

DECRETO No. 343/2018

POR CUANTO: La gestión de la propiedad industrial en la República de Cuba tiene como fin la adopción de medidas necesarias para proteger las políticas públicas y salvaguardar el desarrollo científico-tecnológico y socio-económico, así como contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad industrial que se adquieran y las prácticas que limitan, de manera injustificada, el comercio o impidan la transferencia y divulgación de la tecnología.

POR CUANTO: Los cambios que tienen lugar en la economía nacional como consecuencia de la actualización del modelo económico cubano, aconsejan revisar y adecuar las actuales resoluciones No. 21, del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2002 y Conjunta No. 1, de la misma autoridad y del Ministro del Comercio Exterior, de 15 de junio de 1998, relacionadas con las bases, estructura, objetivos, principios rectores, actores sociales y lineamientos metodológicos que rigen las conductas y acciones de los actores sociales para el diseño e implementación del Sistema de Propiedad Industrial, así como los lineamientos e indicaciones generales a cumplimentar por las entidades constituidas con capital cubano en materia de marcas comerciales.

POR TANTO: El Consejo de Ministros, en el ejercicio de las facultades que le están conferidas en el artículo 98, inciso k), de la Constitución de la República de Cuba, decreta lo siguiente:

DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.1. El presente Decreto tiene por objeto establecer los principios, objetivos, bases e indicaciones para el diseño e implantación del Sistema de Propiedad Industrial de la República de Cuba.

2. El Sistema de Propiedad Industrial constituye el conjunto de relaciones funcionales para la gestión de la propiedad industrial en la República de Cuba y en otros mercados de interés, que se fundamenta en los principios de política, normas nacionales, tratados y acuerdos internacionales suscritos en la materia; está integrado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial como órgano rector y los actores del Sistema, que comprende, entre otros, a los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, empresas y entidades.

3. La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, como parte de la función rectora en el Sistema, dirige, ejecuta y controla la política del Estado y el Gobierno en materia de propiedad industrial, a nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al tiempo que propicia la integración con los actores del Sistema.

CAPÍTULO II PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y BASES DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sección Primera

Principios del Sistema de Propiedad Industrial

ARTÍCULO 2. El Sistema de Propiedad Industrial se fundamenta en los principios siguientes:

- a) Salvaguardar el interés público para el desarrollo científico-tecnológico y socioeconómico;
- b) permitir la adopción de medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población;
- c) contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad industrial que se adquieran y las prácticas que limiten de manera injustificada el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología;
- d) observar que los acuerdos internacionales que el país suscriba y las normas jurídicas internas no incluyan disposiciones que rebasen los estándares mínimos de protección o socaven las flexibilidades comprendidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC; y
- e) asegurar la protección, gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial y de la información no divulgada.

Sección Segunda

Objetivos del Sistema de Propiedad Industrial

ARTÍCULO 3. El Sistema de Propiedad Industrial tiene los objetivos siguientes:

- a) Fomentar la cultura sobre propiedad industrial;
- b) integrar la propiedad industrial a las políticas públicas y de desarrollo nacional para promover la innovación, la transferencia de tecnología, la inversión nacional y extranjera, la exportación de bienes y servicios y el comercio;
- c) institucionalizar la propiedad industrial en los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial y entidades, para contribuir a la protección, gestión, comercialización y defensa de la propiedad industrial en la República de Cuba y en otros mercados de interés;
- d) fomentar los vínculos entre los centros de investigación, universidades y los actores de la economía nacional vinculados a la industria y el comercio, para explotar los derechos de propiedad industrial, la información no divulgada y cerrar los ciclos de investigación, desarrollo e innovación; y
- e) coadyuvar al cumplimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial.

Sección Tercera

Bases del Sistema de Propiedad Industrial

ARTÍCULO 4.1. Los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, empresas y entidades:

- a) Diseñan, estructuran y organizan el Sistema de Propiedad Industrial;
- b) disponen en el Reglamento Orgánico, Manual de Procedimientos u otras disposiciones jurídicas, según corresponda, las funciones, atribuciones y acciones que permitan implementar la gestión de la propiedad industrial; y
- c) crean capacidades y competencias para garantizar la protección, gestión, comercialización y defensa de los derechos de propiedad industrial en la República de Cuba y en otros mercados de interés.

