

USO DE LOS SÍMBOLOS NACIONALES COMO MARCAS: RETOS Y DIFICULTADES DESDE LA PERSPECTIVA CUBANA. ESTUDIO DE CASOS

Use of national symbols as brands: Challenges and difficulties from the Cuban perspective. Case study

Lic. Alejandra Vigil Hernández

Maestrante del Programa de Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil
Universidad Pablo de Olavide (España)
<https://orcid.org/0000-0001-5803-6741>
[vigilhdezamaria@gmail.com](mailto:viglihdezamaria@gmail.com)

Resumen

Los símbolos nacionales representan e identifican a los Estados y sus nacionales dentro de sus fronteras y en la estela internacional. Debido a la trascendencia y significación que entrañan, es natural que empresarios deseen emplearlos como parte de sus marcas, lemas comerciales, publicidad, diseños industriales e indicaciones de procedencia, con el fin de otorgarle cierta fuerza a sus signos distintivos y enfatizar en el origen de los bienes y/o servicios que oferten. No obstante, tales usos, como parte de derechos de propiedad industrial, fundamentalmente marcas, se encuentran restringidos o limitados legalmente. En el presente artículo se analiza la registrabilidad de los símbolos nacionales como parte de derechos de propiedad industrial. A partir de la valoración de las experiencias internacionales y nacionales, se examinan las dificultades o problemáticas que afronta un examinador cubano al recibir tales solicitudes. Además, se proponen bases o pautas para futuras directrices o guías de examen que ofrezcan vías de solución homogéneas.

Palabras claves: Derecho marcario; Oficina Cubana de la Propiedad Industrial; propiedad industrial.

Abstract

National symbols represent and identify States and their nationals within their borders and in the international arena. Due to the transcendence and significance, they entail, it is natural that businessmen wish to use them as part

of their trademarks, commercial slogans, advertising, industrial designs and indications of origin, in order to give certain strength to their distinctive signs and emphasize the origin of the goods and/or services they offer. However, such uses, as part of industrial property rights, mainly trademarks, are legally restricted or limited. This article is aimed at analyzing the registrability of national symbols as part of industrial property rights. Based on the assessment of international and national experiences, the difficulties or problems faced by a Cuban examiner when receiving such applications are analyzed. In addition, bases or guidelines are proposed for future guidelines or examination guides that offer homogeneous solutions.

Key words: Trademark Law; Oficina Cubana de la Propiedad Industrial; industrial property.

Sumario

1. Los símbolos nacionales y el Derecho marcario. 1.a) Naturaleza jurídica de la prohibición de registro de símbolos nacionales. 1.b) Fundamentos teóricos para la prohibición de uso de banderas, escudos, signos y punzones oficiales de Estado. 2. Análisis legislativo del registro de símbolos nacionales como motivo de prohibición absoluta en Cuba. 3. Anotaciones para comprender el alcance de la prohibición de registro de símbolos nacionales. 4. Reflexiones finales sobre las dificultades que enfrenta el examinador cubano de la propiedad industrial. **Referencias bibliográficas.**

1. LOS SÍMBOLOS NACIONALES Y EL DERECHO MARCARIO

La necesidad de identificar, diferenciar e individualizar objetos, personas, fenómenos naturales y sociales ha sido una preocupación del hombre desde la antigüedad. Desde el punto de vista jurídico, los signos distintivos cumplen esa importante función y ayudan a impulsar el desarrollo de la actividad empresarial. Las marcas,¹ como signos distintivos, son un elemento imprescindible a

¹ Su conceptualización técnico-jurídica en un instrumento internacional fue dada en 1994, con el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este establece que: *"Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos".* Vid. Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril

tener en consideración para establecer exitosas estrategias de publicidad que permitan acentuar la reputación de la empresa o emprendimiento en cuestión y favorecer la sana competencia en el comercio.

Cada Estado determina en sus legislaciones nacionales el régimen que tendrán los signos distintivos en su territorio y los derechos y relaciones jurídicas que se derivan de su protección en las oficinas nacionales de propiedad industrial. A nivel internacional se han adoptado acuerdos con el fin de uniformar los criterios de regulación, pues el dinamismo del comercio y la expansión empresarial, más allá de las fronteras de fundación de las empresas, dio al traste con la necesidad de proteger los signos en más de un país a la vez. En esos casos, el empresario se topaba con el inconveniente de que las normas eran, en ocasiones, totalmente diferentes y lo imposibilitaban de alcanzar la protección en esos lugares.

El primer y mejor acabado intento de unificar prácticas en esta área del Derecho se alcanzó en 1883 con la firma del Convenio de París,² el cual es aplicable a la propiedad industrial en su más amplia acepción. Respecto al Derecho marcario, las reglas comunes que establece se refieren a cuestiones sustantivas relacionadas con los requisitos mínimos para el registro, los derechos que le asisten a los titulares y los periodos generales de protección. En ese sentido, se establecen un conjunto de elementos o circunstancias prohibitivas que inhiben el acceso al registro a determinados signos solicitados, en correspondencia con los elementos teórico-jurídicos establecidos por la doctrina para poder considerar a un signo como marca,³ que tienen como pilar el carácter distintivo que les permiten cumplir su función básica identificadora. Entre estas circunstancias existe la prohibición que impide a los empresarios emplear una reproducción exacta o una imitación desde el punto de vista heráldico de banderas, escudos, punzones de control y garantía o cualquier otro signo oficial de un Estado como parte de sus signos distintivos, fundamentalmente marcas.

Esta prohibición se refiere, a grandes rasgos, a los símbolos nacionales de cada Estado; es decir, aquellas imágenes, figuras, objetos, sonidos u otros elementos

de 1994, que entró en vigor el 1º de enero de 1995. Disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 7 de julio de 1884, disponible en <https://leyderecho.org/convenio-de-paris-para-la-propiedad-industrial/>

³ Es importante que en Cuba, en materia de propiedad industrial, el registro tiene efectos constitutivos, a diferencia del Derecho de autor, que solo funciona como un registro declarativo. Esto significa que el derecho nace con el registro.

que tienen por misión representar a una nación y distinguirla de otra, a partir de sus características distintivas y su tradición histórico-cultural. El complejo proceso de formación de la nacionalidad⁴ de un país puede ser analizado por medio del origen, del diseño, de la apariencia y de las modificaciones de sus símbolos nacionales. Entre los más comunes se encuentran las banderas y los escudos, aunque cada Estado puede establecer tantos símbolos como considere pertinente. Estos son un indicador de los eventos y cambios políticos que suceden en un Estado, lo cual les atribuye un alto valor como elementos de cohesión ciudadana y explica que se establezcan reglas que velen por su especial protección. No obstante, existen excepciones a la prohibición general de registro de marcas que los contengan.

