

MESA REDONDA

ALTERNATIVAS Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS EN CUBA



“PROTECCIÓN ACUMULADA”



MARCAS

Lic. Reynier Martín García

Especialista del Dpto. de Marcas

¿Qué es un Diseño Industrial?



**LO ATRACTIVO ESTÁ
EN LA FORMA**

Un **diseño** industrial comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto



*“Una **marca** es todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos y servicios de sus similares en el mercado”. Decreto Ley-203 De Marcas y Otros Signos Distintivos:*



LA B DEL M

La Bodega del Menio



TIPOS DE MARCAS

ADIDAS



DENOMINATIVAS
(NOMBRES, PALA-
BRAS, CIFRAS)

MIXTAS
(DENOMINACIÓN Y
GRÁFICO)

**EN FUNCIÓN DE SU
CONFIGURACIÓN**

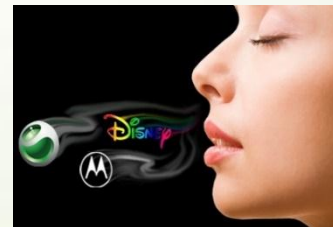


FIGURATIVAS
(IMÁGENES)



TRIDIMENSIONALES
(TRES DIMENSIONES)

MARCAS NO TRADICIONALES



TIPOS DE MARCAS



EN FUNCIÓN DEL OBJETO



El Ron de Cuba

DE PRODUCTOS

DE SERVICIOS



CORREOS DE CUBA

TIPOS DE MARCAS

NOTORIAS

EN FUNCIÓN DE LA DIFUSIÓN

RENOMBRADAS

SAMSUNG



Diferencias

DISEÑOS

- SON NOVEDOSOS REQUISITO INDISPENSABLE
- SU PROTECCIÓN DURA ALREDEDOR DE 10-15 AÑOS.



MARCAS

- NO TIENEN QUE SER NOVEDOSAS, solo DISTINTIVAS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CUALES APLICA.
- PUEDEN SER RENOVADAS INDEFINIDAMENTE



POR LO CUAL, LAS RAZONES Y FUNCIONES PARA PROTEGER LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS SON DIFERENTES

Las marcas se aplican a productos y servicios.

Se catalogan en cuarenta y cinco (45) clases según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas por el Arreglo de Niza, de uso obligatorio para la presentación y examen de las solicitudes de marcas.

clase 3: productos cosméticos

clase 11: lámparas (aparatos de iluminación)

clase 25: prendas de vestir

clase 28: juguetes

clase 34: tabacos, cigarros

PRODUCTOS (1 – 34)

36: servicios financieros

39: alquiler de vehículos

43: servicios de restaurantes

SERVICIOS (35 – 45)

¿Puedo proteger un Diseño como Marca?



!Es posible la doble protección!



“Las marcas son signos que individualizan los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores”

**Derecho de Autor
(Originalidad)**

**DISEÑOS
INDUSTRIALES
(NOVEDAD)**

**PROTECCIÓN ACUMULADA DE LOS
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**MARCAS
(APTITUD DISTINTIVA)**



Decreto-Ley 290 De “Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales”

Dibujos Industriales



Marcas Figurativas y Mixtas

Diseño Industrial



Marca Tridimensional

Decreto-Ley 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos

Marcas figurativas: las imágenes, las figuras, los dibujos, los símbolos y los gráficos, así como el color, siempre que esté delimitado por una forma determinada, y a las combinaciones de colores.




Marcas mixtas: las formadas a partir de la combinación de signos denominativos y figurativos.



El Ron de Cuba

Marcas tridimensionales: las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen **los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.**






¿Por qué el creador de un diseño industrial debe registrarlo primero por la normativa aplicable a los diseños industriales y después por la relativa al derecho de marca?

- 1-) Los diseños industriales tienen que cumplir necesariamente con el requisito de la **novedad** u **originalidad**.
- 2-) La marca debe cumplir el requisito de la **distintividad** en relación con los productos y servicios a los cuales será aplicada. Debe ser además susceptible de representación gráfica.