2. El Sistema de Propiedad Industrial se diseña, estructura y organiza sobre la base de un diagnóstico realizado por los actores, conforme a la Guía para el Diagnóstico y la Supervisión establecida en el Anexo Único que se adjunta y forma parte integrante de este Decreto.

3. El Sistema se aprueba por el máximo responsable de cada entidad, a través de una disposición jurídica, y se documenta su implantación según lo que estipula el presente Decreto.

4. Los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial y entidades nacionales, controlan la implantación del Sistema de Propiedad Industrial en las entidades subordinadas o adscriptas.

ARTÍCULO 5.1. Para diseñar, estructurar y organizar el Sistema de Propiedad Industrial se tiene en cuenta, entre otros, los factores siguientes:

- a) Perfil de actividad de la entidad;
- b) productividad en creaciones y nuevos conocimientos tecnológicos;
- c) impacto comercial de sus productos o servicios;
- d) nivel de subordinación y grado de autonomía, sector de competencia y objeto social aprobado;
- e) las capacidades y competencias que existen para la gestión de la propiedad industrial; y
- f) las interrelaciones con otros actores del Sistema.

2. Para el diseño, estructura y organización del Sistema de Propiedad Industrial, cada actor del Sistema valora la pertinencia de aplicar alguna de las variantes siguientes:

- a) Establecer que un área organizativa coordine la gestión de la propiedad industrial;
- b) designar uno o más funcionarios que coordinen la gestión de la propiedad industrial con cada área organizativa vinculada a la actividad; y

c) contratar los servicios externos de entidades autorizadas que brindan servicios especializados en propiedad industrial.

ARTÍCULO 6. Los funcionarios que coordinen la gestión de la propiedad industrial cuentan con autoridad para interactuar con las áreas de investigación, desarrollo, producción, comercialización, asesoría jurídica y economía, entre otras, así como participar en la toma de decisiones en relación con la protección, gestión y explotación comercial de los activos intangibles de propiedad industrial.

ARTÍCULO 7. Los jefes, presidentes y directores generales de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, empresas y entidades nombran uno o varios funcionarios para que actúen como representantes en su nombre ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, los que deben cumplir los requisitos que establece la legislación vigente para la representación ante la Oficina.

CAPÍTULO III

INDICACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sección Primera

Generalidades

ARTÍCULO 8. Las disposiciones reguladas en este Capítulo indican las acciones que realizan los actores del Sistema para la gestión de la propiedad industrial.

Sección Segunda

Uso de la información de Propiedad Industrial

ARTÍCULO 9.1. Corresponde a los actores del Sistema hacer uso de la información legal, tecnológica y comercial de propiedad industrial, para la toma de decisiones en las diferentes etapas del ciclo de investigación, desarrollo e innovación; en la protección, explotación, transferencia y comercialización de resultados científicos y tecnológicos; en la adquisición de tecnologías y en la evaluación de proyectos de inversión y colaboración económica y científico-técnica.

2. La información de propiedad industrial permite conocer aspectos tales como:

- a) El estado de la técnica antes, durante o al término de las investigaciones, y en los trabajos de interfase para la preparación de la etapa de producción;
- b) las alternativas tecnológicas, las tendencias de desarrollo y el período de tiempo promedio de los cambios tecnológicos;
- c) el grado de actualidad de la tecnología que se prevé reproducir y sus oportunidades competitivas;
- d) las tecnologías de dominio público;
- e) las empresas o instituciones líderes en el sector de interés y su espectro de actividades;

- f) los derechos de propiedad industrial vigentes en los diferentes territorios, a favor de titulares nacionales y extranjeros, a fin de evitar infracciones; y
- g) si se debe iniciar o continuar una investigación, o procede la adquisición de una tecnología previamente identificada y valorada como satisfactoria.

ARTÍCULO 10. Los actores del Sistema deben hacer uso del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para conocer de las solicitudes y registros de las modalidades de la propiedad industrial, así como realizar acciones para la gestión de la propiedad industrial, según la legislación vigente en la materia.