Cuba se encuentra en un periodo fecundo para la actividad empresarial desde la aprobación del Decreto-Ley 46, "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas",⁵ que permitió la creación de sociedades de responsabilidad limitada, mipymes. Con el auge empresarial, es lógico que se fomente la creación, el registro y el uso de marcas y otros derechos de propiedad industrial. Asimismo, existe la real posibilidad de que algunas de las propuestas marcarias contengan, tentativamente, elementos de la simbología patria, a fin de potenciar su identidad nacional. En esos casos los examinadores cubanos deben valorar si es posible o no el registro del signo propuesto, atendiendo a la excepcionalidad establecida en la norma nacional. Un estudio documental de expedientes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), de marcas en proceso, concedidas y denegadas, realizado como parte de mi trabajo de diploma "Los símbolos nacionales cubanos: su regulación y protección jurídica desde

⁴ La nacionalidad es un concepto complejo que se refiere al vínculo o nexo sociológico de un individuo con un grupo determinado, en función de diferentes elementos históricos, culturales, raciales y geopolíticos que comparten o tiene en común. Este término ha sido objeto de confusión muchas veces con el concepto de ciudadanía. El segundo, a diferencia, identifica el vínculo político de un individuo con un Estado en concreto, que implica la capacidad que se les reconoce a los individuos para participar de forma activa y de pleno derecho en la comunidad estatal. En un mismo Estado pueden coexistir pluralidad de nacionalidades. Los símbolos nacionales hoy en día identifican al Estado y sus ciudadanos con mayor fuerza, sin desdeñar la posibilidad de que exista más de una nacionalidad en sus fronteras. No obstante, ellos surgieron como elementos de cohesión durante el periodo de formación de los Estados nacionales, al representar o condensar costumbres y tradiciones comunes de los grupos para crear un sentido de pertenencia a la nación. Vid. ALAÉZ CORRAL, Benito, "Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional", *Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional*, No. 6, 2005.

⁵ Decreto-Ley No. 46, "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 94, de 19 de agosto de 2021.

la Propiedad Industrial”⁶ permitió llegar a la conclusión de que no existe homogeneidad en la práctica y toma de decisiones de los examinadores cubanos de la propiedad industrial. No se conoce la existencia de un criterio base sobre el que la Oficina guíe sus exámenes cuando concurren elementos de la simbología nacional. Ello ha condicionado que en la práctica se aprueben y denieguen, indistintamente, solicitudes que se encuentran en similares condiciones, e incluso, en algunos casos, los examinadores no se han pronunciado sobre la prohibición, aun cuando pueden apreciarse banderas u otros símbolos nacionales en los diseños marcarios.

Ante este escenario, el presente artículo tiene como objeto analizar la posibilidad de registro de símbolos nacionales como parte de derechos de propiedad industrial, con especial énfasis en la práctica cubana, así como desentrañar algunas de las dificultades que afronta un examinador cubano al recibir tales solicitudes. Sobre la base de las experiencias internacionales y nacionales, se proponen pautas para futuras directrices o guías de examen que ofrezcan vías de solución homogéneas a las problemáticas identificadas.

1A) NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SÍMBOLOS NACIONALES

Es necesario partir de que, como materia de propiedad industrial, los símbolos nacionales no se protegen como un derecho de propiedad industrial independiente, sino su posible apropiación por terceros sin autorización expresa del Estado. Ellos representan la identidad y soberanía de una nación y como tal pertenecen a la colectividad. Esto explica la negativa general, en todos los Estados, de su posible apropiación individual. La protección registral de marcas y otros signos distintivos, así como de diseños industriales, le otorga a su titular ciertas prerrogativas, entre ellas el uso exclusivo de la imagen, sonido u otro elemento registrado. Por esta razón, las legislaciones prevén en sus leyes una prohibición específica con relación a los símbolos nacionales propios y los extranjeros.

En sede internacional, la prohibición quedó establecida en el artículo 6^{ter} del Convenio de París, que se introdujo como parte de las modificaciones realizadas en el año 1925. Posteriormente fue incorporada en la gran mayoría de las legislaciones nacionales en materias de marcas, en las que se regula de forma

⁶ VIGIL HERNÁNDEZ, Alejandra, “Los símbolos nacionales cubanos: su regulación y protección jurídica desde la Propiedad Industrial”, *Tesis en opción al grado de Licenciatura en Derecho*.

similar al tomar como referente el dictado del convenio madre y, en algunos casos, lo extienden a otros derechos de propiedad industrial, como los diseños industriales.⁷ Esta fórmula legal no supone que los elementos objeto de protección del artículo 6ter se consideren marcas o que sobre ellos se constituya o exista algún otro derecho de propiedad industrial a favor del Estado u organización internacional que estos representan. Por el contrario, la naturaleza de la protección es totalmente diferente a la otorgada por una marca, mucho más abarcadora para los símbolos o signos oficiales.

Entre las principales diferencias podemos mencionar que los símbolos protegidos por el 6ter no se ciñen a algunas clases de productos y de servicios determinados, como sí ocurre con las marcas, sino que impactan a cualquier utilización que se desee hacer de ellos en el mercado. No son asentados en registro alguno, sino que son comunicados a todos los sujetos obligados a su cumplimiento mediante la base de datos *Article 6ter Express*; es decir, la previsión del artículo 6ter funciona en la práctica como un mero sistema informativo. Además, no es posible declarar nulidad ni caducidad de sus derechos y la protección es ilimitada en el tiempo. Por este motivo se trata de un impedimento *suis generis* en materia de propiedad industrial, pues, en efecto, su empleo transgrede derechos de terceros, pero no por estar previamente registrados, sino por su condición de dominio público de los miembros de la nación en cuestión o ser de la titularidad estatal, según sea el caso.

1.B) FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PROHIBICIÓN DE USO DE BANDERAS, ESCUDOS, SIGNOS Y PUNZONES OFICIALES DE ESTADO

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué es necesario entonces regular una prohibición de uso de signos nacionales y/o signos oficiales de Estados en signos distintivos para el comercio? Uno de los fundamentos ofrecidos para su

⁷ A pesar de las similitudes, cada legislación le imprime características propias en función de sus políticas internas, que pueden llegar a tener más rigor que las establecidas en el Convenio de París. Tal es el caso de Uruguay, donde no se permite bajo ningún concepto el empleo en el comercio, por parte de particulares, de sus símbolos nacionales o departamentales. Solo autoriza su uso al Gobierno Central o Departamental, según sea el caso, a las sociedades con participación del Estado (empresa pública) y si su uso está en vinculación con una indicación geográfica de procedencia o denominación de origen. Ocurre de forma similar en Brasil, donde la prohibición no admite excepción alguna, ni siquiera para los símbolos extranjeros. En el caso brasileño llama la atención que se extiende la protección a monumentos nacionales y del patrimonio universal como el "Cristo de Río de Janeiro" o la "Torre Eiffel". *Vid.* artículos 4 y 5, Ley 17.011 de Normas relativas a las Marcas, Montevideo, 25 de septiembre 1998; artículos 3 y 10, Decreto No. 34/999, Reglamento de la Ley de Marcas, Montevideo, 1999; Ley 9.279 de Propiedad Industrial (LPI), de 14 de mayo de 1996.

previsión es que con el uso de esos elementos se podría inducir a error en el público con relación al origen de los productos. Al respecto, el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA señala que las marcas que contengan banderas o escudos “podrían suscitar fácilmente en el público la creencia de que exista un vínculo entre la titular de tal marca y el país u organismo que representa”.⁸ En ese caso considera que de no mediar la autorización correspondiente, la marca deberá considerarse engañosa.

