

Particularidades del examen de marcas que contienen imagen y nombre de personas

* * * *

Gabriel Ernesto Melian Pérez

gabocojimar@yahoo.es

Resumen

Las marcas comerciales han logrado alcanzar un nivel de desarrollo tal que hoy en día constituyen los activos más valiosos en el capital de muchas empresas. En la mayor parte de las jurisdicciones, los derechos que estos signos otorgan a su titular tienen un carácter constitutivo y en su propia existencia, tienen un papel principal los examinadores de marcas, quienes deben resolver casos con altos niveles de dificultad. Este trabajo aborda el examen de una categoría de signos que predominan en la actualidad, aquellos compuestos por derechos inherentes a la persona, principalmente nombre o imagen. Sobre los retos y desafíos del examen de estos signos distintivos, versará el siguiente trabajo, las causales de denegación que le son aplicables, haciendo hincapié en aquellos supuestos que contienen el nombre y/o imagen de una persona famosa o célebre ya fallecida sin herederos ni supervivientes.

Abstract

Trademarks, have reached a high level of development. Today, they are the most valuable assets in the social capital of many companies. In most jurisdictions, the rights that these signs grant to their owners have a “constitutive” character; in their own existence, especially trademark examiners have an important role, who must solve cases with high levels of difficulty. This paper is focused on one category of signs that predominate today, those composed of personality rights, mainly name or one’s own image. The following paper will address the challenges of the examination of these distinctive signs, the grounds for refusal that are applicable, emphasizing those cases that contain the name and/or image of a famous deceased person without heirs or survivors.

Introducción

Las marcas siempre constituyeron un medio de identificación de productos y servicios. Antiguamente, se marcaba para diferenciar a los animales, objetos e,

incluso, a los seres humanos, cuando se ejercía propiedad sobre los esclavos. Así es como surge la palabra marca (brand) de raíz alemana, que significa fuego, haciendo alusión a los ganaderos que marcaban (branding) sus animales con hierro ardiente para dejar claro quién era el dueño. Desde aquel remoto momento, hasta nuestros días, las marcas han transitado por un prolongado proceso evolutivo, hasta convertirse en lo que hoy conocemos: los elementos distintivos que dominan el mercado.

Desde el punto de vista conceptual, ¿qué podemos entender como marca? Se trata de cualquier signo que identifique un producto o servicio en el comercio y que, al identificarlo, logra diferenciarlo con respecto a sus semejantes; reza el art. 2 a) del Decreto Ley N° 203 de 1999 de la República de Cuba (en adelante, DL 203). A la anterior conceptualización, debe agregarse la función indicadora del origen empresarial, que es tan importante como la identificadora-diferenciadora.

Los signos distintivos no siguen criterios arbitrarios, todo lo contrario, existen ciertas normas dispositivas dentro del ordenamiento jurídico que se encargan de ordenar y regular su nacimiento, existencia y muerte. En la legitimación de estos signos y la aplicación de dichas normas, tiene un papel cardinal el examinador de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial. Este tiene la función de decidir si se conceden o no derechos exclusivos, lo que constituye una labor de gran responsabilidad, pues debe posicionarse como una especie de juez protector de tripartitos intereses: de los consumidores, los competidores y del mercado en sí mismo. Dada la gran variedad de signos fruto de la creatividad de la mente humana, el trabajo del examinador se caracteriza por ser dinámico y variado. Se dice que ningún examen es igual a otro, cada uno conlleva un análisis particular, lo que implica que, en algunos casos, la decisión sobre un determinado estatus jurídico demore varios días.

La imaginación es infinita, por tanto, las posibilidades de creación del intelecto humano suponen un reto a estos profesionales, pues en ocasiones, se le presentan casos de tal dificultad que ni siquiera los preceptos legales vigentes ni las directrices de examen trazadas son suficientes para darles solución. Dentro de los casos que más complejidad representan, se encuentran aquellos signos que están compuestos por derechos inherentes a la persona, principalmente nombre o imagen.

En la actualidad, se ha vuelto habitual que, en la creación de signos distintivos, se utilice el nombre y/o la imagen de personas físicas, con la finalidad de atraer a los consumidores. Teniendo en cuenta la globalización del mercado y las relaciones mercantiles, los empresarios se han visto obligados a revolucionar sus estrategias comerciales, publicitarias y de marketing, por lo que el uso de los

derechos de la personalidad con fines comerciales es una herramienta efectiva en este contexto.

Estas marcas presentan un reto al examinador, precisamente porque están integradas por derechos con una naturaleza jurídica *sui generis*, que por demás, adolecen de una deficiente regulación, a criterio del autor, en el ordenamiento jurídico cubano. Este artículo propone, principalmente, un análisis en torno a los retos y desafíos en el procedimiento de examen de las marcas que contienen derechos de la personalidad de terceras personas. Se comenzará repasando, someramente, el tratamiento en la legislación cubana de los llamados derechos inherentes a la personalidad. Posteriormente, se pasará a estudiar cómo se realiza el examen a las marcas que contienen derechos de la personalidad, específicamente nombre e imagen, determinando qué causales de denegación le son aplicables. Se hará especial hincapié en aquellos supuestos que contienen el nombre y/o imagen de una persona famosa o célebre ya fallecida, pues resulta uno de los supuestos más complejos. Para realizar el análisis, se estudiarán las normas cubanas, las directrices de examen sustantivo y se hará una revisión de casos y regulaciones similares desde la perspectiva del derecho comparado.

I. Los derechos inherentes a la personalidad

En la Modernidad, es inconcebible no considerar a todo hombre, con independencia de sus características personales, como persona. El ser humano es un ser social que vive en comunidad, donde se relaciona con sus semejantes realizando actos y negocios jurídicos. El desarrollo de las corrientes filosóficas, del Estado y del Derecho obligó a abordar y regular normas que reconocieran la individualidad y la personalidad del ser humano como parte integrante de dicha colectividad.

Desde el Derecho Romano, aunque su regulación fue muy escasa, se consideró al hombre como persona (aunque tal ordenamiento no otorgaba ese estatus a todos los hombres por igual). Esa condición entrañaba, además, un deber de protección o tutela efectiva y de respeto por parte del Estado.¹

1 La existencia en Roma de la “*Actium Injuria*” (acción contra la injuria) que legitimaba a la persona difamada por un tercero a acudir ante el Pretor y este imponía una sanción después de la acción “*reimpersecutoria*”, demuestra la existencia ya, desde esta época, de un reconocimiento a esta categoría de derechos. En la Ley de las XII Tablas, existieron sanciones para los que atentaran contra el honor y la fama. Por ejemplo, en la Tabla VII, titulada “De los delitos” se establece: La pena de injuria sea de 25 ases; si alguno con injuria de palabra o escrito infamase a otro muera azotado.

Desde esta “primitiva”, si se quiere, concepción romana, los conceptos en torno a los derechos inherentes a la personalidad han variado, dependiendo del momento histórico y de la realidad económica-política y social de cada época. Se transitó por diferentes períodos, se crearon nuevas instituciones, teorías, conceptos y categorías. Durante su evolución, se pasaría del embrionario pensamiento romano, al cristiano² y luego, a los postulados de Teología moral. Pero no fue hasta el Renacimiento, época de iluminación e ilustración, que aparecieron las construcciones jurídicas que encaminaron las aspiraciones de independencia de la persona, gracias a la conocida teoría de los llamados derechos naturales o innatos.

Los postulados renacentistas tenían una concepción más política que humanista, fruto de una época convulsa y revolucionaria en todos los sentidos, que culminó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa de 1789.³ Ahora, el hombre pasaba a ser poseedor de ciertos derechos, que no nacen de una concesión por parte del regente o del Estado.

En el siglo XIX, la llamada corriente positivista del Derecho refutó la concepción anterior de los llamados derechos innatos u originarios. El matiz político de dicha teoría hizo que los civilistas se vieran obligados a abordar el tema desde otro enfoque. El Derecho Privado admitió la existencia de unos derechos de la propia persona, que aseguran el goce de los bienes internos y de sus energías físicas y espirituales. Tal es el origen de la concepción de los derechos inherentes a la personalidad, como una nueva especie de derechos privados.⁴

El colofón de todo este desarrollo doctrinal llegó con la Declaración Universal de Derechos Humanos⁵ en la ONU en 1948, proclamando como derechos inviolables del ser humano la libertad y demás “derechos subjetivos”. Se desarrolla,

2 Según expresa LUÑO PEÑA, “el cristianismo representa y constituye la más solemne proclamación de los derechos de la personalidad humana, mediante la idea de una verdadera paternidad universal que implica la igualdad de derechos y de la persona con todas sus prerrogativas, individuales y sociales”. LUÑO PEÑA, E. *El Derecho Natural*, Barcelona: Hormiga de oro, España, 1961. pág. 117.

3 En la Declaración, como categoría especial de los Derechos Humanos se definen los derechos “naturales e imprescriptibles” de la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, reconociendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia.

4 DELGADO TRIANA, Y. Los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral. Protección en el ordenamiento jurídico cubano. *Revista Âmbito Jurídico*, 2005, VIII, N° 21, Rio Grande, Brasil.