Sección Tercera

Protección por derechos de propiedad industrial e información no divulgada

ARTÍCULO 11.1. Los actores del Sistema evalúan la conveniencia de proteger, mediante derechos de propiedad industrial o como información no divulgada, los resultados tecnológicos o de las investigaciones aplicadas en la República de Cuba y en el extranjero, según lo previsto en la legislación de cada país.

2. A los efectos de evaluar lo dispuesto en el apartado anterior se tienen en cuenta, entre otros factores, los siguientes:

- a) El grado de madurez o suficiencia de la investigación;
- b) la capacidad de replicación por ingeniería inversa;
- c) el objetivo comercial asociado;
- d) previsiones de la demanda en el mercado, plazos de introducción en el mercado y volumen de producción previsto;
- e) la dinámica del cambio tecnológico y comportamiento de las empresas que operan en el sector;
- f) la cobertura geográfica de protección;
- g) el costo de protección y defensa;
- h) campos tecnológicos de aplicación de los resultados; e
- i) los posibles licenciarios.

3. Para evaluar el grado de madurez o suficiencia previsto en el inciso a) del apartado anterior, se tiene en cuenta:

- a) Si el resultado de la investigación satisface los requisitos para la protección por patentes o modelo de utilidad;
- b) si la investigación debe continuar para obtener datos, informaciones y conocimientos que fortalezcan la solicitud de patente o de modelo de utilidad;
- c) si el conjunto de las características esenciales a reivindicar expresan el mayor alcance de realización de la invención, para evitar que terceros protejan alternativas no previstas;
- d) si es posible presentar otras solicitudes relacionadas y hacer uso de las prioridades múltiples en el período de tiempo establecido en la legislación; e
- e) si el resultado obtenido es diferente con respecto al estado de la técnica, o si constituye un perfeccionamiento o mejora.

ARTÍCULO 12. Los actores del Sistema valoran el momento oportuno de divulgación oral o escrita en cualquier soporte, de los resultados tecnológicos o de las investigaciones aplicadas, para evitar la invalidación de requisitos de protección establecidos en la legislación de propiedad industrial.

ARTÍCULO 13.1 En la preparación de documentos de patentes y modelos de utilidad los actores del Sistema tienen en cuenta el alcance técnico-legal de las reivindicaciones y el mantenimiento del carácter confidencial de la información no divulgada asociada a la invención.

2. Pueden protegerse como información no divulgada, los conocimientos e informaciones técnicas, de producción, comerciales, económicos y de mercado que tienen un valor comercial y no se encuentran accesibles al público.

3. Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se protegen como información no divulgada, entre otras, las siguientes:

- a) Invenciones patentables, pero que no se patentan producto de una decisión institucional o empresarial;
- b) innovaciones no patentables o que no constituyen invenciones en virtud de exclusiones contenidas en la legislación;
- c) invenciones no patentables, pero que pueden llegar a ser patentadas al finalizar los proyectos de investigación, desarrollo o de innovación; y
- d) información complementaria a la descrita en las solicitudes de las invenciones patentables.

ARTÍCULO 14.1. Los poseedores legítimos de información no divulgada introducen medidas razonables para mantenerla no accesible al público, principalmente en las actividades que conlleven divulgación, promoción comercial, visitas de expertos, traslado laboral de personal y exhibición en ferias o exposiciones.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, constituyen medidas razonables, entre otras, la firma de contratos de confidencialidad, compartimentación de la información no divulgada, análisis del contenido de la información a divulgar por cualquier medio de comunicación, en literatura científica, en exposiciones, en contactos e intercambios personales y comunicaciones orales, así como la aplicación, siempre que corresponda, de lo dispuesto en la legislación vigente sobre la clasificación de la información oficial.

ARTÍCULO 15.1. Los productos y servicios que se introduzcan en el comercio nacional o internacional se deben identificar por marcas u otros signos distintivos, según corresponda, y se protegen de acuerdo con la legislación nacional y extranjera vigente en la materia.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se evalúa la pertinencia de proteger, según corresponda, marcas colectivas, nombres comerciales, emblemas empresariales, rótulos de establecimientos, lemas comerciales,

denominaciones de origen; cuando se trate de la apariencia externa de los productos, se valora la protección por dibujos y modelos industriales.