En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en el procedimiento 14-IP-99 que el propósito de este tipo de previsión legal es *“evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto”*.⁹ Los jueces, en este caso, se refieren a un ánimo fraudulento por parte del titular de la marca, con el objetivo de beneficiarse en el mercado del respaldo internacional que tienen tales signos. De ese modo se cometerían al propio tiempo actos de competencia desleal.

Si bien son ciertos ambos planteamientos, ¿qué ocurre cuando el solicitante es un nacional que hace uso de sus símbolos patrios para identificar productos fabricados en la misma nación y no en una extranjera? El signo solicitado no necesariamente es engañoso ni informa erróneamente a los consumidores sobre el origen de los artículos que él distingue. La prohibición, no obstante, operaría de cualquier forma, pues la posibilidad de registro sin autorización gubernamental, en esos casos, es una violación al bienestar común, a los derechos de los ciudadanos como nación y del Estado soberano que ejerce el control de sus símbolos.¹⁰

Es muy importante que los examinadores de la propiedad industrial valoren la posible incurrancia en esta causal de irregistrabilidad, ya que el uso de tales elementos podría, en algunos casos, perjudicar la imagen o los intereses estatales al asociarse a ellos determinados productos o servicios que no necesariamente se promueven en sus horizontes o no cumplen estándares de calidad óptimos que luego dañan la imagen del país. Además, su registro, sin especificar que no se reivindican derechos sobre el símbolo por sí solo, implicaría una

⁸ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, pp. 23-24.

⁹ Proceso 14-IP-99, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 30 de junio de 1999.

¹⁰ *Vid. Directrices de Marcas*, Capítulo “Prohibición de Registro”, Sección “Denominaciones y Emblemas de Estados y otros Signos Oficiales”.

apropiación indebida de un signo que necesariamente debe ser de libre uso por la comunidad.

La prohibición del artículo 6ter, sin embargo, admite una excepción. De mediar la autorización de la autoridad estatal competente, es perfectamente posible el registro de marcas que contengan los signos protegidos como parte de sus elementos constitutivos. El Convenio de París no define quién será la autoridad competente; esto queda sujeto a la libre potestad de los Estados, quienes, igualmente, podrán definir en qué casos no se transgrede o afecta el simbolismo de sus insignias, aunque se encuentren en el tráfico comercial.

Contar con el permiso gubernamental en ningún caso implica que la marca será concedida automáticamente. Debe superar el mismo procedimiento que el resto de las marcas presentadas en las oficinas y no incurrir en ninguna de las restantes causales de irregistrabilidad. A pesar de contar con la autorización gubernamental, la oficina puede considerar que el signo solicitado carece de suficiente distintividad y denegar el registro. No obstante, la denegación no es garantía suficiente de que los símbolos no tendrán un uso incorrecto en el mercado; muchas veces los empresarios comercian con marcas sin registrar por desconocimiento o con la intención de evadir las disposiciones establecidas. Por tanto, corresponde a los organismos crear las estructuras y condiciones para velar por el uso adecuado de sus símbolos.¹¹ En el caso cubano, la regulación actual de las características, las dimensiones, los usos y los honores de nuestros símbolos nacionales quedó establecida en la Ley No. 128, Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba del año 2019, como parte de un proceso de reforma y actualización legislativa en el país. Pero, ¿qué se establece sobre sus usos en signos distintivos? Sobre esta área, en la actualidad tenemos puntos que reforzar con el propósito de brindar las mayores garantías de protección a los símbolos y, al propio tiempo, no limitar injustificadamente los derechos de los terceros que hagan uso de ellos en sus signos distintivos.

¹¹ En Cuba se lanzó al público una aplicación para teléfonos móviles que tiene como fin contribuir en la difusión de la historia de los símbolos y las reglas y normas establecidas para su correcto uso y honores, cuyo conocimiento es imprescindible en el desarrollo de ciudadanos responsables. Esta incluye una dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los ciudadanos para denunciar el uso incorrecto de los símbolos, así como las autoridades competentes para conocer de esas denuncias (Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Justicia y sus direcciones municipales y provinciales). De este modo quedó establecido un sistema para conocer de las actuaciones incorrectas que no impliquen un delito de ultraje y sancionarlas administrativamente. *Vid.* Redacción Nacional, "Promueven APK para el estudio de los símbolos nacionales de Cuba", *Granma*, Cuba, 19 de junio de 2022.

2. ANÁLISIS LEGISLATIVO DEL REGISTRO DE SÍMBOLOS NACIONALES COMO MOTIVO DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA EN CUBA

Desde el año 1906, durante el gobierno del presidente ESTRADA PALMA, mucho antes de su previsión en las normas internacionales, se estableció en el terreno nacional, mediante Decreto Presidencial No. 154,¹² la prohibición de registro de diseños y signos que contuviera nuestros símbolos nacionales. Esa norma también contempló una excepción, contar con la autorización presidencial, y aunque el decreto presidencial solo se refirió de forma expresa al escudo, al no establecerse otra regla ni autoridad competente, es posible que en la práctica esos requisitos se hicieran extensivos para el resto de los símbolos.

Esta prohibición trascendió posteriormente a la primera Ley de Propiedad Industrial cubana, aprobada en 1936 mediante el Decreto-Ley No. 805.¹³ La protección que ofrecía el artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo a las prohibiciones para acceder al registro y al que se remiten los artículos 149 sobre nombres comerciales y 209 sobre modelos o dibujos industriales, era algo permisiva si se compara con las vigentes regulaciones. Esta contemplaba la posibilidad de que los símbolos nacionales fueran empleados como accesorio de una marca, previa autorización otorgada por la autoridad competente, sin especificar cuál sería. En aquellos años se mantenía vigente el Decreto Presidencial No. 154, que solucionaba aquel vacío.

En la actualidad existen en el ordenamiento jurídico cubano regulaciones que desarrollan este particular y lo hacen en consonancia con las prácticas legislativas foráneas. Me refiero a los artículos dedicados a las prohibiciones absolutas para el registro de marcas y otros signos distintivos, así como diseños industriales, en el Decreto-Ley No. 203, "De Marcas y otros signos distintivos";¹⁴ el

¹² El Decreto Presidencial No. 154 estableció las primeras prohibiciones de uso. Según el artículo 8, el Escudo no se podía usar como muestra o viñeta de los establecimientos de asociaciones, empresas o comercios; ni en envases o envolturas de productos comerciales o anuncios publicitarios, con la excepción de que obtuvieran un permiso otorgado por el Presidente de la República. *Vid.* Decreto Presidencial No. 154, contenido del Reglamento para el uso de la bandera, escudo y sello nacionales, de 24 de abril de 1906.