5 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de

desde este momento, una corriente que protege aquellos derechos que pertenecen a las personas por el solo hecho de serlo, donde la ley lo único que hace es salvaguardar, ya que el ser humano nace con ellos.

Desde una perspectiva histórica, se han entendido los derechos inherentes a la personalidad como una especie de “categoría” dentro de los Derechos Humanos. No es del todo así, pues estos últimos son de carácter público y su base se encuentra en las constituciones de los Estados. Aunque, en ocasiones, las diferencias entre los derechos fundamentales del hombre como ciudadano y los derechos inherentes a la personalidad parezcan difusas o incluso, sin importancia, se debe tener en cuenta que su naturaleza no es ciertamente la misma, toda vez que los últimos son distintos en contenido y en su protección legal. La naturaleza jurídica de ambos colinda en su raíz, pero a su vez, cada uno responde a necesidades y fines diferentes. Mientras los primeros se centran en el debido respeto de los derechos frente al Estado, derechos principalmente políticos que le corresponden como ciudadano, los cuales son reconocidos por la casi totalidad de los países,⁶ convenciones internacionales y son regulados en las constituciones, los “derechos de la personalidad” se desenvuelven en la esfera de las relaciones entre los individuos, por lo que se puede decir que tienen un carácter más privado.

Los “derechos inherentes a la personalidad” tienen un ámbito más reducido que el señalado a los derechos humanos, a los “derechos fundamentales”, pues se trata de los derechos infaltables del hombre, que parten del reconocimiento de su personalidad jurídica civil. Estos derechos nacen con el hombre, se corresponden con su naturaleza y están indisolublemente unidos a este, porque su existencia es anterior a su reconocimiento por el Estado. La frontera se difumina un poco en aquellos países donde los derechos inherentes a la personalidad han sido elevados al rango de derechos fundamentales por la Constitución, donde se puede ejercitar su protección, incluso a través de los Tribunales Constitucionales, si estos existieran.

Entonces, en definitiva ¿qué se entiende por derechos inherentes a la personalidad? Esta categoría de derechos ha recibido disímiles nombres: DERECHOS ESENCIALES, porque sin ellos el ser humano no podría obtener la tutela de

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

6 Los Derechos fundamentales están reconocidos por las Constituciones políticas del Estado de esta manera, en: Argentina, art. 14; Bolivia, art. 15; Chile, art. 19; Colombia, art. 11; Costa Rica, art. 20; España, art. 10; Guatemala, art. 3; Honduras, art. 67; México, art. 1; Nicaragua, art. 23; Panamá, art. 17; Paraguay, art. 4; Perú, art. 2; Puerto Rico, Sección 7; Salvador, art. 2; Uruguay, art. 7; Venezuela, art. 43. En Cuba, se encuentran en el capítulo VII.

sus legítimos derechos; DERECHOS INNATOS, porque nacen con la persona, DERECHOS PERSONALISIMOS, porque tienen que ver con cada uno de los sujetos y DERECHOS DE LA PERSONALIDAD, este constituye a nuestro entender el nomen iuris adecuado, ya que transmite de mejor manera el concepto de personalidad jurídica (aptitud de ser titular de derechos y deberes).

Según Lete del Río: “los derechos de la personalidad son los derechos supremos del hombre... nos garantizan el goce de nosotros mismos, asegurando en particular el señorío de su persona, la actuación de su propias fuerzas físicas y espirituales”.⁷ Con los derechos de la personalidad, se hace referencia a todo un conjunto de bienes que son tan propios del individuo, que se llegan a confundir con él y que constituyen las manifestaciones de la personalidad del propio sujeto.⁸

Incluso hay quienes se aventuran a distinguir dentro del concepto. Según De Castro, existen dos grandes especies dentro del género de lo que él denomina “bienes de la personalidad”: los bienes esenciales (la vida, la integridad corporal y la libertad) y los bienes sociales e individuales (honor, intimidad personal, imagen o incluso la condición de autor); dejando el nombre como categoría independiente.⁹ Los bienes esenciales son los que atañen a la existencia física o jurídica del ser humano, y los sociales e individuales son los que pueden ser separables del propio ser de la personalidad, pero le atañen directamente.¹⁰ Esta última clasificación resulta trascendental para entender por qué, a pesar de ser bienes “personalísimos” e “innatos”, se permite otorgar la autorización a que un tercero utilice nombre e imagen ajenos con fines comerciales.

Se podría afirmar que, en Cuba, a los “derechos inherentes a la personalidad” se les concede una amplia tutela penal.¹¹ Realmente, si se comienza por la Constitución, que es la cúspide de la pirámide legislativa, podemos constatar que esta abarca algunos de estos derechos, pero no todos. La tendencia general es conceder una mayor protección a los derechos relacionados con la esfera física de la persona,

7 LETE DEL RÍO, J. M. Derecho de la personalidad, Madrid: Ed. TECNOS, 1986. Cfr. SERRANO RUIZ, Y. A. Los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral. Actas del III Encuentro Internacional Justicia y Derecho. 2006, mayo 24-mayo 26, La Habana, Cuba.

8 Ynchausti Pérez, C. y García Martínez, D. Los derechos inherentes a la personalidad. El derecho a la identidad personal. Derecho y cambio social, 2012, Año 9, N° 29.

9 CASTRO Y BRAVO, F. Bienes de la personalidad. En: Temas de derecho civil. Madrid: editorial Federico de Castro y Bravo, 1972, págs. 7-34.

10 Ynchausti Pérez, C. y García Martínez, D. “Los derechos inherentes...”, cit.

11 Vid. título XII, Delitos contra el Honor o el título VIII Delitos contra la vida y la integridad corporal, de la Ley N° 62.

aquellos que De Castro identifica como “esenciales”, que a aquellos comprendidos en la esfera moral, incluso llegando a olvidar a algunos.¹²

En la Ley Suprema de la República de Cuba, no existen pronunciamientos expresos en cuanto a estos derechos, aunque se puede inferir regulación referente al honor, a la intimidad y a la imagen mediante lo preceptuado en el art. 9 a) tercera pleca: “el Estado garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de la personalidad”. A simple vista, el tratamiento del tema en nuestra Carta Magna, es impreciso y escueto. Se protege a la persona con inclinación a favor de aquellos aspectos relativos a la esfera física, dejando en una situación desventajosa los concernientes a la esfera moral.¹³ La tutela más abarcadora de estos derechos se le reservó a la esfera penal, la que quizás no fue la solución más atinada, teniendo en cuenta el carácter de ultima ratio de esta rama del derecho.¹⁴

Estas deficiencias han sido superadas a partir del consenso existente entre la

12 DELGADO TRIANA, Y. Los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral. Protección en el ordenamiento jurídico cubano, Revista *Ámbito Jurídico* 2005, VIII, N° 21, Rio Grande, Brasil.

13 En el ordenamiento cubano, se necesitan artículos como el 12 del Código Civil de Bolivia, que plantea: “La persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que de ese nombre haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o la cesación del uso lesivo...”. Regulaciones claras y concisas de este tipo alejarían cualquier riesgo en la interpretación de la norma.

14 Últimamente, en el plano nacional, se ha venido solicitando que la protección brindada a los “derechos inherentes a la personalidad” tengan mayor o mejor acogida en el seno del Derecho Civil, que se sustituya de alguna forma, la intervención del Derecho Penal, teniendo en cuenta su carácter de ultima ratio. Se comentó que en Cuba, la regulación constitucional de estos derechos no es expresa, lo que podría conllevar a un primer problema en el orden práctico, ya que si la Ley Suprema no es lo suficientemente clara y profunda, se estaría contribuyendo a la existencia de determinadas lagunas legislativas en algunos casos, y a la no aplicación de la letra de la norma en otros. Por otra parte, al analizar el Código Civil, nos percatamos que en su art. 38, que comprende la sección cuarta, dedicada a los derechos inherentes a la personalidad, este nos remite a la Constitución para determinar o precisar los derechos que se protegen en relación con la personalidad, pero como ya se vio, la Ley Fundamental cubana no es específica al respecto. Cfr. DELGADO TRIANA, Y. “Los derechos inherentes...”, cit.

jurisprudencia¹⁵ y la doctrina nacional,¹⁶ al considerar protegidos estos derechos más allá de la deficiente técnica legislativa.

La norma de Propiedad Industrial toma la iniciativa de proteger expresamente la “faceta patrimonial” del nombre y la imagen cuando prohíbe, en su art. 17.1 inc. e), el uso de un signo que afectaría un derecho de la personalidad de un tercero, en especial, cuando se trata del nombre, firma, título, diminutivo o apelativo cariñoso, seudónimo, imagen o retrato de una persona determinada distinta de la que solicita el registro. Empero, no resulta suficiente este precepto para obstaculizar conductas de otra índole, fuera del ámbito marcario.