3. Cuando resulte determinante la introducción en el comercio del producto o servicio bajo la cobertura de una marca extranjera, se valora la utilización conjunta con una marca nacional.

4. Las entidades productoras protegen sus propias marcas y otros signos distintivos y negocian con las entidades comercializadoras el uso de estos mismos signos en el comercio nacional e internacional. Siempre que resulte favorable, se potencia el uso conjunto de las marcas y otros signos distintivos de ambas entidades.

ARTÍCULO 16. En el proceso de diseño y selección de las marcas y otros signos distintivos se tienen en cuenta, entre otros:

- a) Los requisitos y prohibiciones al registro establecidos en la legislación nacional y extranjera;
- b) las tendencias con relación al diseño, color, tipo de letra, envase y embalaje;
- c) consumidor al que está destinado;
- d) las características de los productos y servicios que sean distinguidos por la marca; y
- e) la búsqueda de anterioridades previo al uso del signo en el comercio o de proceder a cualquier trámite de registro, en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial o en las oficinas de otros territorios de interés.

ARTÍCULO 17.1. Como parte de las estrategias para la comercialización de los productos y servicios por medio de Internet, debe valorarse la pertinencia de proteger nombres de dominio.

2. Para el registro de nombres de dominio, no se pueden infringir derechos sobre marcas y otros signos distintivos solicitados o registrados a favor de terceros.

ARTÍCULO 18. Sin perjuicio de la protección por patente de los resultados tecnológicos, se evalúa la protección por otras modalidades de la propiedad industrial, o por el derecho de autor, en particular bases de datos, software, obras literarias y artísticas.

ARTÍCULO 19.1. Para la protección de los derechos de propiedad industrial en otros mercados de interés, se aprovechan las ventajas que proporcionan los convenios y tratados internacionales de los que la República de Cuba es Parte en materia de propiedad industrial, particularmente los que facilitan la multiplicidad de registros en el extranjero, y se evalúan los costos de protección, según la cobertura geográfica deseada.

2. Los trámites previstos en la legislación nacional o extranjera se ejecutan, a fin de evitar que las solicitudes se declaren abandonadas o caduquen los derechos concedidos.

3. Los derechos de propiedad industrial concedidos en mercados de interés se mantienen vigentes siempre que se encuentren en explotación o con perspectivas potenciales de explotación.

Sección Cuarta

Comercialización

ARTÍCULO 20. Los actos de comercio que involucran activos intangibles de propiedad industrial se realizan mediante contratos que incluyan disposiciones de propiedad industrial que garanticen el ejercicio no abusivo y el respeto de estos derechos, el pleno acceso a la tecnología y los intereses comerciales de las entidades.

ARTÍCULO 21. Los actores del Sistema deben asegurar la explotación productiva y comercial de sus activos intangibles de propiedad industrial, por sí mismos o a través de contratos de licencia a terceros.

ARTÍCULO 22. En la comercialización de activos intangibles de propiedad industrial se realizan acciones, entre otras, las dirigidas a:

- a) Asegurar que durante la importación y exportación de bienes y servicios no se infrinjan derechos de propiedad industrial de terceros, registrados en la República de Cuba y en los mercados de destino;
- b) evitar la concertación de contratos de licencia y pagos injustificados por información de dominio público y derechos de propiedad industrial que no se encuentren vigentes en el país;
- c) negociar acuerdos de confidencialidad preliminar con relación a la tecnología que va a ser adquirida para evaluar sus características y viabilidad;
- d) evitar el uso de signos distintivos capaces de crear confusión, o que induzcan a error a los consumidores respecto a los productos o la actividad comercial o industrial de un tercero; y
- e) no realizar aseveraciones falsas o engañosas que puedan desacreditar la entidad, los productos o la actividad de terceros y aseveraciones cuyo empleo pueden inducir a error sobre la procedencia, la naturaleza y el modo de fabricación del producto o la prestación del servicio.

ARTÍCULO 23. En las negociaciones para la adquisición de tecnologías extranjeras, las transferencias de tecnologías cubanas a otros países y en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, se requiere asegurar los intereses sobre los conocimientos preexistentes, tecnologías y derechos de propiedad industrial de la parte cubana.