¹³ Decreto-Ley No. 805 de 1936, "Ley de la Propiedad Industrial", en BORGES, Milo A., *Compilación ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950*.

¹⁴ En el artículo 16.1, los incisos h) e i) regulan la prohibición y admiten la excepción de la autorización correspondiente. *Vid.* Disposición final de la Ley No. 42, Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, 1983; Decreto-Ley No. 203, "De las marcas y otros signos distintivos", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Extraordinaria No. 3, de 2 de mayo de 2000.

Decreto-Ley No. 228, "De las indicaciones geográficas";¹⁵ y el Decreto-Ley No. 290, "De las invenciones y dibujos y modelos industriales".¹⁶ Según estas regulaciones, no es posible el registro por problemas intrínsecos de la marca o signo distintivo que no cumple los requisitos indispensables establecidos en la norma, aunque admite la excepción de uso siempre que medie la autorización gubernamental. Sin embargo, la Ley 42 de los Símbolos Nacionales derogó el Decreto Presidencial No. 154, luego de lo cual no ha existido pronunciamiento legal alguno con relación al órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de autorización. Esto genera un vacío legal que complejiza los análisis para los examinadores y la posibilidad de alcanzar el registro para los solicitantes que hacen uso de símbolos patrios.

3. ANOTACIONES PARA COMPRENDER EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SÍMBOLOS NACIONALES

Al examinar las solicitudes de registro de marcas que contengan alguno de los elementos objeto de este estudio, el examinador, cubano o extranjero, se enfrenta a varias interrogantes: ¿es ese uso argumento suficiente para denegar el registro de la marca que se solicita? En principio sí, existe una prohibición general de uso. Pero, ¿en qué casos se puede entender que ese uso no le resta distintividad a la marca y se puede autorizar su registro?

¹⁵ En relación con las indicaciones de procedencia indirectas, cabe la posibilidad de que se empleen de forma incorrecta la bandera y el escudo para designar como cubanos los productos, cuando existe una prohibición legal expresa de este particular en el artículo 45.2, inciso a) del Decreto-Ley No. 228, "De las indicaciones geográficas" (2002). Lo anterior podría suceder debido a que no existe un control efectivo, pues las indicaciones de procedencia pueden emplearse en Cuba por cualquier persona natural o jurídica, sin autorización previa y sin necesidad de registro. *Vid.* Decreto-Ley No. 228, "De las indicaciones geográficas", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 11, de 22 de febrero de 2002.

¹⁶ El artículo 92, incisos f) y g), sin referirse expresamente a los símbolos nacionales, los contempla al prohibir el registro de dibujos y modelos que no difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, o sea, contrario a los intereses sociales, al orden público o a la moral. La bandera y el escudo son diseños más que reconocidos en todo el territorio, y su explotación indiscriminada podría desvirtuar su simbología. Cabe destacar que la vigente Ley de Símbolos Nacionales abre la posibilidad de imprimir la bandera en diversos soportes, entre ellos ropas, accesorios y artesanías, cuyos diseños novedosos podrían ser protegidos mediante dibujos o modelos industriales. No obstante, el Decreto-Ley 290 cierra el cerco a esa posibilidad y es algo lógico y compartido por la doctrina: es posible el registro del dibujo en tanto cumpla los requisitos legales, pero sin reivindicar o apropiarse de la bandera que lo decora, pues se trata de una obra con especial protección. *Vid.* Decreto-Ley No. 290, "De las invenciones y dibujos y modelos industriales", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 2, de 1ro de febrero de 2012.

Para comprender cuándo se incurre en la prohibición de registro que se analiza, hay que partir de la norma internacional. Esta se refiere no solo a la reproducción exacta de los símbolos, sino a cualquier imitación de ellos desde el punto de vista heráldico. Este **término es determinante en el análisis porque amplía y limita al propio tiempo la prohibición establecida. El profesor BODENHAUSEN¹⁷** explica que la imitación debe tener una trascendencia desde el arte heráldico. No se refiere al simple uso de algunos de los elementos constitutivos de los emblemas si con ellos no se establece una conexión inequívoca con el símbolo protegido. Esta limitación viene dada porque los emblemas de Estado, usualmente contienen elementos que en sí mismos son comunes y sería un exceso excluirlos del tráfico. Por ejemplo, en el caso del Escudo de la Palma Real, están representados un sol, una llave antigua y una palma, elementos que analizados aisladamente pueden tener diversas interpretaciones e incluso asociarse a más de una nación.¹⁸

Es imperativo que la imitación se refiera a las características heráldicas que distinguen a un emblema de otro y no a la simple descripción geométrica. Esto implica que para un primer análisis sea necesario realizar una descripción heráldica de la marca solicitada y una del símbolo protegido, para establecer las pertinentes comparaciones. Sin embargo, una pequeña variación geométrica o de coloración, detectable por un especialista, no tiene por qué ser percibida por un consumidor medio. Por tanto, es posible concordar con la jurisprudencia de la Unión Europea en que se debe realizar una interpretación un poco más amplia del término en cuestión, ajustada a la posibilidad real de confusión y, con ello, vulneración de la simbología nacional.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que se consideran imitaciones por el artículo 6ter *“aquellas que reúnen las connotaciones heráldicas que distinguen el emblema de otros signos [...] la protección contra toda imitación desde el punto de vista heráldico se refiere no a la imagen como tal*

¹⁷ BODENHAUSEN, Georg, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, p. 105.

¹⁸ Por ejemplo, el sol poniente que destaca en nuestro escudo se emplea de forma similar en otros como el Escudo del Departamento del Meta, en Colombia, y en el Escudo Nacional de Bolivia. La palma, por su parte, es un árbol muy difundido en el orbe, dada la gran variedad de especies que posee, podemos señalar, por ejemplo, que con esta misma planta se identifica la isla La Palma, perteneciente a la comunidad autónoma española de Canarias. Las llaves antiguas suelen asociarse casi siempre a los cascos históricos de las grandes ciudades, desde el punto de vista heráldico, se emplea en el Escudo de Armas de la Ciudad del Vaticano.

sino a su expresión heráldica”.¹⁹ En esa misma línea argumental, el Tribunal de Primera Instancia aclaró en la Sentencia de 21/04/2004, T-127/02, que una variación en la coloración o ligeramente del tamaño de los signos representados, si no dista significativamente de su descripción heráldica, no puede valorarse como diferencia suficiente e igualmente incurre en la prohibición de registro.²⁰ Además, el hecho de que las marcas contengan elementos denominativos que le hagan distar figurativamente del símbolo empleado, no descarta la posibilidad de aplicación del artículo 6ter del Convenio o las diferentes prohibiciones nacionales, pues ese elemento denominativo puede, incluso, reforzar los vínculos o conexiones con el símbolo protegido o el país en cuestión.²¹ A su vez, no debe olvidarse que en todos los casos se debe acreditar la autorización de las autoridades competentes, en cuya falta se denegará el registro. No cabe que la parte interesada alegue que el país cuyo símbolo se utiliza tiene normas flexibles con relación al empleo de estos.²²

Ello no resta que, de cumplirse el resto de requisitos legales, puedan ser debidamente registradas marcas que contengan total o parcialmente símbolos nacionales, siempre que se haga uso de ellos de una forma respetuosa, sin realizar modificaciones que lo afecten de forma negativa y con la autorización gubernamental correspondiente.