1.1.- Características de los derechos de la personalidad

Según los criterios sentados por la doctrina, principalmente Beltrán De Heredia,¹⁷ Castán Tobeñas¹⁸ y Maluquer De Motes,¹⁹ las principales características de estos derechos son las siguientes:

1) ORIGINARIOS E INNATOS: Son derechos que nacen con la persona, no se adquieren, no es necesaria la concurrencia de mecanismos especiales que determinen la conexión de la titularidad, por cuanto nacen y se extinguen con la persona, sin necesidad de que concurra circunstancia, requisito o formalidad alguna.²⁰

15 Sentencia N° 110 de 1999, Sentencia N° 29 de 2008 y Sentencia N° 3 de 2011 (apelación) del Tribunal Provincial de Ciudad de la Habana, Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo; Sentencia N° 151 de 2003, Sentencia N° 513 de 2011 y Sentencia N° 757 de 2016 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil y de lo Administrativo. En las referidas sentencias, el tribunal determinó que, a pesar de no estar reconocidos “expresamente” en el texto constitucional, los derechos inherentes a la personalidad, puede interpretarse que el art. 9 inc. a) tercera pleca, en relación con el art. 38 del Código Civil, dan amparo legal a aquella persona que entienda menoscabado su derecho, a ejercer acción ante tribunales.

16 Vid VALDÉS DÍAZ, C. et al.: Derecho Civil Parte General, La Habana: Editorial Félix Varela, 2002, VALDÉS DÍAZ, C. Comentarios al artículo 38. En: Comentarios al Código Civil cubano (coordinado por Pérez Gallardo, L.), vol. ii, 1° ed., La Habana: Editorial Félix Varela, 2014 y COBAS COBIELLA, M. Protección post mortem de los derechos de la personalidad. Reflexión sobre la cuestión. Revista Bolivariana de derecho, 2013, N° 15.

17 BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, J. “Construcción jurídica de los derechos de la personalidad”. Discursos leídos ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1976.

18 CASTÁN TOBEÑAS, J. Los derechos de la personalidad, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1952, y editado en un folleto por la Editorial REUS, S.A., Madrid, España, pág. 22.

19 MALUQUER DE MOTES, C. Derecho de la persona y negocio jurídico, Barcelona: Ed. Bosch S.A., España, 1993. pág. 31.

20 LETE DEL RÍO, J. M. “Derecho de la...”, cit., pág. 176.

- 2) ABSOLUTOS: porque son oponibles ante todo el mundo (“erga omnes”), incluso frente al Estado, que está obligado a respetarlos.
- 3) PRIVADOS: porque están en la esfera del derecho Civil y su vulneración da lugar a la responsabilidad por daños. Aunque pueden ser derechos de carácter público, cuando revisten caracteres de Derechos Humanos y están reconocidos por la Constitución.
- 4) NO PATRIMONIALES O EXTRAPATRIMONIALES: aunque en algunos casos, traen aparejadas consecuencias económicas, fundamentalmente en aquellos supuestos en que su violación hace surgir la obligación de indemnizar daños y perjuicios, en esencia no son valorables en dinero. A criterio del autor, los derechos de la personalidad sí pueden considerarse derechos patrimoniales, pues no hay fundamento alguno que actualmente obligue seguir, dando al concepto de patrimonio un contenido tan limitado como el puramente económico. Sin embargo, sí son inenajenables e inembargables.
- 5) INDISPONIBLES e INTRANSMISIBLES: aceptar la posibilidad de que se disponga de ellos, supondría, de hecho, que se permitiera hacer renuncia a la propia personalidad. Al ser indisponibles, son además intransmisibles, res extra-commercium. Son de orden público, o sea, la voluntad de la persona no puede crearlos, modificarlos, reglamentarlos ni extinguirlos. Lo anterior no quita que el titular del nombre, por ejemplo, pueda permitir su uso a un tercero con fines comerciales. Nótese que en este último caso, no se transmite el nombre, solamente, se tolera su uso por otra persona bajo ciertas reglas.
- 6) IMPRESCRIPTIBLES: no se ven afectados y no pierden vigencia por el mero transcurso del tiempo, es decir, no se pueden adquirir por usucapión, ni perder por prescripción extintiva o liberatoria. Nacen con la persona y con ella mueren.

1.2.- El nombre y la propia imagen como derecho de la personalidad y como activos intangibles.

Partiendo del criterio analizado de De Castro,²¹ podemos agrupar los derechos inherentes a la personalidad en dos esferas principales: la física y la moral. En la primera, se incluyen los derechos a la vida, la integridad física y la libertad; en la segunda, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al nombre. El presente trabajo se centra principalmente en estos dos últimos, al entender que son los que se encuentran directamente ligados a la esfera patrimonial de los sujetos y poseen las características apropiadas y suficientes para constituir derechos de Propiedad Industrial, particularmente marcas comerciales.

21 Vid. Pág. 4.

El nombre o nombre civil²² es el elemento diferenciador que corresponde a cada cosa o persona y que permite a este último ser individualizado, tanto en el plano social, como el jurídico. Los nombres, en primer lugar, están formados por el nombre propio²³ (nombre de pila) y el apellido (o de familia); estos identifican y diferencian a cada persona y en ellos, están presentes elementos de índole histórico y cultural.²⁴

Por otro lado, el derecho a la propia imagen es una derivación del derecho a la intimidad, que ha logrado un desarrollo e importancia mayor en la Modernidad, por la existencia de distintos medios técnicos como la fotografía y la informática para su materialización y divulgación. Es la representación gráfica de la figura humana mediante un procedimiento mecánico. Puede decirse que constituye un derecho inherente a la personalidad, en la medida que la imagen es también un atributo propio del hombre o persona y nadie puede utilizarla o reproducirla sin su consentimiento.²⁵ En concreto, cabe plantear que este derecho está compuesto de dos facultades: la primera, la que tiene la persona de prohibir que se obtenga su imagen (obtención) y que esta se reproduzca y utilice en contra de sus deseos(uso); y la segunda, la de permitir la obtención y uso de su imagen, ya sea de forma gratuita o remunerada.²⁶

22 Durante muchos años, se discutió en torno a la naturaleza jurídica del nombre. Unos lo consideraban como un derecho de propiedad; otros, como un derecho de familia; y otros, finalmente, como un derecho de la personalidad; este último criterio ha ido ganando adeptos con los años y actualmente, es la concepción que domina desde el punto de vista teórico y la que se considera más atinada, en cuanto a las características enunciadas en el epígrafe 1.1.

23 Según el DLE, es nombre propio: por oposición al común, nombre sin rasgos semánticos inherentes que designa un único ser; p. ej., Javier, Toledo.

24 Definiciones en torno al nombre dadas por autores como Josserand: “El nombre es un signo distintivo y revelador de la personalidad”; Mazeaud: “la palabra o vocativo con que se designa a una persona”; Ferrara: “Nombre civil es el signo estable de individualización, que sirve para designar al sujeto como unidad en la vida jurídica”; todos citados por MAGALLÓ IBARRA, J. L. Instituciones de Derecho Civil, tomo II, México: Purrua, 1987. págs. 55 y 56.

25 Existen algunos autores que consideran dentro de la imagen, todo un amplio espectro de elementos identificadores. Incluyen, acertadamente dentro de la noción de imagen, por su evidente referencia a una persona determinada: la voz de la persona, los retratos, caricaturas de cualquier género y semblanzas escritas, las representaciones artísticas referidas a una persona real y concreta (en la medida en que resulten inequívocas), el denominado “look personal”, e inclusive frases, estilos, apodos o modos de conducta particulares. MÁRQUEZ, J. F. y CALDERÓN, M. R. El derecho a la imagen y su valor económico. Revista de Responsabilidad Civil y Seguros 2016, Año V, Nº 6, pág. 22.

26 DÍAZ MAGRANS, M. La persona individual. En Derecho Civil. Parte general (coordinado por C. Valdés Días). La Habana: Ed. Felix Varela, Cuba, 2000, pág. 134.

Con el paso de los años, las personas se han percatado que el nombre y la imagen de un sujeto es capaz de transmitir ciertos mensajes al público, algunas van cargadas de información y han intentado obtener ventajas comerciales de su uso. Estos atributos de la personalidad se han mercantilizado y registrado como marcas, quedando así sujetos al régimen de la Propiedad Industrial, dado que, al ser registrados, su función social se amplía. Un nombre propio utilizado como marca no deja de cumplir su función primordial de diferenciar e identificar a un individuo dentro de la sociedad, pero pasa en ese momento, a convertirse en un signo destinado a distinguir y diferenciar en el mercado productos y/o servicios determinados. Queda así sometido al régimen jurídico marcario y podrá ser objeto de cesión, licencia, renuncia, etc.²⁷

Así surge la figura del merchandising de la personalidad, concepto que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define como: “la utilización de los atributos esenciales (nombre, imagen, voz y otros rasgos de la personalidad) de las personas físicas en la comercialización y/o publicidad de productos y servicios”.

II. El examen de los signos compuestos por el nombre o la imagen de una persona

Cuando a una marca se le realiza el examen sustantivo o de fondo, lo primero que se debe cuestionar el examinador es: ¿tiene realmente este signo carácter distintivo?, ¿puede el nombre o la imagen de una persona distinguir un producto y/o servicio en el mercado y diferenciarlo así dentro de su género? Si bien el espíritu que impulsa una marca comercial es diferenciar productos y servicios, existen ciertos signos que no pueden ser registrados como tales. Dentro de todo este universo, los derechos de la personalidad, como ya se ha comentado, merecen un análisis casuístico, pues su examen reviste características particulares.