ARTÍCULO 24. Los contratos que amparan la adquisición de tecnologías y los convenios de colaboración económica y científico-técnica deben contener disposiciones de propiedad industrial y no incluir cláusulas comerciales restrictivas, que afecten el desempeño industrial y comercial de las entidades cubanas, según la legislación vigente.

ARTÍCULO 25. En la negociación de los convenios de colaboración económica y científico-técnica, se tiene que garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial de las partes sobre los resultados independientes y de aquellos que se obtengan de manera conjunta.

ARTÍCULO 26. En las asociaciones económicas internacionales, la parte cubana fomenta el uso de signos distintivos nacionales, para favorecer el posicionamiento de estos en el mercado.

ARTÍCULO 27. En la negociación de los convenios de asociación y de los estatutos sociales constitutivos de empresas mixtas, se favorece que al momento de la disolución de la sociedad, la parte cubana tenga el derecho de adquisición preferente de la titularidad de los derechos de propiedad industrial obtenidos durante el negocio conjunto.

ARTÍCULO 28. Los actores del Sistema tienen que realizar la valuación económica de los activos intangibles de propiedad industrial para la toma de decisiones en el proceso de gestión y comercialización.

Sección Quinta

Uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

ARTÍCULO 29. Los actores del Sistema en la protección, gestión, comercialización y defensa de los activos intangibles de propiedad industrial, según corresponda, deben hacer uso de las flexibilidades comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC previstas en la legislación nacional en materia de propiedad industrial, en particular:

- a) Oposiciones a la concesión del derecho;
- b) licencias obligatorias;
- c) importaciones paralelas;
- d) actos preparatorios para la introducción temprana del producto en el comercio;
- e) otras limitaciones y excepciones al ejercicio de los derechos; y
- f) medidas apropiadas para evitar prácticas restrictivas perjudiciales para el comercio y que impidan la transferencia y la divulgación de la tecnología.

Sección Sexta

Defensa de los Derechos

ARTÍCULO 30. Los actores del Sistema tienen que realizar la vigilancia de los derechos de propiedad industrial en el territorio nacional y en otros mercados de interés, para la defensa de sus derechos y para evitar la infracción de derechos de terceros.

Sección Séptima

Planificación de recursos

ARTÍCULO 31. Los actores del Sistema planifican el presupuesto para la protección legal, mantenimiento y defensa de los derechos de propiedad industrial, en la República de Cuba y en el extranjero, así como la remuneración de inventores y autores, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

ARTÍCULO 32. Los actores del Sistema incluyen en los estados financieros la información de egresos e ingresos por el uso y la comercialización de activos intangibles de propiedad industrial, según la legislación en materia contable, lo que se refleja en la Balanza de Pagos como importación y exportación de activos intangibles de propiedad industrial.

Sección Octava

Capacitación

ARTÍCULO 33. Corresponde a los actores del Sistema garantizar la superación sistemática a directivos, empresarios, investigadores, especialistas, negociadores y funcionarios que coordinan la gestión de la propiedad industrial, y aseguran la especialización y el dominio teórico-práctico de esta disciplina para la protección, gestión y comercialización de los activos intangibles de propiedad industrial.

Sección Novena

Control de los activos intangibles de propiedad industrial

ARTÍCULO 34.1. Para el control de los activos intangibles de propiedad industrial se tiene en cuenta la información actualizada de las solicitudes de registro de las modalidades de la propiedad industrial según la cobertura geográfica, de las licencias adquiridas y concedidas sobre tecnologías y marcas y de los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica.

2. El control tiene que contener información sobre el estado de la tramitación de cada solicitud y registro de las modalidades de la propiedad industrial y sobre la explotación comercial en los diferentes territorios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, empresas y entidades disponen de un término de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para diseñar, estructurar y organizar su Sistema de Propiedad Industrial.

SEGUNDA: Derogar las disposiciones jurídicas siguientes:

1) Resolución Conjunta No. 1, de los ministros de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Comercio Exterior, de 15 de junio de 1998.

2) Resolución No. 21, del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2002.

TERCERA: El presente Decreto entra en vigor a partir de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADO en La Habana, en el Palacio de la Revolución, a los 28 días del mes de febrero de 2018.

Raúl Castro Ruz

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros