

MANUAL DEL EXPORTADOR

*Para la conducción del trabajo relativo a la
Propiedad Industrial respecto a los
Productos Exportables*

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ENTENDIMIENTOS FUNDAMENTALES

1.- El presente Manual está dirigido a procurar que las empresas y las instituciones de investigación y las universidades, en cuanto les competa, aseguren la ejecución de un conjunto de acciones en materia de propiedad industrial en relación con los productos exportables.

2.- El Manual está basado en la Resolución No. 21/2002 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que establece el SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL el que, entre otros aspectos, explicita los OBJETIVOS que deben satisfacer los ACTORES SOCIALES identificados en la misma mediante la creación de SISTEMAS INTERNOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.- En este entendido, la utilidad del Manual del Exportador es lograr que los SISTEMAS INTERNOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL cumplan su cometido en este sector específico del actuar empresarial.

El Manual constituye, para todos los efectos, una GUÍA REFERATIVA en cuanto al proceder en materia de propiedad industrial. Es por ello un instrumento o una herramienta a disposición de los empresarios y de las instituciones y de las universidades en la medida en que, para éstas últimas, les correspondan una parte de las conductas, acciones y medidas expuestas respecto de las distintas etapas del proceso de gestión de las nuevas producciones exportables.

Las conductas, acciones, medidas, procedimientos, técnicas y conocimientos que, explicita o implícitamente, se desarrollan en la misma y que deben complementarse con la necesaria capacitación en las materias específicas comprendidas, constituyen un MEDIO y no un FIN, que debe contribuir a la toma de decisiones acertadas en las diferentes etapas de gestión de las producciones exportables.

4.- El objetivo inmediato del Manual es, pues, asegurar la inclusión de los procedimientos en propiedad industrial respecto a los productos exportables que están en la fase final de preparación para la salida a los mercados de destino, aún cuando algunas de estas acciones no fueron tenidas en cuenta en la etapa oportuna y/o no se ejecutaron en forma adecuada.

5.- Por su particular propósito el Manual no se extiende a otras formas de explotación de las producciones exportables ni abarca el sector de los servicios aunque, mutatis mutandis, pueden aplicarse las acciones y medidas que resulten pertinentes.

6.- No comprende, tampoco, las actividades que deben desarrollarse desde la planificación o inicio de una actividad de investigación aplicada.

7.- Los diferentes territorios cuentan con una cartera de productos exportables, más comúnmente denominados fondos exportables.

Una parte de estas producciones exportables se han estado explotando comercialmente, fundamentalmente mediante su venta en mercados extranjeros, sin que en todos los casos se hayan tomado en cuenta las conductas y acciones identificadas en las presentes Directrices.

8.- Teniendo ello en cuenta, el Manual sólo se aplicaría a las producciones supra mencionadas, en la medida que no se afecten los resultados que se han venido alcanzando en los mercados de destino.

Sin embargo, si las empresas estiman atinado reevaluar el proceder sostenido hasta el momento, de conformidad con las orientaciones del Manual, convendría que se pongan en practica los cambios que procedan, siempre que las pretendidas acciones correctivas, por ser tardías, no resulten desacertadas en cuanto a la política estratégica global o sectorial definida, de modo que puedan provocar incoherencias o colisiones en la comercialización entre unos y otros mercados.

9.- El Manual debe ser también aplicado aún cuando no se prevea la exportación inmediata de los productos que se generen a partir de las fuentes señaladas, teniendo en cuenta que su catalogación como producciones exportables reales puede ocurrir posteriormente.

Entre tanto, para los efectos de esta Guía, deben ser considerados como producciones potencialmente exportables, a fin de evitar que se omitan acciones, medidas o conductas que posteriormente no podrán ser objeto de corrección o que, aún siendo posibles, podrían influenciar en los resultados alcanzados, por lo tardío de su introducción.

10.- Las empresas mixtas, cuyo objeto social incluya la exportación de productos, podrán aplicar el Manual para sus tomas de decisiones y de medidas.

11.- En el Manual de Procedimientos para la Gestión de Programas y Proyectos de Prioridad Nacional se han incluido, enunciándolas, un conjunto de actividades relativas a la propiedad industrial, que son también de obligatorio cumplimiento, según se especifica en el propio Manual, para los procedimientos que elaboren los Organismos de la Administración Central del Estado en cuanto a los programas y proyectos ramales, relacionados con sus prioridades.

Sin embargo, los procederes relativos a la propiedad industrial, que deben ser incluidos en las actividades de interfase dirigidas a cerrar el ciclo de las actividades de investigación aplicada, lo que es propio de los proyectos de desarrollo y de innovación no se explicitan con el necesario detenimiento en el Manual de Procedimientos.

Téngase en cuenta que las actividades inherentes a estos proyectos comprenden aspectos que son propios de la actividad empresarial (y no de las actividades de investigación aplicada) incluyendo los relativos a la presentación e imagen de los productos y a los envases o embalajes con que se distribuyen en el mercado.

12.- El Manual no comprende los procederes relativos a la protección de los derechos de autor y los derechos conexos.

13.- Para su mejor aplicación, en el presente Manual, se han incluido un conjunto de DEFINICIONES y PRECISIONES procurando que se propicie que los conocimientos e interpretaciones contenidos o derivados de ellas sean compartidos y aplicados por igual por todas las partes que deben hacer uso de ellas:

- i) los que deben controlar su aplicación;**
- ii) los que deben aplicarlas;**
- iii) y los funcionarios que tendrán a su cargo las acciones de capacitación en las materias específicas que se abarcan en la misma.**

14.- El Manual, de forma sucinta, comprende los procederes que deben tener en cuenta las Empresas en el proceso final de gestión de un producto exportable;

- Relativos a la presunta infracción de derechos de terceros registrados en cualesquiera modalidades de la propiedad industrial en los mercados de destino, relativos a productos iguales o similares a los productos que se pretende exportar;**
- Relativos a la protección del producto y el procedimiento que permite su fabricación;**
- Relativos a la protección de los signos distintivos que amparan el producto exportable y su envase y embalaje si estos forman parte de su distintividad en el mercado, incluyendo los relativos a otros signos distintivos consustanciales a la labor publicitaria asociada, tales como lemas comerciales;**
- Relativos a las medidas de compartimentación y custodia de la información que no debe ser objeto de divulgación y al contenido informativo que se ofrece en la labor publicitaria.**

15.- Para la mejor aplicación de este Manual será necesario consultar bibliografía adicional y obtener asesoramiento calificado.

16.- La aplicación del Manual posibilitará su validación y con ello la introducción de las modificaciones que se requieran.

DEFINICIONES y PRECISIONES






Para los efectos de la aplicación de esta Guía se entenderá por:

Mercado de Destino (mercado meta): Es el espacio territorial en el que se prevé la venta de los productos exportables, el que puede comprender todos los países o una parte de ellos, tipificándolos o no por regiones y subregiones.

Cuando el mercado de destino previsto en la estrategia comercial abarca la totalidad del mercado potencial (mercado global) se entenderá que los procedimientos en propiedad industrial deben proyectarse en función de este mercado.

Cuando se prevea alcanzar espacios de exportación más reducidos, por diferentes circunstancias identificadas que no hacen posible, en el corto y mediano plazos, que el producto exportable alcance el mercado global, los procedimientos en propiedad industrial deben ceñirse a los mercados meta, esto es, a aquellos países respecto a los cuales no se han identificado impedimentos u obstáculos que no se podrán rebasar, aún a través de alianzas con potenciales socios comerciales.

Productos exportables: Para los fines del presente Manual son aquellos productos que:

-  Son objeto de proyectos de desarrollo;
-  Son objeto de proyectos de innovación;
-  Se comercializan o se prevé su comercialización en el mercado nacional y pueden llegar a constituir un producto exportable en, al menos, algunos mercados;
-  Conforman la cartera de productos exportables del territorio;
-  Son objeto de reciente incorporación en la cartera de productos exportables.

Actividad de investigación básica: Es una actividad de investigación, programada, dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos científicos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos observables en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Tiene carácter estratégico para el desarrollo científico y pudiera tenerlo también para la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Actividad de investigación aplicada: Es una actividad de investigación, programada, dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos orientados a un objetivo práctico bien definido (la obtención de nuevos o mejorados productos y procesos, entre otros) y/o a la profundización de los conocimientos existentes derivados de la investigación básica y de la experiencia práctica.