Si bien el Convenio de París solo se refiere a la prohibición estudiada para el registro de marcas, en muchas legislaciones, como la española, la brasileña y la cubana, la protección a los símbolos nacionales se extiende también a su empleo en dibujos o diseños industriales.²³ La razón estriba en que ellos protegen la parte estética o apariencia de un producto industrial, es decir, tienen como fin la ornamentación, y su registro implica una apropiación y monopolización de la imagen en cuestión. La excepción a la prohibición prevista para las marcas, les puede ser también aplicable a los dibujos o diseños industriales.

¹⁹ Asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P sobre la marca RW feuille d'érable (hoja de arce), Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 16 de julio de 2009.

²⁰ Sentencia de 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110.

²¹ Sentencia de 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120.

²² Asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P sobre la marca RW feuille d'érable (hoja de arce), *cit.*

²³ *Vid.* artículo 13, inciso e), de la Ley 20/2003, *cit.*; artículo 124, inciso I), de la Ley 9.279, de Propiedad Industrial (LPI), *cit.*

Por otro lado, si se analiza de forma independiente el impacto de la prohibición objeto de análisis en cada uno de los elementos que tradicionalmente se consideran símbolos nacionales, es decir, banderas y escudos, es posible detectar que existe un mayor grado de protección para los escudos. En el caso de las banderas, las legislaciones suelen ser un poco más flexibles con relación a su uso en casi todas las esferas cotidianas, pues se han convertido en un elemento determinante de vínculo e identificación ciudadana con los sentimientos de nacionalidad. Esto ha condicionado que sea recurrente su empleo como parte de marcas, ya sea mediante reproducciones totales, parciales o simplemente en alegoría a ellos, impresas o bordadas en prendas de vestir²⁴ y como decoración de artesanías.²⁵

Con relación a los escudos, el artículo 6ter del Convenio de París emplea la expresión “uso no autorizado en el comercio”.²⁶ Se entiende con ello que no solo se inhibe su uso en marcas de comercio o de servicios, sino también otros que puedan inducir a error sobre el origen de los productos. Por ejemplo, cuando

²⁴ La norma cubana, hasta 2019 prohibía el empleo de los símbolos grabados o impresos en prendas de vestir, excepto el escudo, solo en el caso de los uniformes militares. En 2019, como parte de la reforma legislativa se flexibilizó su uso, siempre con el mayor decoro y respeto, teniendo en cuenta el contexto en que se usen y el objeto en que se representan. En las prendas de vestir siempre debe ir situado al frente o lateral, en forma de gallardete o cinta en la parte superior frontal de pantalones o sayas. Se prohíbe que formen parte de pañuelos, ropa interior, de baño o toallas, delantales y calzados. *Vid.* artículo 24, incisos a), b), e), f), del Decreto No. 143, “Reglamento de la Ley de los Símbolos Nacionales”, *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 27, de 14 de abril de 1988; artículo 80, Ley No. 42, “Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba”, *cit.*; Ley No. 128, “Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba”, *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 71, de 13 de julio de 2019.

²⁵ Internacionalmente, existe una marcada tendencia a defender la protección de las artesanías, fundamentalmente en aquellos países con arraigadas culturas indígenas, que son milenarias y muy particulares. Esta tutela, en los casos particulares en que su decoración contenga elementos de la simbología nacional, debe recaer en su reputación derivada de su estilo, origen o calidad, en técnicas de producción relacionadas con el saber hacer que los hace especiales por la pericia y los conocimientos utilizados, que han pasado de generación en generación, pero nunca en su decoración o apariencia externa. Esto no significa que los artistas no sean libres de realizar composiciones en las que, mediante metáforas y jugando con las formas y colores, los protagonistas sean los símbolos nacionales; todo lo contrario: es lo más deseable. Considero coherente y en armonía con las normativas vigentes que el objeto artesanal sea protegido contra la reproducción y la adaptación no autorizadas por el Derecho de autor. No obstante, debe existir una reserva en relación con la forma, el diseño y la apariencia externa, pues sería una violación legal la alteración sustancial de tales símbolos si así lo hicieran.

²⁶ *Vid.* artículo 6ter, párrafo 9), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, *cit.*

se emplean como tallados, decoraciones o adornos de los productos, o como un medio indicativo de su origen en etiquetas o grabados (indicaciones de procedencia). Vale destacar que, por lo general, los escudos suelen estar investidos de mayor solemnidad que las banderas, pues su uso se reserva solo a cuestiones oficiales de Estado.²⁷

4. REFLEXIONES FINALES SOBRE LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL EXAMINADOR CUBANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y BASES PARA UNA PROPUESTA DE DIRECTRICES

Luego de entender el ámbito de aplicación de la prohibición de uso de símbolos nacionales en marcas, es posible concluir que el proceso de análisis que debe realizar un examinador de la propiedad industrial en esos casos es, cuando menos, muy complejo. Tiene una alta carga de subjetividad que sin las herramientas o guías adecuadas puede dar al traste con la negación injustificada de derechos. Además, requiere de la aplicación de conocimientos especializados de otras áreas ajenas al Derecho, como la heráldica que, al menos en el caso cubano, tienen muy poco arraigo.

Es por ello que en el caso cubano, los examinadores se enfrentan a varias disyuntivas o problemáticas cuando realizan los análisis de las solicitudes de registro. Algunas de estas, identificadas por los propios examinadores, son:²⁸

- 1) ¿En el caso de los símbolos nacionales cubano, quién es la autoridad competente para conceder la autorización de uso?
- 2) En el caso de emblemas, banderas, escudos u otros símbolos, cuando estos se constituyen de varios elementos figurativos, ¿el mero uso de sus

²⁷ Con relación al escudo en Cuba, los artículos 61 y 62 de la Ley No. 128 prohíben usarlo en prendas de vestir –excepto los uniformes de las instituciones armadas–, como decoración de vehículos que no sean oficiales, en productos comunicativos con fines publicitarios y comerciales, y en parte o como parte de otras figuras. Se reserva su uso a documentos oficiales de Estado, monedas de curso oficial, sellos oficiales, fachadas de edificios de gobierno y sedes diplomáticas, así como presidiendo actos de justicia y otras actividades estatales. Su empleo tiene un marcado carácter oficialista, mucho más rígido y solemne que el de la bandera. *Vid.* Ley No. 128, “Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba”, *cit.*

²⁸ Estas problemáticas fueron identificadas como parte de los resultados de las entrevistas que realicé a seis especialistas de la OCPI en el marco de la realización del citado trabajo de diploma. El objetivo fue determinar las inquietudes y necesidades fundamentales de los examinadores y registradores cuando se enfrentan a una solicitud de marca que contiene elementos de la simbología nacional.

colores, dispuestos en igual orden, se considera una reproducción parcial y, por tanto, se aplica a la prohibición?

- 3) ¿Es necesaria la autorización en todo momento o se puede prescindir de ella cuando se trata de un uso alegórico en figuras muy estilizadas?
- 4) ¿Se contempla la prohibición en el caso de solicitudes en blanco y negro de marcas mixtas, en las que el elemento figurativo es o contiene un emblema que puede corresponderse con el de varios Estados, pero el elemento denominativo refuerza su identidad con un país en específico?

En relación con la primera de las interrogantes, como se expuesto con anterioridad, la norma cubana no aclara qué órgano es el facultado para otorgar la autorización. Con respecto al nombre de Estado “Cuba”, la práctica de la Oficina ha sido remitir a los interesados al Consejo de Estado para la tramitación, aunque existen casos en los que se ha prescindido del requerimiento si el signo en cuestión se considera fantasioso. En el caso de los símbolos nacionales cubanos, como la Bandera o el Escudo, han sido pocas las solicitudes que incluyen sus reproducciones exactas, en cuyo caso suelen denegarse automáticamente durante el examen de fondo, por no aportar la autorización gubernamental para su uso o, en pocos casos, se concede parcialmente sin otorgar derechos sobre el elemento que lo reproduce.²⁹ No obstante, podríamos tomar como precedente el caso de la marca “Banco Nacional de Cuba”, en la que se representa el Escudo de la Palma Real, concedida en el año 2018. A pesar de no haberse aportado una carta o certificado de autorización expresa, los examinadores consideraron que este requisito estaba implícito en el artículo 6 del Decreto-Ley 181 de 1998, “Del Banco Nacional de Cuba”,³⁰ mediante el cual el Consejo de Estado establece el sello oficial del Banco Nacional de Cuba. Al estimar la valoración realizada por el examinador y la práctica que sigue la Oficina para el caso del nombre de Estado, se considera coherente que sea el Consejo de Estado la autoridad competente para otorgar las autorizaciones

²⁹ Las pocas solicitudes en las que existe una imitación o representación total y taxativa de los símbolos nacionales cubanos han sido denegadas. Es el caso, por ejemplo, de la marca TIMBALAYE, No. de Expediente 2010 0282, que fue denegada, entre otros motivos, por la prohibición del artículo 16.1, inciso h), del Decreto-Ley 203. No obstante, la Oficina también ha valorado los fines que tendrá en el comercio la marca antes de emitir su resolución, criterio por el cual fue aceptada la marca EcuRed sin reivindicar derechos sobre la representación de la bandera.

³⁰ Decreto-Ley No. 181, “Del Banco Nacional de Cuba”, *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 17, de 2 de abril de 1998.

pertinentes para el uso de los símbolos patrios.³¹ Se trata de uno de los órganos de jerarquía superior del organigrama cubano y tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la Constitución.

Respecto a los símbolos extranjeros, no existe constancia de que se haya aportado autorización estatal por ninguno de los interesados hasta el momento. Como solución, la Oficina podría asumir dos posiciones antiguamente válidas:

- 1) Aceptar como documento acreditativo de autorización el certificado de registro de la marca en el país de origen del solicitante cuyo símbolo se representa, como lo hace la práctica uruguaya.³²
- 2) Exigir en todos los casos una carta de la autoridad competente de cada país.

La ventaja de la primera de las opciones es que agiliza el proceso de registro, sobre todo si se trata de solicitudes vía Madrid, que incluyen la fecha y el número de expediente de aceptación en el país de origen. Sin embargo, la desventaja radica en que supone un margen de inseguridad si el examinador extranjero no exigió la autorización debida. En el segundo de los casos la ventaja es la mayor

³¹ El procedimiento para SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN deberá ser legislado. Siguiendo la tradición española, sería provechoso que se realizara por medio de un formulario breve, con informaciones necesarias para tomar una decisión al respecto, como son el nombre de la marca y su imagen, datos del titular y los fines con que será empleada en el mercado. La autoridad competente en el caso español es la Subsecretaría de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La Subsecretaría cuenta con un Gabinete Técnico que se encarga de analizar los formularios de solicitud. La unidad gestora cuenta con un plazo de tres meses para dictar resolución y ante silencio administrativo se toma por no concedida la autorización. El sitio web del Ministerio detalla el contenido del formulario de solicitud, al que se le anexa el logo pretendido, la denominación y actividad de la marca comercial en cuestión. *Vid.* artículo 7, inciso j), del Real Decreto 816/2018 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, BOE No. 164, de 7 de julio de 2018; sitio web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, disponible en <https://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/autorizacion-de-uso-de-la-bandera-espanola-en-2f9e3190-470c-a01-01232de46f00>

³² En Uruguay, esta prohibición tiene carácter de relativa para los símbolos extranjeros y los solicitantes cuentan con un plazo de 30 días para subsanar y acreditar el documento correspondiente, luego del cual se deniega totalmente el registro. Similar técnica se aplica en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. *Vid. Guía de examen y procedimiento de signos distintivos*, p. 45; *Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países centro-americanos y la República Dominicana*, p. 88.

seguridad; la desventaja es que puede suponer un trámite más que dilate el registro para el interesado.

En relación con la segunda pregunta, existen varias posturas posibles de asumir. Existen casos en que la Oficina ha otorgado el registro sin la aportación de la autorización y otros en que, aunque en similares condiciones, se ha denegado con base en la prohibición del artículo 16.1, inciso h).³³ La decisión depende del análisis que realice cada examinador, pues donde para algunos hay una evidente imitación, para otros solo hay un uso cromático similar. La práctica en algunos Estados, como el italiano, es entender que el mero uso de un rectángulo tricolor similar que se corresponda con el rojo, blanco y verde, no es una verdadera reproducción de su bandera y, por tanto, no se requiere autorización previa. Otros países contemplan este uso como una clara representación cuando su emblema carece de otros elementos distintivos adicionales. No obstante, cabe aclarar que el simple uso cromático similar no implica necesariamente una imitación. La protección no va encaminada a la combinación cromática en sí misma, sino a las características heráldicas distintivas del símbolo.³⁴

³³ Por ejemplo, en el caso de la marca italiana Bertolotto, No. de expediente 11 36 230, fue concedida sin realizar análisis alguno referente a la reproducción de un rectángulo pequeño con las franjas de la bandera italiana. Algo similar ocurrió con la marca FORMAGGI Zanetti Dal 1900 y diseño, No. de expediente P1142 0282, concedida en 2013. En esa ocasión el examinador valoró ignorar que en el extremo derecho había una reproducción de la bandera por su pequeño tamaño y entenderla como parte de un elemento figurativo mayor (una franja blanca). Por otro lado, otra marca italiana que hace un uso similar a los ya descritos de la bandera sí fue concedida parcialmente sin reivindicar derechos sobre el diseño de la bandera en forma de orla (GIA ITALIANA FOR FLAVOUR y diseño, No. de expediente P 11 95 858). En ese mismo orden, se concedió parcialmente en 2007 la marca francesa Délifrance, No. de expediente 79 68 75, al considerar el examinador que concurrió la causal del artículo 16.1, inciso h), del Decreto-Ley 203 para el caso de la letra “D”, que representa la bandera de Francia sin acreditar autorización alguna. La marca española Welcome to Spain Business, No. de expediente 1406 637, fue denegada en 2019 con base en los incisos h) y c) del artículo 16.1 del Decreto-Ley 203, al reproducirse la bandera española (que es una imitación mucho más atenuada que la realizada por las marcas italianas ya citadas) y ser descriptiva del origen y naturaleza del servicio (con lo cual es posible concordar). Lo mismo ocurrió con la marca Made in Rusia y diseño, No. de expediente 1421 782, denegada en 2022 por diferentes causales, entre ellas hacer uso de la bandera rusa en un conjunto marcario en el que todos los elementos están intrínsecamente unidos y es difícil deslindar unos elementos de otros.

³⁴ Por ejemplo, con relación a la solicitud de la marca para pinturas SOLIAS y diseño, No. de expediente 2018/001071, la Oficina Cubana valoró que se empleaba la bandera del Estado de Venezuela sin su autorización. Sin embargo, si se realiza un análisis heráldico comparativo, no necesariamente existía tal vulneración, pues en realidad solo se emplean los colores amarillo, azul y rojo (colores primarios y que se vinculan o asocian fácilmente al producto para el que se solicitaba la marca), ciertamente en igual orden, pero sin otros elementos como las estrellas o el escudo y ni tan siquiera en una figura completamente rectangular, sino como si fuera una mancha dejada por el paso de una brocha.

Es interesante señalar que para considerar que existe una reproducción o imitación del símbolo no debe influir, favorable o negativamente, el tamaño de este o que consista en solo una parte, o esté ligeramente estilizado, o se trate de un elemento accesorio de la marca.³⁵ Si es legible, perceptible por los consumidores y susceptible de fácil asociación con el símbolo en cuestión, es posible invocar el artículo 6ter y las prohibiciones nacionales, aun cuando la marca contenga otros elementos denominativos, pues esos pueden, incluso, reforzar los vínculos.

Para darle respuesta a la tercera interrogante se puede decir que en los casos en que las figuras presentan un alto grado de estilización, en que apenas inducen o rememoran a los símbolos, no es necesario aportar autorización previa. Se trata de figuras nuevas y diferentes que creativamente se las ingenian para aprovechar, de forma sutil, elementos de cohesión ciudadana que puedan identificar o asociarse a un público determinado.³⁶ Ese es un criterio común adoptado por diferentes Estados, como el brasileño.³⁷

³⁵ En algunos Estados, por ejemplo Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, se exige que de incluirse banderas, escudos o cualquier otro signo oficial de Estado, este tenga carácter accesorio en la marca pretendida. Esa no es la misma posición que sigue la EUIPO, que ha aprobado y registrado marcas en las que, aunque confluyen otros elementos, el símbolo protegido es, si no el más, uno de los elementos principales. Considero que es más desfavorable cuando el símbolo nacional es el elemento predominante en la configuración de la marca, pues, a menos que tenga un alto grado de estilización, le resta distintividad al conjunto, que no debería basarse en un elemento que no es susceptible de apropiación individual.

³⁶ Aunque en el análisis la Oficina no hizo referencia a la prohibición o el grado de estilización, ese sería el caso de la marca cubana IMSA, No. de expediente 2010 0074, consistente en una marca mixta que reivindica los colores rojo, azul, gris y blanco y que rememora la bandera cubana por la forma creativa en que fue dispuesta en la letra M. También es el caso de CUBANA, No. de expediente 1116938, marca mixta cuya parte figurativa consiste en una aleta de avión en la que se distingue un triángulo escaleno rojo y tres paralelogramos azules, agrupados por un contorno blanco, de forma tal que se asocia fácilmente con la bandera cubana sin que constituya una reproducción exacta o parcial de esta.

³⁷ La excepción que admite el Instituto Nacional de Propiedad Industrial Brasileño (INPI) para el registro de signos distintivos que emplean en alguna medida símbolos nacionales es con relación a la estilización de tales elementos, de forma tal que haya “apenas la sugestión del símbolo oficial”. Según las directrices del Instituto, recopiladas en el *Manual de Marcas de la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas* del INPI, publicado en 2021, los examinadores deben valorar cuatro cuestiones fundamentales en esos casos: 1) el grado de estilización; 2) la pretensión de evocar con el símbolo el origen geográfico de los productos o servicios; 3) el carácter secundario del símbolo en la composición de la marca; 4) no induzca a creer que el país patrocina la marca. Si la marca presentada cumple con los requisitos anteriores y no induce a error en el público respecto al origen de los servicios y/o productos, es posible su registro y protección sin autorización previa.

Con respecto a la cuarta interrogante, sí es necesario aportar la autorización correspondiente, pues, aun cuando la solicitud es en blanco y negro, es decir, no se reivindican derechos sobre los colores, en la actividad comercial es muy probable que sí se empleen y estos se correspondan con los del símbolo en cuestión. Esta postura podría colisionar con principios asentados en el Derecho marcario, debido a que, en teoría, no se están ejerciendo derechos exclusivos sobre la combinación cromática. No obstante, la protección de los símbolos nacionales, como se explicaba anteriormente, tiene un alcance mucho mayor que el de una marca o cualquier otro derecho de propiedad industrial, por tanto, su posible uso debe ser valorado por el examinador, siempre que el signo solicitado tenga otros elementos que fortalezcan los vínculos con un Estado en concreto.

En la práctica, el examinador puede enfrentarse a tres posibles situaciones: 1) que la marca solicitada se corresponda con el escudo, bandera o signo o punzón de garantía de un país, sin más elementos adicionales; 2) que la marca cuyo registro se solicita contenga una bandera, escudo o punzón de garantía de un Estado en combinación con otros elementos denominativos o figurativos genéricos que no le otorgan distintividad; 3) que la marca solicitada se componga de varios elementos, entre los cuales uno o varios se corresponden con banderas, escudos u otros emblemas de Estados, y al menos uno de ellos le proporciona distintividad al conjunto.

En los dos primeros casos, el actuar más atinado es la denegación de oficio del registro, invocando la letra del artículo 16.1, incisos h) e i), del Decreto-Ley 203, referido a las prohibiciones absolutas para el registro. Con relación al tercer supuesto podría operar el registro, pero sin reivindicar los elementos que se corresponden con el emblema, escudo o bandera del Estado en cuestión. Si no concurre ninguna otra causal de rechazo y si 1) no resulta engañoso, 2) no induce a error al público consumidor sobre su origen y patrocinio, 3) no causa riesgo de confusión o asociación con una denominación de origen protegida, 4) no implica aprovechamiento injusto de la notoriedad del Estado para los productos o servicios que se solicitan, y 5) no incumple el deber de respeto y decoro que exige la ley, se aporta la autorización correspondiente. Para que se cumplan las condiciones antes expuestas es necesario que la Oficina valore quiénes pueden ser los posibles titulares de marcas que contengan símbolos patrios. Como resultado de las investigaciones se considera que los solicitantes deberán ser nacionales del Estado cuyos emblemas se pretenden emplear, de este modo no se induce a error en el público con respecto al origen del producto o servicio. Además, el símbolo deberá tener un carácter secundario

dentro del conjunto marcario, no ser el principal o el que le otorgue distintividad.