Funciones de las marcas

- Indicadoras del origen empresarial**
 - Indicadora de la calidad**
 - Condensadora del goodwill o reputación**
 - Función publicitaria**
- 

Marcas Tridimensionales

DL 203. Prohibiciones absolutas

No podrán registrarse los signos que:

Artículo 16.1 d-)

- Consistan en la forma usual o corriente del producto
- Consista en la forma de su envase o acondicionamiento
- Consista en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al que se aplique.

Artículo 16.1 e-)

- Consista en una forma que otorgue una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.

CASO PRÁCTICO

Artículo 16.1 d-) **No podrán registrarse los signos que consistan en la forma usual o corriente del producto**

DENEGADO



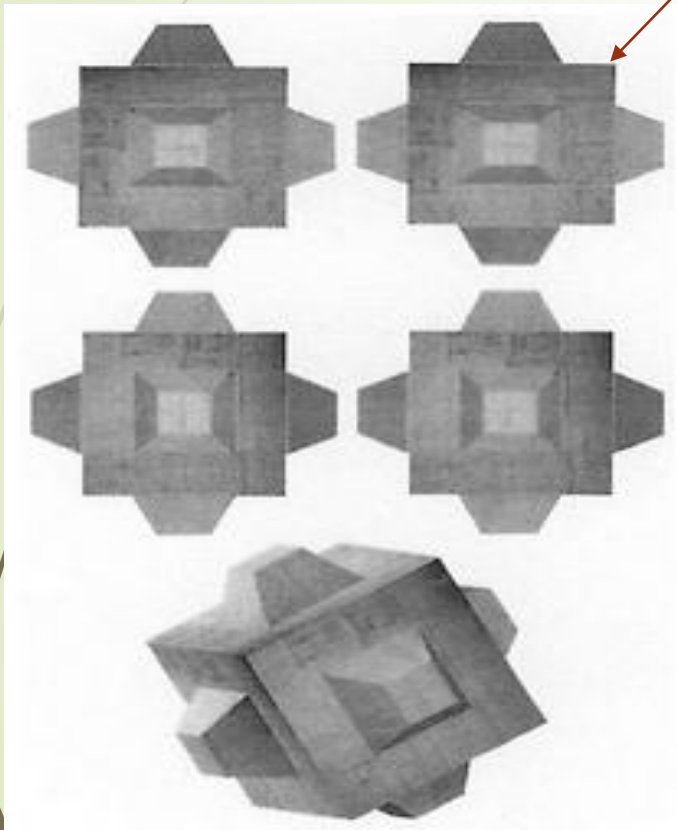
Solicitante: BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

Clase 3: Perfumes, aguas de tocador, desodorantes para uso personal; aceites esenciales para uso personal; jabones líquidos para uso personal; leches limpiadoras de tocador; cremas; lociones y productos cosméticos para el cuidado del rostro.

Dictamen: No se concede protección al presente signo por consistir o mostrar un diseño bastante común con el cual se presentan estos productos en el mercado lo cual le imprime al signo una insuficiente aptitud distintiva al no aportar en su diseño nada diferente particular y novedoso. Es de señalar la necesidad de presentación de las tres vistas características de las marcas tridimensionales así como una descripción detallada del signo para contar con más argumentos la hora del examen

Artículo 16.1 e-) **No podrán registrarse los signos que otorguen una ventaja meramente funcional o técnica al producto o servicio**

DENEGADO



Solicitante: SOCIEDAD ANÓNIMA TRABAJOS Y OBRAS (SATOS)

Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos; construcciones transportables no metálicas; bloques de hormigón; elementos de construcción de hormigón.

Se deniega totalmente la marca solicitada **porque consiste en una forma que da una ventaja meramente funcional o técnica al producto.** La configuración tridimensional en cuestión ofrece ventajas a los productos a los cuales pretende ser aplicada, en su uso y manera de ser elaborados, haciéndolos superior con respecto a los del resto de los operadores económicos en el mismo sector del mercado. La figura geométrica resulta eficaz en cuanto a los aspectos siguientes: resistencia a la acción del oleaje; elevada estabilidad hidráulica; bajo costo de producción; gran robustez estructural; facilidad de fabricación, acopio y colocación. Asimismo, la citada estructura es decisiva sobre el remonte y el rebase de un dique en talud; y los huecos que quedarían entre las piezas favorecen la aparición y desarrollo de la vida marina, contribuyendo con esto a la sostenibilidad de los ecosistemas y el medio ambiente, entre otros beneficios que son difíciles de alcanzar mediante otras formas alternativas.

