

Intervención de Expertos Externos y Peritos en los procesos de Propiedad Industrial. Panorama actual en Cuba. Retos futuros.

-Lic. Ivette Matamoros Massip.

Especialista del Departamento de Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales. OCPI.

-Lic. Yoeslandy Blanco Pérez.

Juez Profesional Titular del Tribunal Provincial Popular de La Habana en la Sala II de lo Civil y lo Administrativo.

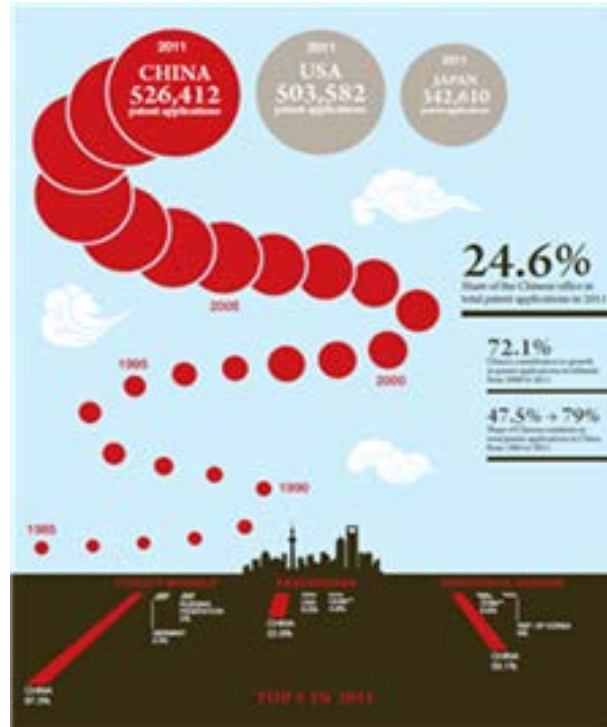


OBJETIVOS

- 1.- Breve acercamiento a las figuras de expertos externos y peritos en procesos de propiedad industrial.
- 2.- Panorama Internacional respecto a estas figuras. Realidad cubana y panorama legislativo.
- 3.- Retos y acciones a desarrollar por la OCPI y el Tribunal a partir de la implementación de lo establecido en la legislación de propiedad industrial y en la legislación procesal vigentes.

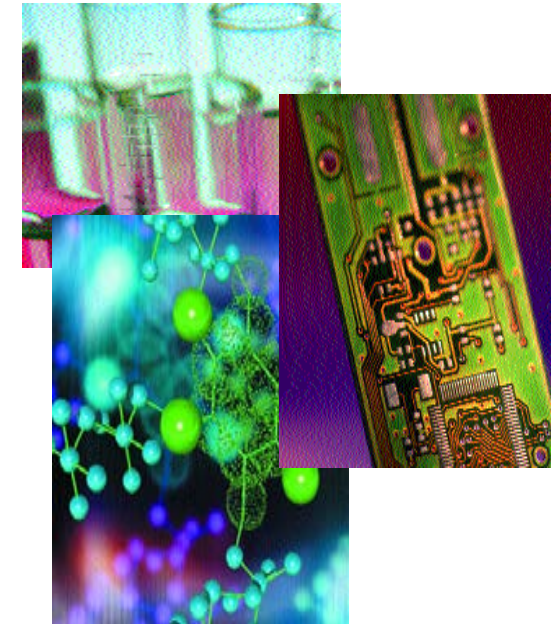


Panorama Internacional



↑ Indicadores de propiedad Industrial a nivel global

Tendencia de la multidisciplinariedad de las solicitudes de patentes



Oficinas de Patentes y Marcas todo el mundo toman medidas ante el “backlog” de solicitudes o ante solicitudes complejas