Para el caso de marcas que contienen símbolos nacionales extranjeros, a menos que se trate de figuras muy estilizadas, siempre se deberá exigir la documentación que acredite una autorización gubernamental para su uso. En el caso de las solicitudes vía Madrid, puede valorarse como otorgada la autorización gubernamental si el primer registro es en el país del que es nacional el solicitante. Para las solicitudes realizadas directamente ante la Oficina Cubana, siempre deberá acreditarse la del órgano estatal extranjero facultado para esto o, en su defecto, la de su embajada en Cuba, ya que las embajadas representan los intereses de sus Estados en suelo extranjero.

Vistas estas cuestiones, se puede concluir que en la actualidad son grandes e importantes las dificultades a las que se enfrenta el examinador cubano, las cuales no tienen respuesta en la ley ni en sus directrices internas. Además, se carece de doctrina y jurisprudencia nacional que ayude a esclarecer estos casos. Por todo ello puede ser provechoso beber de las fuentes foráneas para buscar soluciones prácticas, atemperadas a las realidades cubanas, que ayuden a viabilizar los procesos de análisis de fondo sobre este particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUENTES DOCTRINALES

ALAÉZ CORRAL, Benito, "Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional", *Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional*, No. 6, 2005.

BODENHAUSEN, Georg, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, Suiza, 1969, disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewj3OOD--MH3AhUJrmoFHfLiC3YQFnoECAgQAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fes%2Fwipo_pub_611.pdf&usg=AOvVaw3YdpVfIO2Ep1derWMxnHww [consultado el 11/3/2022].

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, España, 2004.

Redacción Nacional, "Promueven APK para el estudio de los símbolos nacionales de Cuba", *Granma*, Cuba, 19 de junio de 2022, disponible en <https://www.granma.cu/cuba/2022-06-19/promueven-apkpara-el-estudio-de-los-simbolos-nacionales-de-cuba-video> [consultado el 25/7/2022].

Directrices de Marcas, Capítulo “Prohibición de Registro”, Sección “Denominaciones y Emblemas de Estados y otros Signos Oficiales”, INAPI, Chile, disponible en https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/viii_denominaciones_y_emblemas_de_estados_y_otros_signos_oficiales.pdf?sfvrsn=31b1307a_0 [consultado el 12/7/2022].

Guía de examen y procedimiento de signos distintivos, MIEM, Montevideo, disponible en https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/files/2019-12/guia_de_examen_y_procedimiento_de_signos_distintivos_0_0.pdf [consultado el 12/9/2022].

Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana, disponible en <https://www.onapi.gov.do/index.php/ceidop/biblioteca-virtual#> [consultado el 12/9/2022].

VIGIL HERNÁNDEZ, Alejandra, “Los símbolos nacionales cubanos: su regulación y protección jurídica desde la Propiedad Industrial”, *Tesis en opción al grado de Licenciatura en Derecho* (inédita), Universidad de La Habana, 2022.

FUENTES LEGALES

Convenios internacionales

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 7 de julio de 1884, disponible en <https://leyderecho.org/convenio-de-paris-para-la-propiedad-industrial/> [consultado el 20/5/2022].

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 1891, disponible en <https://web.unican.es/unidades/oficina-valorizacion/Documents/arreglo-demadrid99.pdf> [consultado el 15/8/2022].

Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf [consultado el 10/7/2022].

Cuba

Decreto Presidencial No. 154, contentivo del Reglamento para el uso de la bandera, escudo y sello nacionales, de 24 de abril de 1906, disponible en <https://curiosity.lib.harvard.edu/latin-american-pamphlet-digitalcollection/catalog/43-990093643480203941> [consultado el 12/3/2022].

Ley No. 42, “Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba”, 1983, disponible en <https://juriscuba.com/legislación-2/leyes/ley-42-los-simbolos-nacionales/> [consultado el 30/9/2022].

Ley No. 128, "Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 71, de 13 de julio de 2019.

Decreto-Ley No. 805 de 1936, "Ley de la Propiedad Industrial", en Milo A. Borges, *Compilación ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950*, 2ª ed., Lex, Cuba, 1952.

Decreto-Ley No. 181, "Del Banco Nacional de Cuba", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 17, de 2 de abril de 1998, disponible en <https://juriscuba.com/legislacion-2/decretos-leyes/> [consultado el 12/9/2022].

Decreto-Ley No. 203, "De las marcas y otros signos distintivos", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Extraordinaria No. 3, de 2 de mayo de 2000.

Decreto-Ley No. 228, "De las indicaciones geográficas", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 11, de 22 de febrero de 2002.

Decreto-Ley No. 290, "De las invenciones y dibujos y modelos industriales", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 2, de 1ro de febrero de 2012.

Decreto-Ley No. 46, "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición Ordinaria No. 94, de 19 de agosto de 2021.

Disposición final de la Ley No. 42, Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, 1983, disponible en <https://juriscuba.com/legislación-2/leyes/ley-42-los-simbolos-nacionales/> [consultado el 30/9/2022].

Uruguay

Ley 17.011 de Normas relativas a las Marcas, Montevideo, 25 de septiembre 1998, disponible en https://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Uruguay/L17011s.asp#:~:text=El%20derecho%20a%20la%marca.inscripc%C3%B3n%20es%20su%20leg%C3%ADtima%20propietaria [consultado el 12/9/2022].

Decreto No. 34/999, Reglamento de la Ley de Marcas, Montevideo, 1999, disponible en <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/34-1999> [consultado el 12/9/2022].

Brasil

Ley 9.279 de Propiedad Industrial (LPI), de 14 de mayo de 1996, disponible en http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Brazil/SPA/L9279sA.asp [consultado el 12/7/2022].

España

Real Decreto 816/2018, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, BOE No. 164, de 7 de julio de 2018, disponible en <https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/07/06/816> [consultado el 13/7/2022].

FUENTES JURISPRUDENCIALES

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 14-IP-99, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 30 de junio de 1999, disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/14-ip-99.doc> [consultado el 12/3/2022].

Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

Sentencia de 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?URI=CELEX:62002TJ0127> [consultado el 12/5/2022].

Asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P sobre la marca RW feuille d'érable (hoja de arce), Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 16 de julio de 2009, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0202&from=RO> [consultado el 12/5/2022].

Sentencia de 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, disponible en https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/430%2F12 [consultado el 12/5/2022].

Recibido: 11/11/2024
Aceptado: 14/2/2025