APLICAN LAS PROHIBICIONES GENERALES A LAS MARCAS

Artículo 16.1 a-) **No podrán registrarse los signos que carezcan de aptitud distintiva**

DENEGADO



Solicitante: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

Clase 30: Galletas dulces y saladas. Pastelería. Pan de jengibre

Dictamen: El signo objeto de solicitud, consistente en la forma tridimensional de un osito, es una variante de las maneras habituales o usuales de presentar los productos pertenecientes al sector de las dulcerías o panaderías, empresas donde existe una amplia diversidad de diseños de los mismos. Entonces, que la forma difiera de las acostumbradas, no basta para demostrar que el signo tenga capacidad distintiva, requisito indispensable que debe revestir cualquier signo para ser registrable como marca.

APLICAN LAS PROHIBICIONES GENERALES A LAS MARCAS

Artículo 16.1 f-) **No podrán registrarse los signos que**
-sirvan para describir el producto al que se aplique
- puedan inducir al público a error sobre la naturaleza de los productos

DENEGADO



Solicitante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Clases 29: Legumbres, patatas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas y cocidas. Aves de Corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos...

Clase 30: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, levadura, productos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, pudines....

Dictamen: No se reivindica la marca por considerarse descriptiva del contenido del envase, ya que el elemento de mayor relevancia en el signo lo constituye la representación gráfica de los cubitos de caldos, la cual indica las características de los productos solicitados que pueden adoptar esa forma de cubitos o extractos y de otros que se pueden obtener con estos como las sopas, caldos y consomés. Además, el signo puede resultar engañoso de la naturaleza y características de los productos que puedan presentarse en un envase similar y no se trate de cubitos de caldos, extractos, concentrados o productos resultantes de los mismos como en el caso de las confituras...

Marcas Tridimensionales

DL 203. Prohibiciones relativas

No podrán registrarse los signos que:

Artículo 17-)

- Sean idénticos a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para los mismos productos o servicios.
- El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para productos o servicios idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación.

CASO PRÁCTICO

Artículo 17.1 No podrán registrarse los signos que colisionen con derechos anteriores

2001-0896



VS

1183591



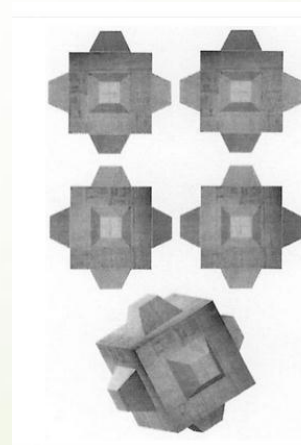
Solicitud internacional 1183591

No se conceden derechos exclusivos al presente signo como marca tridimensional por existir un registro anterior con similar forma de envase y presentación del producto, así como reivindicación de colores; a saber **J&B y diseño**, con reivindicación de colores: rojo, verde, amarillo, con número de registro **2001-0896**, a nombre de DIAGEO BRANDS B.V. con domicilio en Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, Países Bajos. Analizando todos los elementos en su conjunto no posee capacidad registral debido a que el consumidor de este tipo de productos no podrá identificar el origen de las bebidas por todo lo antes expuesto, ocasionando riesgo de confusión o asociación en los mismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.1 inciso b) del Decreto Ley 203.

- Cuando consistan en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del propio producto, o su envase.



- Cuando consista en una forma que dé una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.



Bloques de hormigón para la protección costera.

- La forma tridimensional tiene capacidad registral, cuando tampoco tipifica otra prohibición absoluta o relativa al registro, de las reguladas en el mencionado Decreto-Ley 203.



Reg. Internacional: 969241

Titular: LUXURIA, S.R.O.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales, bebidas y zumos de frutas; siropes...

Clase 33: Bebidas alcohólicas.



Beneficios que otorga al titular el registro de un diseño industrial con suficiente capacidad distintiva en relación con un determinado producto o servicio.