Analizando nuestro DL 203, específicamente los arts. 2 y 3, donde se abordan los aspectos conceptuales más generales, se puede interpretar que los nombres y la imagen de las personas pueden constituir perfectamente marcas de comercio, pues no existe enunciado que lo prohíba ni implícita ni explícitamente. Incluso el propio art. 3.2 reconoce expresamente la aptitud que poseen de los nombres de personas para constituir signos distintivos.

Y es que, en la actualidad, estamos rodeados de nombres propios que son mar-

27 TORRES DÍAS, Y. Imagen y nombre como marca: Retorno a los orígenes y nuevos desafíos, Ponencia en el II Congreso de Propiedad Industrial. 2005, abril 26-abril 29, La Habana, Cuba.

cas: Antonio Banderas, Fernando Alonso, Ernest Hemingway, Eliades Ochoa, entre otros muchos ejemplos. Incluso, hay quienes prefieren identificarse o inscribir un seudónimo o un nombre de pila, como el afamado cantautor cubano Francisco Repilado, quien decidió darse a conocer como Compay Segundo o Alejandro Sanz, cuyo nombre es Alejandro Sánchez Pizarro, quizás decantándose por el primero, entendiendo que tenía un carácter más comercial y ya estaba fijado en la mente de los consumidores.²⁸

De acuerdo con las directrices de examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo adelante, EUIPO), “los nombres de personas suelen tener carácter distintivo, independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se tratare de apellidos relativamente corrientes (como Jones o García)²⁹ y de nombres de personas destacadas, incluidos los jefes de Estado.³⁰ No obstante, se planteará una objeción, si el apellido también se puede percibir como un término no distintivo en relación con productos y servicios determinados.³¹

En muchas ocasiones, los nombres no son solamente nombres, sino que trans-

28 Lien Verbauwheide: “Savvy Marketing: Merchandising of Intellectual Property rights”. Disponible en: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm>.

29 Valga aclarar que este criterio no es aceptado universalmente. Al respecto, existen dos corrientes predominantes: la anglosajona y la continental; la primera considera que, a priori, estos vocablos no poseen aptitud distintiva. Sin embargo, el criterio contrario se ha impuesto y así se evidencia en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2004, Nichols PLC contra Registrar of Trade Marks. Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Reino Unido. Nichols planteó, en este proceso, que no puede denegarse el registro de una marca por el mero hecho de que se trate de un apellido corriente. Evoca la arbitrariedad del criterio empleado en el litigio principal, que se basa en el número de veces que un apellido figura en la guía telefónica de Londres. Resulta muy esclarecedora la decisión del tribunal cuando determinó que: “No pueden aplicarse a tales marcas criterios de apreciación generales más rigurosos, relativos, por ejemplo, a una cantidad previamente establecida de personas que llevan el mismo nombre, más allá de la cual puede considerarse que ese nombre carece de carácter distintivo. Del mismo modo que un término del lenguaje habitual, un apellido corriente puede cumplir la función de origen de la marca y ser, por lo tanto, distintivo para los productos o los servicios de que se trate, cuando no se enfrente a un motivo de denegación del registro que no sea el establecido en el art. 3, apartado 1, letra b), de la Directiva N° 89/104 y que, por ejemplo, puede basarse en el carácter genérico o descriptivo de la marca, o bien, la existencia de un derecho anterior”.

30 En Cuba, está prohibido por la Ley N° 123 del 2016, el uso del nombre Fidel (entiéndase Fidel Castro Ruz) “como marca u otro signo distintivo, nombre de dominio o diseños, con fines comerciales o publicitarios”.

31 Directrices relativas al examen sustantivo ante la Oficina, Parte B, sección 4, capítulo 3, pág. 5,

miten una determinada idea o mensaje a los consumidores, pudiendo así incurrir en alguna de las causales de denegación reguladas en los arts. 16 y 17 del DL 203. Por ello, el legislador incluyó una importante precisión en el art. 18, en el cual se postula que aún con la autorización o consentimiento del titular del derecho que se vería infringido, las solicitudes de este tipo estarán sometidas a las demás prohibiciones contenidas en esa norma legal.

2.1.- Nombre, imagen y las causales de denegación aplicables. Análisis de casos

El espíritu y la razón de ser de las marcas comerciales es diferenciar los productos y servicios presentes en el mercado e indicar un origen empresarial determinado. Evidentemente, existen algunos signos que no pueden ser registrados como tal. Los arts. 16 y 17 del DL 203 de 1999 establecen las pautas para determinar todos aquellos que caen dentro de esta excepción.

Con respecto a prohibiciones de carácter relativo, imaginemos que se presenta un caso donde se debe evaluar la existencia de una posible interferencia entre signos. Realizando primeramente un cotejo marcario, la similitud conceptual no podría invocarse, alegando como justificante que ambas marcas incluyan nombres. Por ejemplo, si se comparan JUAN y PEDRO, el hecho de que ambos sean nombres no da lugar a la existencia de similitud conceptual ni interferencia, ya que es poco probable que el público establezca un vínculo conceptual entre ambas palabras. En cambio, el hecho de que Roberto y Robert sean el mismo nombre, pero el segundo sea el diminutivo del primero, sí es relevante y debería dar lugar al establecimiento de similitud conceptual en el cotejo de signos.

2.1.1. Descriptivo

Según el art. 16.1, inc. c del DL 203, no se podrá registrar un signo cuando: "...sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique, o a alguna de sus características...". Quedó establecido en las directrices de examen sustantivo de la EUIPO que cuando³² una marca consista exclusivamente en una palabra que describa lo que puede ser la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, suscitará objeciones con arreglo al art. 7, apartado 1, letra c), del RMUE (Reglamento sobre la marca de la Unión Europea). Los

versión 1.0, 1/10/2017. Disponibles en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>.

32 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B, sección 4, capítulo 4, pág. 19, versión 1.0, 1/10/2017. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>.

términos comúnmente conocidos y susceptibles de ser asociados por el público destinatario con una cosa, producto o actividad en particular, pueden describir el objeto y, por consiguiente, deben mantenerse a disposición de otras empresas.³³

Por ejemplo, nombres tan conocidos como Vivaldi, Mozart o Beethoven suscitará inmediatamente un vínculo de estos famosos compositores con los servicios relacionados con la música, principalmente de la clase 41 o instrumentos musicales de la clase 15. En estos casos, el análisis sería similar al realizado con los nombres de obras literarias en las Directrices de la EUIPO, Parte B, Sección 4, Capítulo 3, Marcas no distintivas (art. 7, apartado 1, letra b), del RMUE), punto 3.³⁴

Los nombres de personas famosas (en particular, músicos o compositores) pueden indicar la categoría de los productos, si debido a su uso generalizado, el plazo temporal, la fecha del fallecimiento, o su popularidad, reconocimiento, el hecho de ser interpretado por múltiples artistas, o por la formación musical, el público los puede considerar incluso como genéricos.³⁵

2.1.2. Genéricos

En el español, los apellidos se encuentran divididos en grandes grupos, una tendencia que tiene sus orígenes en antiguas costumbres. Antaño, se diferenciaba a las personas por su nombre y los primeros apellidos que surgieron se resumían

33 Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 12/06/2007, asunto T-339/05, MacLean-Fogg Co. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por Recurso de anulación. El objeto del litigio fue un Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de junio de 2005 (asunto R 1122/2004 1), relativo al registro de la marca denominativa LOKTHREAD, como marca comunitaria. Solicitud de marca comunitaria denominativa LOKTHREAD, finalmente, se denegó por Motivos absolutos -Carácter descriptivo- por art. 7, apartado 1, letra c), del RMUE N° 40/94.

34 “Las marcas que consisten exclusivamente en el título de una historia o libro famoso pueden no tener carácter distintivo, en virtud del art. 7, apartado 1, letra b), del RMUE, en relación con productos y servicios que tengan por objeto dicha historia. El motivo es que algunas historias (y/o sus títulos) están tan establecidas o son tan conocidas que han pasado a «formar parte del lenguaje» y no se les puede adscribir más significado que el de una historia en particular. Por ejemplo, «Peter Pan», «Cenicienta» y «La Ilíada» pueden ser perfectamente marcas distintivas para pintura, prendas de vestir o lápices. Sin embargo, no desempeñarán una función distintiva, en relación con libros o películas, por ejemplo, porque los consumidores pensarán simplemente que dichos productos hacen referencia a la historia de Peter Pan o Cenicienta, y ese será el único significado que se atribuya a tales términos”.

35 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B, sección 4, capítulo 4, pág. 19, versión 1.0, 1/10/2017. Disponible en: <https://euipo.eur opa.eu/ohimporta l/es/trademark-gui delines>.

a aspectos cotidianos de vida de las personas, como su procedencia geográfica, características físicas o incluso sus profesiones. Estos apellidos basados en oficios son, realmente, bastante comunes. Así podemos encontrar algunos como Herre-ro, Pastor, Pescador, Labrador, Barbero, Notario, Tejedor, Sastre o Zapatero que, en realidad, hacían referencia a la ocupación de la familia o la persona a quien se había dado el apellido en un inicio.

El poseedor de alguno de estos apellidos pasa por la infortunada circunstancia de nunca poder registrar este como marca comercial identificativa de la actividad económica que realiza, si entre el apellido y el servicio que presta existe alguna relación. Lamentablemente, un sujeto de apellido “Barbero” nunca podrá registrarlo para identificar servicios de la clase 44 u otro de apellido “Sastre” tampoco lo podrá usar para la clase 40; incluso, utilizarlos para identificar otros servicios podría considerarse hasta engañoso.

2.1.3. Contrario a la moral o atenten contra el orden público

Esta causal de denegación contenida en el art. 16.1 inc. l) abarca en sí misma 3 causales que en algunas ocasiones, se utilizan indistintamente, cuando en realidad, cada una tiene su razón y su naturaleza. Está claro que estas son de las causales más subjetivas, pero el examinador no debería ponderar su percepción sobre el signo, sino determinar si para el público consumidor, este sería un signo que percibirían como directamente contrario a las normas morales básicas de la sociedad. El examinador, en su labor de avizor, debe equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e imágenes en los signos con el derecho del público a no encontrar marcas abusivas, insultantes o incluso amenazadoras.

Cuando se analiza el orden público, se trata de impedir el registro a marcas como BIN LADEN,³⁶ POSADA CARRILES (los delitos terroristas son contrarios al orden público), FRANCISO FRANCO o ADOLF HITLER, pues el concepto que evocan estas figuras atentaría directamente contra valores consagrados en nuestro ordenamiento jurídico como: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y los principios de la democracia.

En cuanto a la moral, es una objeción que hace referencia a valores subjetivos, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. La disposición excluye el registro de marcas formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca, cuyo registro se

36 Solicitud por VASHDEF CHELLARAM VASWANI con domicilio en Jl. Majapahit 14L, Rt/Rw:008/008, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, en la oficina de Indonesia y por otros solicitantes en la oficina norteamericana, neozelandesa y alemana.

solicita, transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad. Realmente, es difícil que se presente un nombre con estas características; sin embargo, siempre que ocurra deberá denegarse.

2.1.4. Pueda inducir al público a error

Al apreciar si una determinada marca induce o no a error, deben considerarse las características de los productos y servicios en cuestión, la realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores. En Cuba, se encuentran ejemplos de marcas que constituyen nombres de personajes notorios o famosos que se han denegado por esta causa; específicamente, casos donde el nombre o la imagen induciría al público a error, sobre todo con respecto a la procedencia geográfica de los productos.

Como ejemplo, se encuentra la marca internacional 982639 “TSAR IVAN THE TERRIBLE” (en español, Zar Iván el Terrible) para la clase 33, particularmente, vodka. Debemos tener en cuenta que este fue un personaje histórico ruso, conocido por las acciones de crueldad contra el pueblo y la nobleza rusa. Sumado a lo anterior, los rusos son mundialmente reconocidos por la producción de vodka. Este signo, sugiere o evoca al consumidor un producto que a todas luces, tiene su origen empresarial en Rusia. Sin embargo, la persona jurídica solicitante tenía domicilio legal en Reino Unido y en la descripción de los productos, no se indicó que estos tuvieran su origen en Rusia. Lo anterior podría inducir al público a error, pensando erróneamente que los productos provienen de Rusia, cuando realmente el solicitante de la marca es británico. Existiría una discordancia entre lo que indica y sugiere el signo y las características del producto al que pretende distinguir.

Otro tanto sucede con la marca nacional Walther Scott (2015-0758), signo solicitado por la empresa INDRINX, S.A. domiciliada en Ciudad de Panamá, para identificar whisky. En este caso, se concluyó que la denominación solicitada hacía clara alusión al reconocido escritor escocés Sir Walter Scott. Dado que esta persona era un reconocido admirador del whisky y su nacionalidad era escocesa, precisamente, la cuna del mejor whisky del mundo, el examinador entendió que el consumidor podría interpretar que el producto tenía esa procedencia geográfica. Al ser el solicitante panameño, se podría inducir al público a error sobre la procedencia geográfica.

Conjuntamente con lo anterior, se consideró que como constituía el nombre de una persona, por demás reconocida, la solicitud debía venir acompañada de la debida autorización, como dispone nuestro DL 203. En supuestos de esta índole, se encuentra el examinador en una encrucijada: el titular del nombre solicitado

falleció en 1832, lo que vuelve muy complicado la pesquisa de sus causahabientes en busca de la debida autorización. ¿Qué sucede entonces en estos casos? ¿Cómo debe proceder el examinador?

2.2.- *El análisis de signos que contienen derechos de la personalidad de personas fallecidas*

Como se dijo en la sección 1.2, los llamados derechos de la personalidad nacen con la persona y lógicamente, se extinguen con su muerte, debido a su peculiar naturaleza “personalísima”. Dejando clara la cuestión de que con la muerte, se extingue la personalidad, aparece la problemática jurídica de extender, en algunos casos, esta protección más allá del fallecimiento de quien fuera titular de estos derechos (honor, intimidad, nombre e imagen). De esta forma, surge el concepto de memoria defuncti o personalidad pretérita para paliar la situación que se genera.³⁷ Ciertamente, existen algunos derechos que trascienden al fallecimiento de su titular y en este sentido, la doctrina es unánime.³⁸

Esta es la razón de que se permita generalmente a los herederos de los fallecidos otorgar autorización a terceros para el uso del nombre y la imagen del difunto. Resulta atinado el criterio de Nogueira Alcalá que plantea “en el caso de las personas fallecidas, (...) su memoria constituye una extensión o prolongación de la personalidad que debe ser tutelada por el ordenamiento jurídico... Fallecido el

37 COBAS COBIELLA, M. “Protección post mortem (...)”, cit. pág. 112.

38 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Tratado de Responsabilidad Civil (coordinado por L.F. Reglero Campos), Pamplona: ed. Aranzadi, España, 2002. pág. 1158: “Se entiende que, aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquel constituye una prolongación de esta última que debe ser también tutelada por el Derecho”. En este sentido, señala MONTÉS PENADÉS, V. L. Derecho Civil. Parte General. Derecho de la persona (coordinado por F. Blasco Gascó), Valencia: Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2003, pág. 193, al referirse a la extinción de la personalidad y a aquellos bienes que se mantienen: “Otros bienes, en cambio, permanecen y cabe una tutela post mortem, en defensa de lo que se ha denominado personalidad pretérita, que se organiza de modo distinto. Unas veces, se confía a los herederos, como ocurre en temas de acciones de filiación, y con el derecho de rectificación, según el art. 1 de la Ley Orgánica N° 2/1984, de 26 de marzo. Otras veces, a la persona que ha designado el difunto o, en su defecto a los parientes o al Ministerio Fiscal. Así en el caso de las acciones de protección del honor, la intimidad o la imagen (art. 4 a 6, Ley Orgánica N° 1/1982 de 5 de mayo). Todo ello implica que ciertos bienes o derechos fundamentales o de la personalidad subsisten después de la muerte. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de la atribución de la obra intelectual o artística al autor y el derecho a la integridad de esta (art. 15 de la Ley del 12 de abril de 1996)”. RIVAS MARTÍNEZ, J. Derecho de Sucesiones Común y Foral (4ª ed.) Tomo I, Madrid: Dykinson, 2009, págs. 23-24, afirma: “Hay, pues, derechos, no solo personalísi-

titular del derecho y extinguida su personalidad civil, nos parece que su familia y sus herederos pueden invocar legitimación activa para su defensa, como asimismo las instituciones que tienen por fin proyectar su memoria”.³⁹

A prima facie, el examen de marcas que contienen derechos de la personalidad de terceros no parece un tema complicado. A todas luces, el art. 17.1 inc. e)⁴⁰ es bastante claro, no existirían mayores problemas para el examinador, si el tercero solicitante aporta la debida autorización del titular o de sus causahabientes.⁴¹ No obstante, ¿qué sucede en aquellos supuestos donde el titular del derecho personalísimo fallece sin herederos, o incluso, los casos donde estos murieron cientos o miles de años atrás? ¿Qué pasaría, si los herederos de esa persona mueren? ¿El derecho a autorizar se extendería a los herederos de estos? ¿Hasta qué grado?

Con el objetivo de dar solución a estas problemáticas, se elaboran las directrices de examen sustantivo de la Oficina cubana, para, por medio de la experiencia y la integración, poder establecer una línea de actuación uniforme en aquellos casos donde lo dispuesto en la Ley pueda dar lugar a interpretaciones y soluciones diferentes. Según los mencionados documentos, cuya última versión data del año 2014, el fundamento de dicha prohibición es evitar en el consumidor el error de

mos, sino inherentes a la persona del causante que, perviven tras su fallecimiento, a fin de proteger la personalidad pretérita del mismo”. Mismo criterio de RAMOS GUTIERREZ, M. “La protección de la memoria defuncti”, Trabajo presentado para optar por el título de Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca, 2012. pág. 85.

- 39 NOGUEIRA ALCALÁ, H. El derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito. Fundamentación y caracterización. Revista Ius Et Praxis, 2007, Vol. 13, N° 2, pág. 41.
- 40 Se denegará el signo cuando: “el uso... afectaría un derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, diminutivo o apelativo cariñoso, seudónimo, imagen o retrato de una persona determinada distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus causahabientes”.
- 41 Normalmente, el contenido de la autorización suele ser un compromiso por parte del titular del nombre de no interferir en el proceso de concesión de la marca y en su uso, a cambio de una determinada cantidad de dinero o incluso gratuito. Hay que tener en cuenta que esta autorización es, en principio, revocable, pero está sujeta a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que se causen, incluyendo expectativas que estén debidamente justificadas. Según las directrices cubanas sobre el consentimiento para estos casos:
- No se exige mediante Documento público.
 - Se otorga por el titular del derecho inherente o, si es fallecido, de sus herederos, acompañando certificado de defunción y acreditación de legitimidad (testamento o declaratoria de herederos).
 - Debe ser escrito y de forma expresa.

creer que está adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado por la persona, cuyo derecho de personalidad incluye la marca y, por ende, no permitir el aprovechamiento del renombre ajeno y evitar prácticas desleales y engaño al consumidor.

Las directrices trataron de atenuar, en alguna medida lo que, a priori, es una disposición, la del art. 17.1 inc. e) un tanto “absoluta”. Incluso, en la práctica y así lo reconocen dichas directrices, el análisis dentro del examen sustantivo se ha extendido a la consideración de la fama o reconocimiento con que cuente esa persona en el territorio nacional, entiéndase que, a pesar de ser un nombre, si el titular no es suficientemente conocido en Cuba, podría acceder al registro, sin necesidad de este documento de autorización.

La correcta interpretación, a criterio del autor, se debe a la fórmula peculiar utilizada por el legislador para redactar los arts. 3.2 y 17.1 inc. e) del DL 203. Según estos, la autorización se requerirá, solamente, en caso de “persona específica” o “persona determinada” distinta de la que solicita el registro. Indudablemente, se utilizaron estos calificativos (específica y determinada) con un objetivo puntual y no de forma involuntaria. Si fuera otro el interés del legislador, este habría utilizado solamente el término “persona distinta”. Indiscutiblemente, los artículos se refieren a la utilización de atributos que distinguen a personas que son conocidas o identificables, ya sea para la generalidad del público o para aquella parte de él al cual estén dirigidos los productos o servicios que se pretenden distinguir. De esta forma, podrían eliminarse además, los riesgos que acarrearía una posible homonimia.

A pesar de que, por medio de las directrices, se trata de completar los vacíos existentes en la norma, aún quedan cuestiones que escapan a este documento. Así, por ejemplo: “Existen supuestos... de personas altamente reconocidas por la sociedad, que han fallecido y no tienen herederos o no le sobreviven. En tales casos, habrá que valorar, casuísticamente, atendiendo a la personalidad que se refiera, a los intereses estatales o públicos involucrados, entre otras cuestiones”. Los casos de personalidades de este tipo no son pocas, por tanto, se hace necesario establecer una línea de actuación uniforme⁴² para los examinadores y no dejar la

42 En consulta realizada en la base de datos de la Oficina Cubana, se aprecia que el tratamiento en estos casos, no es precisamente uniforme, quizás fomentado por el propio texto de las directrices que establece un criterio subjetivo y casuístico, permitiendo así que cada examinador tenga una idea o criterio diferente sobre casos semejantes. Por ejemplo: se concedieron: CLEOPATRA MOLASSES (957469), EDISON (12614), ST-REMY NAPOLEON (2000-1514), MOZART (2003-225), BOLIVAR (1996-705), OLEO ESTUDIO GOYA (681843); se denegaron: CHE GUEVARA (818222) y CHE GUEVARA MUSI-

decisión a un criterio enteramente “subjetivo”. Con el objetivo de determinar un mejor hacer, se examinarán las prácticas de otras oficinas foráneas y las legislaciones de estos países, buscando un criterio que complemente las actuales directrices cubanas.

En Chile,⁴³ se excluye del registro el nombre, seudónimo o retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, son susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.⁴⁴ Esta variante es una análoga del periodo de vigencia que normalmente se aplica al derecho de autor.

Existen otras legislaciones que son consideradas flexibles en este tema. En España, por ejemplo, si se presenta una marca que consiste en el nombre de alguien diferente al solicitante, generalmente se otorga, siempre que no se presente la oposición por el titular del nombre.⁴⁵ La flexibilidad y rapidez del procedimiento español se debe al hecho de no examinar prohibiciones relativas, eso lo reservan a la presentación de oposiciones.⁴⁶ Sin embargo, la causal relativa objeto central del presente análisis, según la práctica actual de la OEPM, es la única que se examina de oficio, si se tratare del nombre o imagen de alguna persona popular en el territorio español. Este último requisito es indispensable para que este exa-

CAL (920074), JOSÉ MARTÍ (2001-223), LEONARDO DA VINCI (2015-1411), GIUSSEPPE VERDI (1119750), KARL MARX (2007-416); otras como LORD BYRON se han concedido (2008-475, 2000-869, 2000-861) y denegado (2000-860, 2013-811) indistintamente.

Se debe tener en cuenta que muchas de estas marcas incluyen además del nombre, la imagen del sujeto, haciendo de esta forma inequívoca la asociación con una persona determinada.

43 Art. 20 letra c) de la Ley N° 19.039 “Ley de Propiedad Industrial”.

44 INAPI. Signos y elementos que no pueden ser registrados como marca comercial, Revista Propiedad Industrial e Innovación, noviembre del 2012, año 2, N° 13.

45 Art. 9.1 a de la Ley española N° 17 del 2001: Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

46 En la exposición de motivos de la Ley N° 17 del 2001, en el número cuatro, quedó establecido: “El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española... el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio solo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas solo serán examinadas por la OEPM, cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho”.

men de oficio acontezca. Por tanto, en caso de tratarse de personas famosas, la autorización del titular del nombre sí es exigida; si no es famosa y no se presenta oposición, evidentemente la oficina española la concede, siempre que no exista otra causal de denegación aplicable.

En cuanto a la autorización exigida, en la Ley Orgánica N° 1 de 1982,⁴⁷ el derecho de protección y las acciones correspondientes relacionadas con el nombre, la imagen o la intimidad de quien ya pereció, se extiende no solamente a herederos y parientes, sino al Ministerio Fiscal, específicamente en este orden; pero solo se exigirá en el caso de personas famosas que no hayan fallecido hace mucho tiempo.⁴⁸ En los casos de sujetos que, aunque famosos, fallecieron con muchos años de antelación, la oficina española, basándose en la sentencia del caso “Ducasse”, procede a conceder, aunque el solicitante no tenga vínculo alguno con aquella. Se argumenta que, al estar la persona muerta y sus herederos indeterminados, no existe persona perjudicada con este registro, no hay sujeto que pueda sufrir un daño.

Con respecto a este último criterio de la oficina y de la jurisprudencia española, podemos llegar en un momento a cuestionarnos cuál sería realmente el fundamento y la razón de esta prohibición a utilizar el nombre e imagen de terceros sin su autorización. ¿Será impedir que se cause daño al nombre o la memoria de esta persona o, por otra parte, será para impedir que los terceros se aprovechen del prestigio ganado por esta? Según las tendencias y la práctica comercial del mercado actual, cuando alguien pretende registrar estos signos, no es precisamente para causar perjuicio, lo hace con el objetivo de aprovecharse

47 A propósito, la española Ley Orgánica N° 1 de 1982 de 5 de mayo “Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen”, protege el derecho a la propia imagen en su proyección del art. 18 de la Constitución española. Los causahabientes de personas fallecidas legitimadas para dar la autorización se encuentran en los arts. 4, 5 y 6.

48 Resulta ilustrativa al respecto la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 22 de diciembre del 2005. Recurso N° 1608/1999. En este caso, se solicitaba la prohibición de registro del apellido “Ducasse”, perteneciente a una persona ya fallecida, considerada como notoriamente conocida en determinado ámbito geográfico asociado a los productos de la clase 26 y 31. En este caso, el tribunal falló en contra de la petición, ponderando el régimen temporal que posee la prohibición del art. 9.1 a de la Ley española N° 17 del 2001. Es importante aclarar que Pierre Ducasse había fallecido en el 1892. Se trata de una cuestión meramente temporal, pues los derechos son accionables por las personas designadas en la Ley Orgánica del 1982, solamente durante un periodo de 80 años desde la muerte del titular. Falta en Cuba actualmente una norma de este estilo, que venga a salvar la laguna existente alrededor de la figura de la “personalidad pretérita”, que se extiende mucho más allá de la esfera marcaria.

del prestigio ya ganado por un tercero.⁴⁹ Este último criterio es el que pretende fundamentar el presente trabajo, contrario al fundamento esgrimido por la oficina española, ya que con este actuar, pudiera darse un riesgo de confusión, con respecto al origen de los productos o incluso inducir al público a error, al entender este que existe algún vínculo jurídico o económico entre el solicitante y el titular del derecho.

En nuestro continente, Uruguay aplica para estos casos, las normas de derecho de autor, por lo que podemos decir que dan un trato análogo al de Chile.