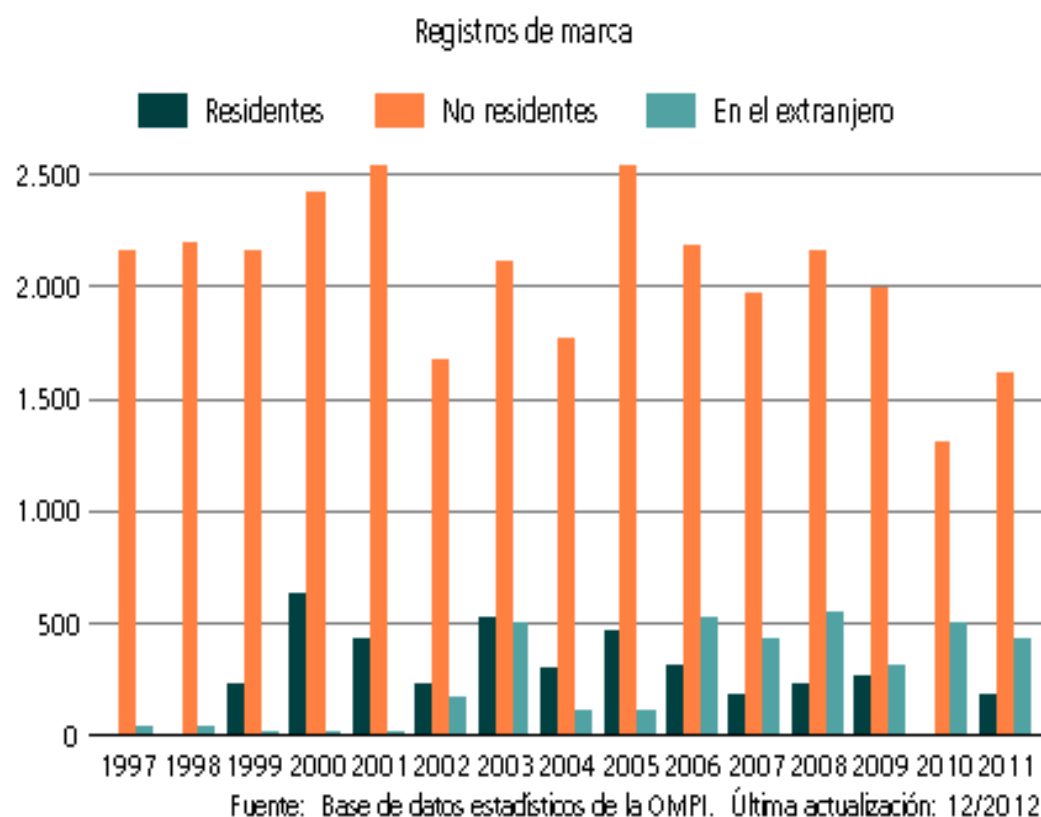
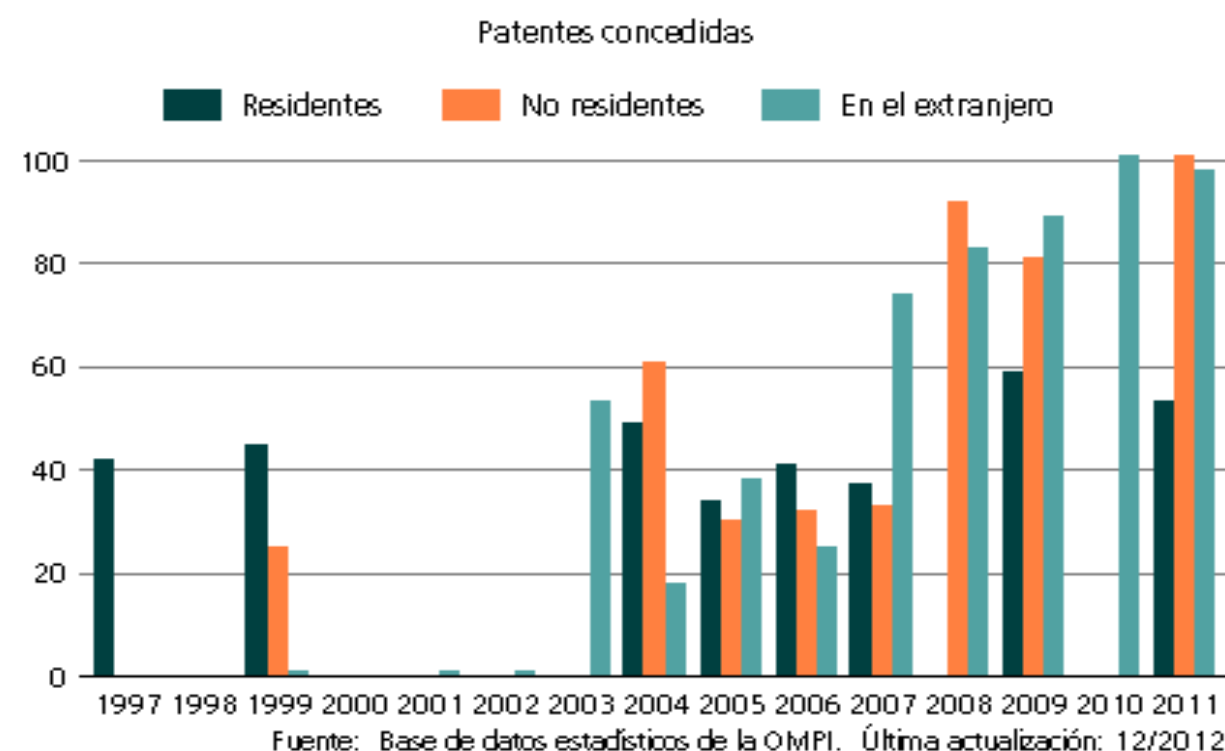
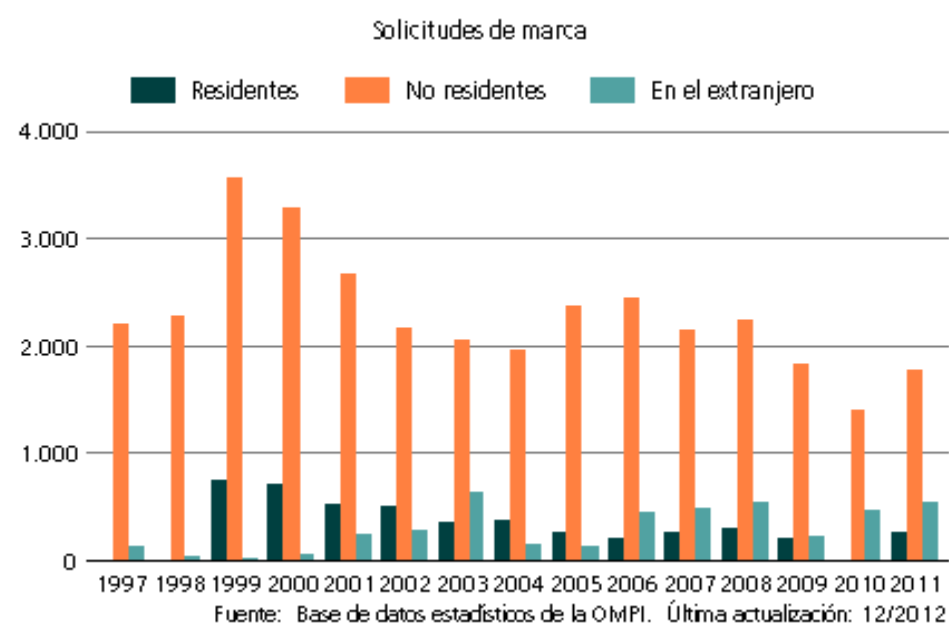


Tendencias

- **Ampliar las plantillas de examinadores internos - USPTO, EPO, OEPM, JP.**
- **Establecer vínculos con especialistas externos que les ofrecen sus servicios en materia de examen- Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Bolivia.**
 - Consultores, peritos, examinadores Externos
 - contratos por tiempo indeterminado o determinado de examinadores externos, consultores o peritos
 - Carteras de especialistas externos a los que acuden para satisfacer las demandas de cumplimiento de sus exámenes.
- **Aceptan los exámenes realizados por otras Oficinas. Oficinas Africanas.**



¿Qué sucede en Cuba?



Solicitudes de patente, por principales sectores de la tecnología (1997 - 2011)



Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI. Última actualización: 12/2012



¿Qué sucede en cuba?

Departamento de
Invenciones
Dibujos y Modelos
Industriales



Departamento de Marcas
y otros signos distintivos

14 examinadores

- microbiología
- bioquímica
- farmacia
- ingeniería mecánica
- eléctrica
- química
- ingeniería industrial

11 examinadores

- Abogados
- Bibliotecología
- Ciencias de la Información
- Español



Intervención de terceros en el examen

En materia de Marcas

Consultas puntuales a Instituciones Nacionales sobre informaciones aportadas por las partes que deben ser corroboradas.

Art. 24.2 DL 203/2000 “De Marcas y otros Signos Distintivos”.

*“ ... A los efectos de realizar el examen de la solicitud, si ello fuere necesario o las circunstancias así lo aconsejaren, la Oficina podrá pedir informes o documentos al solicitante o a **terceros**”.*

En materia de Patentes

- Solicitudes relacionadas con aspectos puntuales de determinadas ramas técnicas de la ciencia
- multidisciplinariedad de muchas solicitudes

Opiniones técnicas fundamentadas - Instituciones nacionales con un desarrollo científico amplio en materias relacionadas con la Biotecnología, Química y Eléctrica.

DL68/1983 14 de mayo de 1983,”De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen- **NO establecía regulaciones al respecto.**



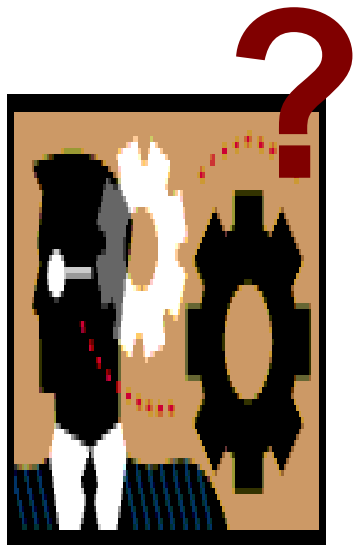
Intervención de terceros en el examen

Dictámenes = Opiniones técnica fundamentadas

Satisfactorios desde el
punto de vista científico

VS

No combinan los conocimientos
técnicos con los de propiedad
industrial

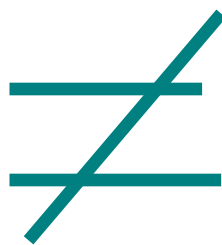


La propiedad industrial disciplina poco conocida por muchos de estos expertos técnicos - Capacitación que ofrece la Oficina en temas de PI (postgrados, diplomados y maestrías).

Consultores, peritos

Conocimientos
Técnicos

NO
facultad
conceder o no derechos



Examinadores
Externos

Sí facultad conceder o no derechos

Conocimientos
de PI

Conocimientos
técnicos



Intervención de terceros en el examen



Decreto-Ley 290/2011 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”, de fecha 20 de noviembre de 2011.

Título II Cap. II Sección Quinta Examen Sustantivo Artículo 36. 2-

“el examen sustantivo lo realiza la Oficina y cuando se requiera, esta solicita el concurso de órganos reguladores y de otras entidades nacionales o de expertos independientes, los que deben actuar de forma imparcial y con la confidencialidad requerida, quedando obligados a prestar la debida colaboración a la Oficina. En el caso de las solicitudes relativas a vacunas y otras formas farmacéuticas la Oficina debe oír el parecer de las autoridades de salud que corresponden”.



1.-1ra vez legislación de invenciones consulta a 3ros en examen sustantivo.

- Trasciende a registros de modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales (**Art. 117 cláusula remisoria**).
- Variedades vegetales y esquemas de trazados de circuitos integrados, DL 291/2011 y DL 292/2011 **Disposición Especial Primera de ambos Decreto-Leyes.**

2.-Expertos Independientes

NO Definición en el 290/2011- personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, expertos con conocimientos empíricos ???



3.- Forma en que estos intervendrán en el examen:

A solicitud de la Oficina, estableciendo la colaboración al respecto como un mandato legal de obligatorio cumplimiento.

El negarse a prestar esta ayuda puede ser punible???

Art.145CP Denegación de auxilio y Desobediencia.

“... El funcionario público que no preste la debida cooperación a la administración de justicia o a la prestación de un servicio público cuando sea requerido por autoridad competente, (...) incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”

147 CP. – “...El particular que desobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos,(...), incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas...”

Experto independiente sancionado???



Retos prácticos a partir del 290 para la OCPI

- 1.- Trabajar en la creación de una cartera de expertos a los que acudir ante necesidades concretas de la OCPI.
- 2.- Capacitar a esos especialistas externos en materia de propiedad industrial, a los efectos de lograr que emitan dictámenes más ajustados a las necesidades de la Oficina, en los que se vinculen los conocimientos técnicos con los de propiedad industrial.
- 3.- Desarrollar una cartera de cursos especializados, como por ejemplo: cursos de redacción de patentes, cursos de exámenes de los requisitos de patentabilidad etc.
- 4.- Suscribir contratos de confidencialidad haciendo énfasis el no uso de la información brindada para fines propios del consultante o de terceros.
- 5.- A futuro, valorar la conveniencia de aumentar la plantilla de examinadores de la OCPI. Examinadores Internos o Externos ????



Intervención de los peritos en sede judicial





Cuestiones generales referentes a la prueba pericial:

- La prueba de pericial es un medio de probanza indirecto y de carácter científico que le permite al Tribunal poder apreciar y valorar determinadas cuestiones relacionadas con los hechos objeto de debate, lo cual se logra con la obtención del correspondiente informe confeccionado por un especialista con conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que permite suplir la ignorancia en ciertos campos del saber humano, por resultarle esto útil y necesario para la solución del proceso.

(Ver el Artículo 301, LPCALE)



Cuestiones generales referentes a la prueba pericial:

Proposición y práctica:

- a instancia de parte:

Obligaciones y derechos de las partes en el proceso:

- * Proponer la intervención de algún perito en específico.
- * Precisar los puntos a dictaminar x el especialista.
- * Adicionar o ampliar la prueba pericial propuesta por su contrario.
- * Solicitar la inhabilitación del perito propuesto por su contrario.
- * Solicitar la aclaración o ampliación del dictamen emitido.
- * Solicitar la emisión de informe de la Academia o Corporación oficial que corresponda



Cuestiones generales referentes a la prueba pericial:

Funciones del Tribunal:

- * Emitir pronunciamiento sobre dicha prueba propuesta (Objetividad, necesidad e importancia de dicha prueba para la solución del asunto en dependencia de la preparación que tenga el Tribunal en el campo de la ciencia de que se trate).
- * Designar al o los peritos que dictaminarán en el caso.
- * Decidir sobre la procedencia o no de la causa de inhabilitación del cargo de perito solicitada por este o a instancia de parte.



Cuestiones generales referentes a la prueba pericial:

Funciones del Tribunal:

- * Acordar los apremios que sean procedentes para asegurar la comparecencia de los peritos al proceso judicial.
- * Realizar el juramento del cargo de perito.
- * Poner a disposición de los peritos los elementos suficientes que les permitan dictaminar.
- * Fijar el plazo para la práctica de la prueba.
- * Disponer la práctica de la prueba nuevamente con intervención de otros peritos ante casos de discordancia entre ellos.



Cuestiones generales referentes a la prueba pericial:

Funciones del Tribunal:

- * Disponer la aclaración o ampliación del dictamen emitido. (Objetividad, necesidad e importancia de dicha prueba para la solución del asunto en dependencia de la preparación que tenga el Tribunal en el campo de la ciencia de que se trate).
 - * Solicitar la emisión de informe de la Academia o Corporación oficial que corresponda.
 - * Valorar la prueba con criterio racional.
- **De oficio por el Tribunal:** (Valorar la debida aplicación del Artículo 248 de la LPCALE).



Incidencia de la prueba pericial en los procesos judiciales:

- Procesos civiles y Administrativos para la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial:

(Parte III, artículo 41 y ss, ADPIC)

- Infracción de derechos.
- Impugnación de actos administrativos emitidos por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial sobre la procedencia o vigencia de derechos de Propiedad Industrial.



Incidencia de la prueba pericial en los procesos judiciales:

- Procesos Administrativos:
 - Concesión con oposición, denegación, nulidad y cancelación.
 - Función revisora del Tribunal. (Principio de Legalidad)
 - Necesidad de especialización en la materia por todos los actuantes dada la complejidad de los asuntos.
 - Necesidad de practicar prueba pericial, tanto a instancia de parte, como de oficio por el Tribunal. (Valorar la debida aplicación del Artículo 248 de la LPCALE).
 - Cumplir con la función del Tribunal: dispensar una tutela judicial efectiva.



Retos prácticos para los Tribunales de cara a los cambios legislativos en la materia:

- Especializar una sola Sala para el conocimiento exclusivo de todos los asuntos de Propiedad Intelectual, en correspondencia con la poca radicación de estos en comparación con otros procesos contencioso - administrativos. (mayor experiencia y mejor toma de decisiones judiciales).
- Agotar las facultades del Tribunal dispuestas en la LPCALE, para poder contar con los elementos que le permitan revisar con suficiencia el actuar de la Administración, y dictar una sentencia ajustada a Derecho. Unido a la obligación de las partes de probar los hechos alegados en los escritos polémicos y los que opondan a su contrario. (Art. 244, LPCALE)



Retos prácticos para los Tribunales de cara a los cambios legislativos en la materia:

- Conformar un cuerpo de Especialistas que asista al Tribunal en esos procesos (Equipo multidisciplinario), en correspondencia con la tendencia a la interdisciplinariedad y la complejidad de los asuntos que se están tramitando en la OCPI y que pueden ser objeto de revisión en proceso judicial.
- Crear un cuerpo de especialistas que conformen el Tribunal como jueces legos, de forma que se apoye la toma de decisiones.



MARCAS 2013
Retos de la
Propiedad Industrial

Muchas Gracias

