prohibición específica sobre el tema que se discute daría lugar a disímiles interpretaciones y maneras de actuar debido a la subjetividad que el exmaen sustantivo de un signo distintivo trae consigo.

Para realizar el examen sustantivo, en los casos concretos de signos que contengan una obra de arte, considero que el examinador debe dar tres pasos necesarios:

- Determinar si se trata de la reproducción de una obra en dominio público,
- Realizar la búsqueda de antecedentes y
- Enfocar adecuadamente la fundamentación jurídica.

Este último paso me parece importante teniendo en cuenta que mientras no se modifique el Decreto-Ley No. 203/99 y no exista en la norma jurídica una prohibición más acabada y específica para proteger a las obras en dominio público, debe aunarse criterios para lograr decisiones uniformes.

El examinador constituye un primer filtro en el examen sustantivo. Es lógico que su conocimiento y experticia no puedan abarcar todo el dominio público. Lo mismo sucede en las otras modalidades de la Propiedad Industrial.

Cualquier elemento figurativo que se presente a registro como marca constituye un dibujo protegible en el ámbito del derecho de autor. Desde ese punto de vista se presentan muchas marcas compuesta por obras de arte cuyo autor se desconoce. Existen obras de arte más conocidas que otras. Algunas obras pictóricas y escultóricas han adquirido fama mundial y junto a ellas su autor. Por esta razón pudiera suceder que se concedan marcas compuestas por obras de arte en dominio público. No obstante, la situación de injusticia o desequilibrio

que esta situación pudiera acarrear hacia una u otra obra en dominio público y hacia el solicitante de un registro respecto al titular de otro, puede solucionarse gracias a la institución de la nulidad de oficio presente en muchos países en manos de las oficinas de Propiedad Industrial.

En la medida de lo posible, cuando el examinador de marcas recibe una solicitud de registro de un signo y, debido a sus conocimientos y cultura general, comprueba que en sus elementos compositivos se reproduce una obra de arte en cualquiera de sus manifestaciones (generalmente una obra pictórica o escultórica) debe indagar si la obra se encuentra en dominio privado o en dominio público. Para ello usaría cualquier fuente de información (buscadores de internet principalmente) mediante las cuales pueda conocer nombre de su autor y, en su caso, fecha de fallecimiento. El año del fallecimiento resulta esencial para el cómputo del tiempo de protección del derecho de autor y determinar la entrada de la obra al dominio público. A tenor de lo establecido en la ley autoral cubana (artículo 43) son 50 años posteriores al fallecimiento del autor, los cuales se comienzan a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al deceso del autor.

Una vez que se ha comprobado que la obra se encuentra en el dominio público sería recomendable realizar una búsqueda de antecedentes pues pudiera darse el caso que el solicitante ya tenga derechos concedidos sobre marcas idénticas o similares, lo cual pudiera acarrear una decisión contradictoria. Para evitarla, la autoridad de examen tendría que decidirse por la nulidad de oficio de la marca anterior a tenor de lo establecido en el artículo 57, inciso a) del Decreto Ley No. 203/99.³⁸ La nulidad de oficio es una institución en el derecho marcario cubano que posibilita la rectificación del error de la Administración en el acto administrativo por el cual concedió la marca.

³⁸ El referido artículo establece que se podrá disponer de oficio la nulidad del registro de una marca, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se violen para su registro los requisitos establecidos en el Decreto-Ley.

Si la búsqueda de antecedentes arroja como resultado la existencia de registros marcarios de signos compuestos por obras de arte en dominio público, que pertenecen a titular distinto de quien solicita el signo que se examina, la oficina no estaría obligada a concederle la protección porque nada obsta para que la autoridad de examen reconsidere el curso de sus decisiones retomando el camino correcto conforme a la Ley. Lo importante es que no se arrastren hacia el presente los errores del pasado. De igual forma, en este supuesto aplicaría la nulidad de oficio de la marca anterior para restablecer la justicia y equidad y no tener decisiones contradictorias.

El registro no puede concederse aun cuando su solicitante sea la persona que haya ostentado la titularidad del derecho de autor hasta el día en que caducó. La situación no puede analizarse atendiendo al sujeto sino valorando el efecto jurídico que trae consigo el que una obra haya caído en dominio público.

En la fundamentación jurídica de la denegación debe esgrimirse el artículo 16.1, inciso A) en relación con el inciso L) del Decreto-Ley No. 203/99 y con el artículo 49 de la Ley No. 14/77 sobre Derecho de Autor, o sea, la falta de distintividad porque el signo atenta contra la ley y el orden público, especialmente contra el precepto legal que establece el uso libre y gratuito que cualquier persona puede hacer de una obra en dominio público. La lesión que el registro de una marca puede provocar al dominio público debe enmarcarse en esta prohibición absoluta. Conceptualmente no parece que estos signos compuestos por obras en dominio público afecten las buenas costumbres de una sociedad porque si una persona natural o jurídica quiere crear un derecho exclusivo sobre un bien considerado común o público no afecta la moral de ningún ciudadano porque no se trata del uso de denominaciones ni elementos figurativos discriminatorios, obscenos, blasfemas, sino de un signo que colisiona con el derecho al acceso libre y gratuito a los contenidos considerados como patrimonio cultural, cuestión que se enmarca dentro del derecho a la cultura. Por esa razón la decisión no

debe fundamentarse en los tres bienes que protege la prohibición absoluta, es decir, que la afectación al dominio público no es un hecho que se relacione con la moral, sino solamente con la ley y por consiguiente con el orden público.

La argumentación jurídica debe sustentarse en que el Estado cubano tiene como fines esenciales la protección del patrimonio cultural y asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país, lo cual se logra garantizando el derecho a la cultura y fomentando la libertad de creación artística y la vocación para la creación mediante cualquier forma de expresión. La protección al patrimonio cultural, a su vez, está regulado en la Constitución como un deber del ciudadano, porque el ejercicio de los derechos y libertades implican responsabilidades.³⁹



³⁹ Cfr. Artículos 13, 32, incisos h) e i), 46 y 90, respectivamente de la Constitución de la República de Cuba. Puede consultarse en <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/26/descargue-aqui-la-nueva-constitucion-de-la-republica-de-cuba-pdf/#.XWnFLChKiM8>

CONCLUSIONES

- 1- El dominio público es considerado como ausencia de exclusividad, por consiguiente, todas las obras de arte y contenidos que lo integran se tienen como bienes comunes no apropiables.
- 2- La libre utilización de las obras en el dominio público se contraponen con las facultades de exclusión del derecho marcario. El ejercicio de los derechos exclusivos sobre los signos distintivos atenta contra la no rivalidad y no exclusividad que caracterizan a los bienes comunes.
- 3- La ausencia de una prohibición absoluta, en la legislación marcario cubana, que proteja a las obras de arte en dominio público puede ocasionar la indebida concesión del registro y la creación de un nuevo derecho exclusivo sobre esa obra de arte.
- 4- Los examinadores de marcas en Cuba necesitan de unas pautas en sus directrices de examen sustantivo que lo instruyan respecto al análisis de las marcas compuestas por obras de arte en dominio público y en cuanto a la redacción de las resoluciones de denegación del signo, para asegurar que la ley sea aplicada correctamente, evitar decisiones contradictorias y lograr uniformidad en la argumentación jurídica.

RECOMENDACIONES

- 1- Que se analice por el órgano legislativo cubano la necesidad de modificar el Decreto-Ley 203/99 de Marcas y otros signos distintivos, para incorporar en el artículo 16.1 la prohibición absoluta siguiente:

No puede registrarse como marca un signo que se componga por una obra de arte en dominio público.

- 2- Que se inserten dentro de las directrices del examen sustantivo de marcas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial las pautas contenidas en el capítulo 3 de esta tesis, con el objetivo de ofrecer una guía a los examinadores para aunar criterios y lograr uniformidad en la fundamentación jurídica de las denegaciones de las marcas compuestas por obras de arte en dominio público.



Universidad de
San Andrés

BIBLIOGRAFIA

- Bertone, Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, 2008, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, tercera edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires.
- Fernández-Novoa, Carlos, 2001, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid.
- Goldstein, Mabel, *Derecho de autor*, 1995, Ediciones La Rocca, Buenos Aires.
- Lipszyc, Delia, 2001, *Derecho de autor y derechos conexos*, Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, Buenos Aires.
- Otamendi, Jorge, 2012, *Derecho de Marcas*, octava edición, Abeledo Perrot, S.A., Buenos Aires.
- Zuccherino, Daniel R., Mitelman, Carlos Octavio, 2000, *Derecho económico empresarial*, ERREPAR, S.A., Buenos Aires.

BIBLIOGRAFIA WEB

- Alemán Badel, Marco Matías, *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*, consultado el 23 de julio de 2019 en <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20final%20Marco%20Alem%C3%A1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Collao Vera, María Belén, *Derecho de marcas sobre obras que forman parte del dominio público: el caso de las marcas sonoras*, consultado el 18 de mayo de 2019 en https://www.academia.edu/7785243/DERECHOS_DE_MARCAS_SOBRE_OBRAS_QUE_FORMAN PARTE DEL DOMINIO PUBLICO EL CASO DE LAS MARCAS SONORAS por Maria Belen Collao Vera

-Dusollier, Séverine, *Estudio exploratorio sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos y el dominio público*, consultado el 12 de julio de 2019 en

https://www.wipo.int/export/sites/www/ipdevelopment/es/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf.

-Garrote Fernández-Diez, Ignacio, *Proteger las marcas. Marcas vs. Derecho de Autor*, consultado el 18 de mayo de 2019 en

www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/ponencias/123_09_seminario_santander_uimp_2018.pdf.

-Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, *Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas*, décimosexta sesión, 13 al 17 de noviembre de 2006, consultado el 18 de mayo de 2019 en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_5.doc.

-Peguera, Miguel, *¿Permite el derecho de marcas registrar obras de arte famosas que se hallan en el dominio público?* consultado el 18 de mayo de 2019 en <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual>,

-Pérez-Albela Benavides, Jorge, 2011, “*Los derechos patrimoniales de autor que han pasado a ser de dominio público podrían ser susceptibles de registro como signo distintivo*”, en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año VII, No. 7, Lima, consultado el 22 de julio de 2019 en

<http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art13/ANUARIO%20ANDINO%20ART13.pdf>.

-Schmitz Vaccaro, Christian, 2009, “*Propiedad Intelectual, dominio público y equilibrio de intereses*”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 36, No. 2, consultada el 11 de junio de 2019 en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071834372009000200006