En un país como Japón,⁵⁰ donde históricamente el respeto por la memoria de los ancestros ha sido pilar de su cultura y sociedad, es curioso encontrarlos que el registro del nombre de personajes históricos fallecidos sea permitido a terceros que aparentemente no tienen relación alguna con estas o con sus descendientes. Por eso, encontramos algunos registros en la oficina japonesa como: N° 5501361 “CLEOPATRA” en clase 31, N° 5610909 “NAPOLEON” en clase 14, N° 5870913 “EDISON” en clase 21, N° 5744685 “MOZART” en clase 11, N° 5514116 “NEWTON” in clase 9 y 41, N° 5744686 “PICASSO” en clase 11 y N° 5537255 “KENNEDY” en clase 25, entre otros. Mientras algunos como “ANNE FRANK”, “JOHN LENNON”, “JAMES DEAN”, “MARILYN MONROE”, “CHAPLIN” y “MOTHER TERESA” han sido registrados como marcas, pero solamente por organizaciones específicas que tienen el cometido de administrar los derechos de imagen de estas personalidades.

También, los japoneses adecúan su procedimiento de examen, realizando interpretaciones al texto normativo y, según sus directrices,⁵¹ revisadas en el 2009, el aplicante incurriría en la prohibición del art. 4 (1)(vii) de la ley de marcas y debería denegarse, si su solicitud pudiera distorsionar, romper o afectar negativamente el orden en el mercado, la buena fe concurrencial o causar daño al interés social o público.⁵² En todo caso, no se pronuncia la norma sobre la necesidad de

49 Criterio que mantiene nuestra Oficina en sus directrices de examen sustantivo del 2014.

50 Para esta prohibición, está el art. 4(1) (viii) y (vii) de la Japanese Trademark Law. El Art. 4(1) (viii) es aplicable solamente a personas vivas.

51 Trademark Examination Manual (TEM) 42.107.04.

52 Extracto de la Trademark Examination Manual (TEM) 42.107.04 de Japón, donde se establece: In the process of the examination, especially when examiners recognize the application as “an application for registering the trademark filed by the applicant who takes advantage of the measures for public interest using the name of a historical person, who hinders the execution of the measures, and who intends to monopolize the interest while he/she knows that the application would result in damaging public interest,” the application

autorización alguna de descendientes o herederos, pero bien pudieran, si así lo entienden pertinente, aplicar la directriz anterior, teniendo en cuenta la amplitud de los criterios manejados.

En los Estados Unidos, se debe abordar el tema desde otro punto de vista, ya que en dicho país, se sigue el sistema de registro basado en el uso y, por tanto, es diferente a otros ordenamientos que adoptan en el llamado sistema “constitutivo” propio de los países de modelo “codificado” de tronco romano-germano-francés. En este país, las “personas famosas” poseen algo llamado “rights of publicity”,⁵³ y en algunos Estados estos derechos siguen existiendo, incluso después de fallecida la persona. Por tanto, será necesaria la autorización de sus descendientes para utilizarlos como marcas comerciales.

La Ley de marcas en Estados Unidos (Trademark Act), mejor conocida como “Lanham Act”, es una creación surgida de la cláusula de comercio en la Constitución de los Estados Unidos, cláusula que permite al Congreso regular el comercio interestatal. De esta forma, un registro federal está disponible solamente para aquellos que buscan usar su signo, con el propósito de comercio fuera de las fronteras de su estado.

Lo primero para la United States Patent and Trademark Office (USPTO) sería determinar el impacto que el término solicitado tiene o tendría en el público consumidor; debe evaluarse si el significado primario y único del término para el comprador sería el de un simple “apellido” y no el de un signo común. Si se determina que el signo es, efectivamente, un nombre, el solicitante debe revelar primeramente, si se refiere a una persona viva o no (statement). A su vez, tiene que declarar si este sujeto ha otorgado o no el consentimiento para el uso de su nombre como marca, que solamente se exige para los casos de personas vivas,⁵⁴ lo que a priori, podría indicar que se permite en la práctica el uso de nombres de personas ya fallecidas sin autorización alguna. Tampoco es absoluto lo anterior, se requiere un consentimiento solamente, si el individuo estaría asociado con los bienes o servicios solicitados, que la persona esté conectada públicamente con la

falls under Article 4 (1)(vii) of the Trademark Act based on the idea that the application may disrupt the order of fair competition and cause damage to social and public interest.

53 Este derecho consiste en la prerrogativa que poseen las personalidades para utilizar comercial y publicitariamente su nombre o su imagen, a fin de promover y fomentar la venta de ciertos productos o la prestación de determinados servicios. Este derecho de propiedad sobre la identidad personal se ha desarrollado desde el año 1953, con este nombre de “right of publicity”, siendo uno de sus principales exponentes Thomas McCarthy.

54 Trademark Act “Lanham Act”, 15 U.S.C párr. 1052, letra c. y en caso de presidentes fallecidos, la autorización se extiende a su viuda durante la vida de esta.

empresa en la que se usa la marca, o sea tan conocida que el público podría razonablemente asumir que existe una conexión o relación entre ellos.⁵⁵

Las directrices de examen sustantivo norteamericanas (The Trademark Manual of Examining Procedure “TMEP”) establecen que: “según el párr. 2 (e) (4) de la Ley de Marcas, 15 United States Code (U.S.C.) párr. 1052 (e) (4), una marca que es principalmente un simple apellido no es registrable en el Registro Principal en ausencia de una demostración de carácter distintivo adquirido bajo el §2 (f)”. La idea que nos transmite la ley y las directrices norteamericanas es que, los simples apellidos, por sí, no tienen carácter registral; sin embargo, podrán acceder al registro aquellos que logren adquirir por su uso en el comercio la distintividad sobrevenida (secondary meaning).⁵⁶

En la USPTO, defienden el criterio que los derechos exclusivos sobre un apellido no pueden establecerse sin evidencia de uso prolongado y exclusivo que modifique la percepción que el público tiene sobre ese signo.⁵⁷ Además, el sistema de common law también reconoce que los apellidos, incluso los de algunos personajes históricos, son compartidos por más de un individuo,⁵⁸ cada uno de los cuales puede tener interés en usar su apellido en el negocio; y, hasta no probar el carácter distintivo adquirido, la ley, en efecto, retrasa el otorgamiento de derechos exclusivos sobre ellos.

En República Dominicana,⁵⁹ serían marcas inadmisibles por derechos de terceros, aquellas que son nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de

55 The Trademark Manual of Examining Procedure “TMEP”.

56 En el caso de *Nichols Plc vs. Registrar of Trade Marks*, asunto C-404/02, analizado ad supra, se pone en evidencia el trato diferenciado de este tema que existe entre el modelo de corte anglosajón y el continental en cuanto a la utilización de apellidos como marca. El criterio que mantiene el TJUE apoya un corte más cercano a la concepción romano-francesa, donde al simple apellido no se le aplican reglas especiales de examen más allá de las que normalmente se le aplicarían a cualquier otra marca. Mismo criterio que es seguido por la Oficina Cubana.

57 Como ejemplos de signos que son apellidos y han logrado su registro en la USPTO, se encuentran: Kellogg, McDonald, Dell, Ford (uno bastante común) y Chanel, por citar algunos.

58 “the Board has held that a surname that would be evocative of numerous individuals, rather than one particular historical individual, does not qualify as a historical name and is merely a surname of numerous individuals with varying degree of historical significance” (The Trademark Manual of Examining Procedure “TMEP”).

59 Ley N° 20-00 Sobre Propiedad Industrial, art. 74 e).

grado más próximo. Resulta curiosa la variante adoptada por los dominicanos, ya que en su normativa, se habla de descendientes y ascendientes, no de herederos, como es la práctica en otras jurisdicciones. Podría ser entonces que, en algunos casos, curiosamente, el heredero, dueño del caudal hereditario y de todos los bienes del causante, no cuente con la posibilidad de autorizar el uso del nombre e imagen de este. En la práctica del examen sustantivo, adoptan una posición inversa a la adoptada por la oficina chilena, pues entienden que hay algunos nombres que pasan al uso común (lo que entenderíamos en Cuba como “dominio público”) con el paso del tiempo. Serían los casos de aquellas personas que mueran sin ascendientes, descendientes o herederos, o sea, nadie que pudiera reclamar un derecho respecto a su patrimonio, por lo que su nombre pasaría al “uso común”, por lo que nadie podría reclamar un derecho exclusivo sobre este, pues pertenece a la colectividad, no a nadie en particular.

Como se ha podido presentar, en los casos analizados, existe una gran variedad de soluciones para el supuesto que se estudia. Son interesantes todas las propuestas, quizás unas más acertadas que otras, pero corresponde obtener lo mejor de la experiencia de cada Oficina, para adoptar una posición acorde con el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo con la lógica y los principios de legalidad y equidad. Podemos resumir, someramente, las dos posiciones fundamentales sobre el tema de la siguiente forma:

1. Aquellas que proponen conceder el registro como marcas (siempre que no exista otra causal de denegación) a los signos que contienen nombre o imagen de personas fallecidas, o si esta persona murió 50 o más años antes de la solicitud. Puede hacerlo cualquier solicitante, sin tener que probar relación alguna con el fallecido y para cualquier clase de productos y servicios (España, Chile, Uruguay).
2. La que propone denegar, ya sea porque consideran que constituiría un engaño al consumidor, aprovechamiento del reconocimiento y renombre ajeno, o porque determinan que estos derechos, una vez que la persona fallece sin herederos, pasan al dominio público y por tanto, no podrán ser propiedad de ningún individuo (República Dominicana). Partiendo de estas premisas, se considera que el último enfoque, referente a República Dominicana, resulta el más atinado y coherente para Cuba, teniendo en cuenta los antecedentes y los principios consagrados en el Decreto ley N° 203 de 1999.

Una concepción de esta naturaleza ciertamente, podría dar pie al surgimiento de una nueva figura dentro del derecho de marcas, que bien podría denominarse “supranotoriedad del nombre e imagen”. Sin embargo, parece lo más acertado

que, después de que un bien pase a dominio público,⁶⁰ este no pueda ser objeto de derechos exclusivos nuevamente. Como sucede con las obras de derecho de autor, que pasan al dominio público después de su periodo de vigencia, estas categorías de bienes pasan a ser comunes o *res communis*, por lo que no resultaría lógico que se otorgue un derecho exclusivo sobre algo que es de libre uso.

Cuando se habla de dominio público en materia de marcas, normalmente, se trata de signos descriptivos o genéricos, si su uso está reservado a todas las personas por igual, sin que sea posible declarar exclusividad alguna sobre ellos,⁶¹ por lo que pueden ser libremente utilizados o explotados por cualquiera. Y es que el dominio público en el ámbito de marcas adquiere una mayor connotación, pues esta modalidad se caracteriza por ser renovable indefinidamente en el tiempo y la concesión de una ventaja competitiva sobre cierto término otorgaría un virtual monopolio perpetuo sobre este.

La calificación de una creación de dominio público como *res communis* trae consigo una consecuencia trascendental: la garantía de un uso colectivo del bien. Cada persona estaría facultada para utilizar signos distintivos a partir de cualquier elemento del dominio público, sin embargo, no podría reclamar derechos exclusivos sobre este.⁶²

Por otra parte, entre las funciones que se le atribuyen a las marcas, el ser indicadora del origen empresarial es una de las fundamentales, pues permite a los consumidores determinar con certeza la procedencia de los productos y/o servicios, asociándola además, con ciertos parámetros de calidad usualmente constantes. Si el solicitante de la marca no tuviera ningún vínculo con la persona titular de los derechos inherentes solicitados, el público, en un primer momento, podría

60 Se entiende dominio público, en este caso, no como la concepción propia del Derecho Administrativo que lo entiende como “bienes demaniales”, que pertenecen al Estado u otras entidades públicas territoriales (municipios, provincias) y están destinados al uso o servicio público, sino como lo define el sistema de Propiedad Intelectual, a grandes rasgos todo bien inmaterial que no puede ser objeto de derechos exclusivos de P.I. y que, por consiguiente, puede ser libremente utilizado o explotado por cualquiera.

61 SCHMITZ VACCARO, Ch. Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses. Revista chilena de Derecho, 2009, volumen 36, N° 2. Aunque debemos reconocer la existencia de la excepción a esta regla, que sería el caso de marcas descriptivas o falta de aptitud distintiva que, en principio, forman parte del dominio público, pero que se “extraen” de este al lograr la distintividad sobrevenida o “secondary meaning”. Igual, puede pasar a la inversa, una marca registrada puede convertirse en genérica por un proceso de vulgarización del signo y de esta forma, pasar a formar parte del dominio público.

62 Cfr. LÓPEZ RAMÓN, F. Teoría jurídica de las cosas públicas. Revista de Administración Pública, 2011, N° 186, septiembre-diciembre, Madrid. págs. 9-51.

pensar erróneamente que el signo presenta alguna relación con ese sujeto y los asociaría ineludiblemente, o en última instancia, podría pensar que el solicitante cuenta con alguna autorización o se encuentra legitimado, ya sea por un familiar o por una institución para su uso.

Este tema, más allá de ser un tópico marcario extiende sus fronteras y colinda con el “Derecho del Consumidor”, quien finalmente sería el destinatario del signo. El legislador de marcas, con la creación de las prohibiciones al registro, intenta lograr la “no confusión del público”, elemento esencial del reconocido derecho fundamental y universal a la información⁶³ que poseemos todos los seres humanos. Desde este punto de vista, se puede concluir que el registro de una marca beneficia tanto al consumidor con esa certeza de transparencia en la información, como al titular de la marca.⁶⁴

Y es que no se puede entender la marca solamente como un mero signo; la marca sobre todo transmite información, tanto de las cualidades y características del producto, como de su origen. Al ser información, su existencia también queda regulada bajo las reglas del Derecho de la Información, entre las que está la prohibición de desinformar, o más bien, en este caso, mal informar. Al constituir información, posee las limitantes propias de esta: no puede ser injuriosa o ir contra la moral ni puede desinformar, confundir o causar error en los consumidores.⁶⁵

Junto a estos elementos, podría esgrimirse como causal de denegación aquel motivo que subyace en el art. 17.1 inc. e) de la norma cubana. Al solicitarse el registro del nombre o imagen de un tercero sin autorización, aun estando este fallecido y sin herederos conocidos, podría entenderse implícita la misma motivación que prohíbe el registro de nombres de personas determinadas vivas: no permitir el aprovechamiento injusto e indebido del prestigio o renombre ya ganado por ese sujeto en vida. En este sentido, se mantendría la línea seguida por las Directrices de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Lamentablemente, no se cuenta con decisiones judiciales en el ámbito nacional que aborden esta cuestión y que puedan servir de referencia para fundamentar o rebatir esta posición.

63 El derecho a la información, que permite a las personas difundir o manifestar sus ideas y opiniones, entre las cuales se encuentra el derecho a la propaganda y a la publicidad.

64 RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J. Teoría general de los signos distintivos, *Revista La Propiedad Inmaterial*, 2014, N° 18, nov., págs. 191-219.

65 Cfr. DESANTES GUANTER, J. M., BEL MALLÉN, I., CORREIDORA Y ALFONSO, L., COUSIDO GONZÁLEZ, M. y GARCÍA SANZ, R. *Derecho de la Información*, Tomo II, Madrid: Colex, 1994.

Conclusiones

Se ha analizado en el presente trabajo, la evolución de las concepciones referentes a los derechos de la personalidad a lo largo de la historia. Como dos hitos fundamentales en este iter, se presentan la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A pesar del desarrollo alcanzado en esta esfera a nivel internacional, Cuba todavía muestra carencias desde el punto de vista normativo que le impide alcanzar a las corrientes normativas más progresistas en este sector.

En Cuba, a los “derechos inherentes a la personalidad” se le concede una amplia tutela penal, pero se les provee mayor protección a los derechos relacionados con la esfera física de la persona. No se estableció en la Constitución una regulación expresa sobre la protección del nombre y la imagen de la persona. Para paliar esta situación de alguna forma, el art. 17.1 inc. e) del DL 203 prohíbe el registro del signo que afectaría un derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, diminutivo o apelativo cariñoso, seudónimo, imagen o retrato. Empero, no resultaría suficiente este precepto para obstaculizar conductas de otra índole, por lo que, en un futuro, deberían tener un resguardo constitucional expreso o al menos en el ámbito Civil.

La doctrina reconoce a estos derechos ciertas características particulares, son: originarios e innatos, absolutos, privados, inexpropiables, inembargables, indisponibles, intransmisibles e imprescriptibles. Como variación de su función primigenia, estos atributos de la personalidad se han mercantilizado y han comenzado a registrarse como marcas, quedando así sujetos al régimen de la propiedad industrial, dado que, al ser registrados, su función social se amplía. Ya se ha superado por la gran mayoría de las legislaciones, la negativa a registrar nombres como marcas, al entenderse que cumplen con todas las funciones atribuibles a estas: de publicidad, indicadora de origen empresarial, diferenciadora, indicadora de parámetros de calidad y condensadora del goodwill.

El Decreto Ley N° 203 es claro y categórico sobre el tema: no podrá acceder a un registro el signo que consista en el nombre o imagen de un tercero sin su autorización o de sus herederos. Acertadamente, las directrices de examen sustantivo de la Oficina Cubana han contribuido a atenuar las disposiciones del Decreto Ley, apelando a criterios más lógicos, justos y racionales.

Sin embargo, todavía quedaba por dilucidar el supuesto de solicitudes de derechos inherentes a personas ya fallecidas sin herederos o descendientes. Para dar solución a este supuesto, se estudiaron las prácticas llevadas a cabo por las Oficinas de Propiedad Intelectual de otros Estados, y se pudo constatar que el tratamiento del tema no es precisamente uniforme. Fruto de estas experiencias,

podrían agregarse a nuestras directrices algunas precisiones que la convertirían en un instrumento de ayuda al examinador más completo y abarcador, evitando de esta forma decisiones diferentes o contradictorias.

En este sentido, se propone como posible solución denegar las solicitudes de este tipo. Primeramente, se trata de un derecho, cuyo contenido debe verse como elemento de dominio público; lo que hace imposible que se otorguen sobre él derechos exclusivos. Por otra parte, podría engañar o crear confusión en el público consumidor, con respecto al origen del producto/servicio o bien podría constituir un aprovechamiento injusto e indebido del prestigio ganado por un tercero.