- derechos exclusivos a usarla en el comercio a través de los canales de distribución y circuitos comerciales.
- impedir a terceros el uso no autorizado de la marca en relación con los productos o servicios para los cuales declaró interés de protección.
- Impedir que rellenen, reutilicen con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca.
- Impedir la fabricación de etiquetas, envases, envolturas u otros materiales que reproduzcan la marca.
- Otorgar licencias.

¿ Constituye el acceso al registro de un diseño industrial como marca, derechos exclusivos de por vida?

Los derechos exclusivos pueden perderse si:

- ✓ La marca ya no cumple su función diferenciadora al convertirse en la designación habitual de los productos o servicios a distinguir.
- ✓ No se ha hecho un uso efectivo y real de la marca en el territorio nacional durante tres años consecutivos a partir de su concesión y durante su vigencia.
- ✓ Si se considera lesiva a los intereses de la economía nacional.
- ✓ Su registro sea asociado a prácticas monopólicas o de competencial desleal.

¿El uso de un diseño industrial (dibujo o modelo industrial) contribuye por sí mismo a perder la distintividad necesaria para ser protegido posteriormente como marca?

- Conceder indiscriminadamente licencias por parte del titular del diseño industrial.
- El mal uso o vulgarización del diseño industrial puede transformarlo en la forma habitual del producto mismo al que se aplica.



• ¿Nuestros nacionales exploran y explotan todas las posibilidades de registro de sus diseños industriales como marcas?

- Vía más utilizada: Sistema Internacional de Registro de Marcas (Sistema de Madrid).
- Países que más solicitan: Francia, Estados Unidos, Suiza y México.
- Clases más solicitadas: 3, 30, 32 y 33
- Sectores nacionales que sobresalen en las solicitudes: tabaco y ron



Solicitud nacional: 2017-1311

Titular: CORPORACIÓN CUBA RON S.A.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)



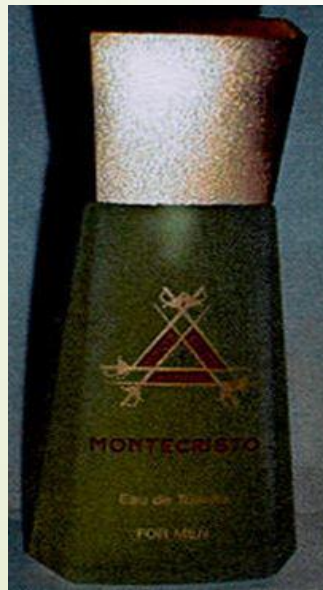
2016-336.

Titular: CORPORACIÓN CUBA RON, S.A.

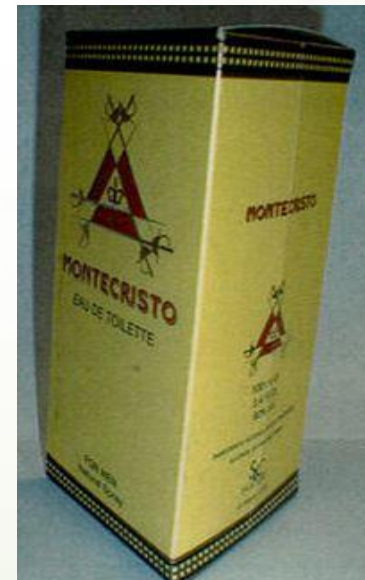
clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)

¿Qué ventajas le ofrecería al titular de una forma tridimensional registrarla para productos de otra clase, no afín con el objeto social de su empresa?

- Otorgar licencias de uso gratuitas u onerosas con sus marcas.
- Si la licencia es onerosa, al recibir una tasa por dicha licencia, se beneficiaría económicamente.



Titular:
Corporación
HABANOS S.A
Rnacional: 130074
Clase 3



Titular:
Corporación
HABANOS S.A
Rnacional: 130073
Clase 3

Forma tridimensional registrada como modelo industrial ante la OCPI que ha logrado posicionarse en el mercado como un indicador del origen empresarial.





**PROTECCIÓN
ACUMULADA**

**Diferentes titulares
sobre
un mismo objeto.**



❖ Consentimiento

❖ No induzca a
error al
consumidor

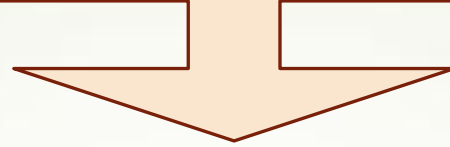
Vigencia de protección de una marca en Cuba

- Los derechos de los diseños industriales en el territorio nacional, según establece el Decreto-Ley 290, pueden ejercerse durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- Los derechos exclusivos sobre las marcas se conceden por diez años a renovar por tiempo indefinido cada diez años si al titular le es conveniente y si es usada debidamente en el tráfico mercantil.

**Forma tridimensional de la reconocida botella de
refrescos de la marca Coca Cola, protegida en sus inicios
como diseño industrial.**



Naturaleza propia de las marcas tridimensionales - Régimen específico.



La normativa marcaria vigente en Cuba regula que las formas tridimensionales pueden acceder al registro cuando:

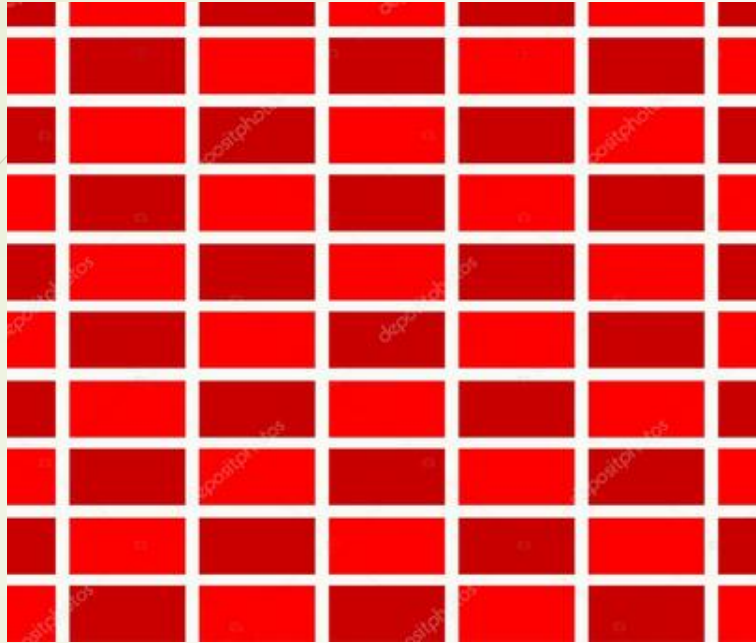
- Ostenten suficiente **capacidad distintiva** con respecto a los productos y servicios a los cuales sea aplicado, en tanto cumplan con los requisitos y funciones inherentes a la marca.



DESPROVISTOS DE CARÁCTER DISTINTIVO



DESPROVISTOS DE CARÁCTER DISTINTIVO



**¿Distintividad?
¿Indican origen
empresarial?**



CONCLUSIONES

- Los diseños/modelos industriales y las marcas juegan un rol diferente en el mercado.
- Los diseños/modelos industriales agregan un valor estético al producto, mientras que las marcas se aplican a productos y servicios y permiten indicar el origen empresarial.
- Los diseños/modelos industriales siempre que presenten suficiente capacidad distintiva, pueden protegerse como marcas figurativas, mixtas y tridimensionales, según el caso.
- La legislación cubana permite la protección acumulada de los diseños industriales por las modalidades de Dibujos y Modelos Industriales, Derecho de Autor y por el Derecho de Marcas.
- Nuestros nacionales aun hacen un uso insuficiente de la protección de sus diseños industriales por el derecho de marcas.
- Contar con el registro de estas modalidades de la Propiedad Industrial, permite a la persona natural o jurídica titular de los derechos, establecer contratos, licencias y de esta manera, aumentar sus ingresos.

RECOMENDACIONES

- Mantener un vínculo estrecho con la OCPI.
- Solicitar búsqueda de antecedentes.
- Realizar la vigilancia tecnológica.
- Capacitarse en materia de Propiedad Intelectual.
- El registro de estas modalidades de la Propiedad Industrial deben responder a una estrategia comercial adecuada por el titular de estos derechos.



!!!Muchas gracias!!!

rmartin@ocpi.cu