Actividad de desarrollo: Es la incorporación de los resultados obtenidos en la investigación básica y de otros conocimientos en un plan dirigido a aproximar los resultados obtenidos a escala de laboratorio a una escala de pre-producción que permita el diseño y la prueba de productos, de materiales, herramientas, dispositivos o maquinarias alternativas, o diseños nuevos de dispositivos, procesos,

productos, mediante la utilización de plantas pilotos, la fabricación de maquetas, de prototipos o la realización de pruebas de pilotaje social.

Ejemplos de actividades de desarrollo:

- i) Diseño, construcción y pruebas de modelos de pre-producción de prototipos y modelos;
- ii) Diseño de herramientas, plantillas, moldes, troqueles, que constituyan nueva tecnología;
- iii) Diseño, construcción y operación de una planta piloto que no sea de una escala económicamente factible para producción comercial;
- iv) Diseño, construcción y prueba de alternativas de materiales, herramientas, productos, procesos, servicios o sistemas nuevos o mejorados.

Proyecto de innovación: Para los fines del presente Manual es un proyecto dirigido a obtener una tecnología de producción, esto es, llevar a cabo las actividades de interfase necesarias para pasar de la fase pre-productiva a la fase productiva logrando la salida de la innovación tecnológica al mercado.

La innovación tecnológica puede consistir en un nuevo, o mejorado o alternativo producto o proceso, un sistema, un servicio, u otro resultado obtenido en la fase de desarrollo, con el objetivo de introducirlo en el mercado o en una aplicación social o medio ambiental.

Producción comercial: Existe una tecnología que posibilita la producción comercial cuando el producto se vende de forma continua, con una calidad aceptada por clientes y **no** con fines experimentales o de prueba.

Tecnología: El conjunto de conocimientos, procedimientos, datos, informaciones, planos, esquemas, flujo de la cadena de producción, materias primas y características, ingredientes, correlación porcentual, normas, equipos, dispositivos, maquinarias, entre otros elementos, constitutivos de un paquete de elementos que posibilita la fabricación del producto exportable en forma repetitiva y reproducible.

Algunos de estos elementos, o una combinación de ellos, pueden o no ser patentables y pueden o no ser patentados, de conformidad con la estrategia de explotación prevista para el corto, mediano y largo plazo.

La estrategia de explotación comprende, no sólo la venta de los productos exportables que se deriven de la tecnología, sino también otras formas de explotación como: licenciamiento de la tecnología a empresas nacionales, incluyendo las empresas mixtas, o a empresas extranjeras o mediante otros tipos que entrañen la transferencia o la cesión de la tecnología a terceras partes.

Estos elementos están indisolublemente relacionados con el producto exportable por lo que *“ aunque el Manual se refiere a los productos exportables deben tenerse en cuenta en cuanto a las tomas de decisiones sobre la protección legal del producto exportable, en Cuba y en el extranjero”*.

Téngase en cuenta que para clasificar a un producto como “producto exportable” es necesario que exista una tecnología de producción, definida y estandarizada.

Tecnología medular o clave: Es aquella que resulta fundamental y específica para el determinado proceso de fabricación del producto exportable.

Téngase en cuenta que ésta puede ser o no novedosa. Resulta novedosa si, no obstante que algunos de sus elementos sean conocidos, el conjunto de la combinación, como cuerpo, o en la configuración y reunión precisa de sus elementos no es conocida o fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se usa el tipo de información en cuestión.

Tecnología periférica o auxiliar: Es aquella parte de la tecnología que resulta común a varias industrias, por ejemplo, algunas clases de equipos o materiales o esquemas de ingeniería. Puede existir un grado de opción de entre varias disponibles, pero también puede ser novedosa respecto a las opciones existentes. Se refieren, por ejemplo, a transporte interno en una fábrica, formas de manipulación, embalaje, entre otras.

Innovación: Un nuevo producto o procedimiento o la modificación de un producto o de un procedimiento existente dirigidos a resolver una necesidad no satisfecha, o satisfecha en forma incompleta o que crea una nueva necesidad o que constituye una alternativa respecto a las existentes.

Las innovaciones pueden o no constituir invenciones de conformidad con los requisitos establecidos, en cada país, en las legislaciones respectivas.

Invención: Es la solución técnica de un problema en cualquier campo de la industria, entendido este término en su más amplia acepción, tal y como se establece en el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, en su Acta de Estocolmo. (Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967)

La mayor parte de las legislaciones establece que la solución debe tener “carácter técnico” y debe ser aplicable en la industria.

Las invenciones pueden estar basadas, en un nuevo producto o procedimiento o la modificación de un producto o de un procedimiento existente dirigidos a resolver una necesidad no satisfecha, o satisfecha en forma incompleta o que crea una nueva necesidad o que constituye una alternativa respecto a las existentes.

En los países desarrollados las invenciones pueden estar basadas en un nuevo uso de un producto o de un procedimiento conocido.

Patente y Modelo de Utilidad: Constituyen dos tipos de documentos que confieren protección legal a las invenciones, con carácter territorial y temporal. Se expiden por el Estado, a través de su órgano competente a tal fin, que generalmente es la oficina nacional de patentes.

Confieren derechos exclusivos de explotación al titular a cambio de la descripción de la solución técnica en los documentos establecidos al efecto.

Los requisitos establecidos en las legislaciones nacionales, relativos a una u otra forma de protección, difieren, entre otros aspectos, en cuanto a los tipos de objetos susceptibles de protección.

Objetos susceptibles de protección como Invenciones: los productos y los procedimientos que no están excluidos de la protección en las legislaciones específicas sobre esta materia, ya sea porque no constituyen invenciones o porque no se admite su patentabilidad.

En los países desarrollados las invenciones pueden estar basadas en un nuevo uso de un producto o de un procedimiento conocido.

Los productos pueden consistir en ingredientes activos de productos farmacéuticos, formulaciones farmacéuticas, plaguicidas, equipos, dispositivos, maquinarias, aparatos, pinturas, aleaciones, materiales, suplementos alimenticios, entre otros.

Los procedimientos pueden estar dirigidos a la obtención de nuevas moléculas químicas, procedimientos biotecnológicos, procedimientos para la conservación de alimentos, entre otros.

Objetos susceptibles de protección como Modelos de Utilidad: Normalmente los productos, o sus partes, que tienen una configuración, estructura, o constitución de la que resulta una mejoría funcional. Por ejemplo, un utensilio, un instrumento, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo.

En unos pocos países también pueden protegerse mediante los modelos de utilidad los productos cuyas características distintivas esenciales se basan en otras particularidades, así como, los procedimientos, los productos químicos y biotecnológicos, entre otros.

Características Distintivas Esenciales: Son aquellas particularidades (rasgos) de la solución técnica que respecto a un problema, nuevo o conocido, permiten su diferenciación de las soluciones comprendidas en el estado de la técnica respecto al problema en cuestión.

No es suficiente que tales particularidades posibiliten la diferenciación mencionada; éstas deben proporcionar también un efecto novedoso respecto de las soluciones conocidas o procurar la solución a un problema aún no resuelto o debe permitir que tales diferentes particularidades no anulen o disminuyan los efectos de las soluciones conocidas o debe basarse en otras particularidades.

Tampoco es necesario que todas las particularidades o rasgos sean novedosos pero es necesario que la combinación de nuevos y conocidos rasgos proporcionen una combinación no comprendida en el estado de la técnica.

Los nuevos efectos deben basarse en los rasgos que caracterizan a la solución técnica en cuestión y en conjunto deben permitir que la solución satisfaga los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Novedad: Es uno de los requisitos, internacionalmente adoptados, que debe satisfacer una solución técnica para ser susceptible de protección como invención o como Modelo de Utilidad.

Una solución técnica es nueva si en la fecha de prioridad reconocida no está comprendida en el estado de la Técnica.

Así, por ejemplo, la publicación que revele, a un grupo indeterminado de personas, el conocimiento de la esencia de la solución técnica, ya sea en Cuba o en países extranjeros, hasta tal punto que sea posible su realización, invalida la novedad de la solución técnica que potencialmente podría devenir en invención patentable.

Actividad inventiva: Una solución técnica satisface este requisito si sus características distintivas esenciales no se derivan de manera evidente del estado de la técnica, teniendo en cuenta el criterio de un experto en la materia a que se refiera la solución.

Constituye uno de los requisitos, internacionalmente adoptados, que debe satisfacer una solución técnica para ser susceptible de protección como invención mediante patente.

En algunas legislaciones se establece también este requisito para la protección de una invención como Modelo de Utilidad.

Estado de la Técnica: Se entiende por estado de la técnica todo lo que esté o haya sido puesto a disposición del público, en cualquier lugar del mundo, mediante una divulgación oral o escrita o mediante su uso o por cualquier otro medio, antes de la fecha de prioridad de la solicitud o del objeto de invención que se investiga.

Para la determinación la determinación de la novedad de una solicitud de patente o de modelo de utilidad en examen, también se considera dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud, con una fecha de prioridad anterior, ya sea de patente, o de modelo de utilidad, o de otra patente o de modelo de utilidad que consista en la solicitud de registro que se examina, siempre que el contenido de la anterior haya sido o sea posteriormente publicado.

Aplicabilidad Industrial: Constituye otro de los requisitos a tener en cuenta para que una solución técnica sea susceptible de protección por Patente o por Modelo de Utilidad.

Generalmente se considera que una solución técnica es susceptible de ser aplicada en la industria si puede ser fabricada o usada en la industria, entendiéndose ésta en un sentido amplio y de modo que sus resultados sean reproducibles y repetitivos.

Divulgación suficiente: De conformidad con este requisito la solución técnica debe divulgarse de manera suficientemente clara y completa para que las personas

capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a cabo la solución técnica que pueda constituir una invención.

También es necesario que se indique la mejor manera que conozca el inventor de llevar a efecto la potencial invención, en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Si la solución técnica comprende un material biológico que no se encuentra a disposición del público y que no puede describirse de manera que pueda ser comprendida y reproducida por una persona capacitada en la materia en cuestión, la mayoría de los países exigen que se deposite una muestra del mismo ante una institución de depósito oficialmente reconocida, conforme a las exigencias del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes.

Cuba integra la membresía de este Tratado desde 1994.

Modelo Industrial: Todo producto industrial o artesanal, o sus partes, cuya forma, configuración, textura, material, o sus combinaciones, le otorgue una apariencia especial de tipo ornamental o estético, que lo diferencie de sus semejantes y pueda servir de prototipo para su producción industrial o artesanal.

Dibujo Industrial: Todo elemento o combinación de elementos planos, de carácter estético u ornamental ya sea, de forma, de colores, de diseños, de textura, con o sin relieve, o sus combinaciones, que incorporado a un producto industrial o artesanal le otorgue una apariencia especial que lo distinga de sus semejantes y pueda servir de prototipo para su producción industrial o artesanal.

Secreto Empresarial: También denominado como “información no divulgada” está conformado por todo cuerpo de informaciones que sea secreto, en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

Por tanto, incluye, pero no se limita a las soluciones, informaciones y/o saberes especializados que no han sido divulgados, que tienen un valor comercial por ser secretos y hayan sido objeto de medidas razonables para mantenerla como secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Puede comprender informaciones resultantes de actividades de I + D, empresariales, comerciales, económicas, entre otras.

En ausencia de una patente o modelo de utilidad, todo cuerpo de informaciones, conocimientos y saberes especializados, incluidos en una solución técnica, que satisfaga los requisitos supra mencionados, constituye un secreto empresarial, denominado también como “saber hacer” (know-how).

En presencia de una patente o modelo de utilidad, una parte del cuerpo de informaciones, conocimientos y saberes especializados comprendidos en la solución técnica, es objeto de revelación. Una parte del know-how se revela en la solicitud y

posteriormente, si se acredita como invención y se otorga la patente o el modelo de utilidad, mediante la descripción de la invención.

Generalmente, una parte del secreto de producción, ya sea a escala de laboratorio o a escala industrial, se conserva como secreto siempre que no resulte necesaria su revelación para demostrar que la solución técnica que se pretende proteger satisface los requisitos supra mencionados.

Publicación Defensiva: La revelación de las particularidades sustanciales y novedosas en que se basan las soluciones técnicas que constituyen los resultados de salida de investigaciones científicas y/o técnicas.

El propósito de esta revelación es impedir que la solución técnica, o las particularidades en que se fundamenta, pueda ser patentada por terceros.

Para ello se requiere que la publicación se efectúe en revistas científicas, técnicas y/o comerciales especializadas cuya distribución, periódica, posibilita el acceso al sector público relevante, o lo que es lo mismo, a los profesionales cuyo desempeño requiere de la consulta sistemática de dichas publicaciones.

Por ello debe asegurarse que el tipo de publicación o publicaciones seleccionadas sean aquellas que se consultan también por las oficinas de patentes, durante el examen dirigido a verificar si se satisfacen los requisitos de novedad y de actividad inventiva.

La revelación, en los términos y condiciones especificadas, impedirá también al creador de la solución técnica, obtener una patente o un modelo de utilidad, aunque ésta potencialmente pueda ser patentable, puesto que tal revelación afecta al requisito de novedad y/o al de nivel inventivo.

Por ello, antes de cualquier publicación de las particularidades sustantivas y novedosas de una solución técnica, debe realizarse un análisis dirigido a determinar si esta alternativa es la más conveniente.

Marca: Cualquier signo o combinación de éstos que permita distinguir al producto que ampara de aquellos productos semejantes producidos por otras empresas y que pueden o no coexistir en el mercado.

El vínculo marca-producto dota al signo de capacidad para establecer una percepción positiva o negativa de la marca en tanto producto.

Los signos pueden estar constituidos por palabras, incluidos los nombres de personas, por letras, por elementos figurativos, y combinaciones de colores o por cualesquiera combinación de estos signos.

Clasificación de las marcas: Pueden ser marcas de fábrica o de comercio (para productos) o destinadas a proteger servicios.

Pueden ser denominativas, figurativas, mixtas, individuales o colectivas, de garantía o de certificación, sonoras, olfativas, táctiles o gustativas.

También pueden ser ordinarias, notorias o renombradas.

Marca denominativa: Marca formada por palabras o conjuntos de palabras, por letras o conjunto de letras, por cifras o números, sin ninguna forma o estilo de grafía especial.

Pueden ser sugestivas, arbitrarias o de fantasía.

Ejemplos: 5pm, APPLE para computadoras.

Marca figurativa: Puede estar constituida por figuras, imágenes, dibujos, logotipos, símbolos, gráficos, por un color siempre que se delimite por una forma determinada, por combinaciones de colores y por otras formas bidimensionales.

Pueden ser *puramente gráficas* (cuando no evocan ningún concepto en la mente del consumidor, sólo la imagen del signo usado como marca) o *gráficas configurativas* (cuando el consumidor puede reflejarse una idea o imaginarse un concepto al observar el símbolo gráfico)

Ejemplos:



Marca Mixta: Marca que combina los elementos anteriores, esto es, elementos figurativos (una o varias imágenes) y denominativos (una o varias palabras).

Ejemplos:



UNECAMOTO

Marca Tridimensional: Consiste en la forma tridimensional de un producto (botella, frasco) o su empaque, envase o envoltorio (como cajas, estuches) siempre que sea característica y posibilite que lo distinga de los productos de su misma clase.

Ejemplo:



para medicamentos

Marca de Fábrica: Dirigida a distinguir el origen fabril de los productos.

Marca de Comercio: Identifica al vendedor sea cual sea el origen fabril del producto (s) que comercializa.

Marca Colectiva: Identifican los productos de distintos productores o comercializadores o de distintas personas que brindan servicios.

El titular puede ser una asociación, una cooperativa, una unión de empresas, entre otras posibilidades y debe ir acompañada de su correspondiente Reglamento de Uso.

El titular no está por tanto facultado para conceder a su arbitrio autorizaciones para su uso.

Marca Ordinaria: No son reconocidas por los consumidores porque no tienen una reputación en el mercado.

Marca Notoria: Es una marca conocida por la mayor parte de los consumidores de un tipo o varios tipos de productos (sector pertinente del público) por su amplia difusión y reputación. No obstante, puede suceder que alcance notoriedad sólo para un único tipo de productos.

Ejemplo: STRADIVARIUS para violines.

Marca Renombrada: Son conocidas por el público en general en varios mercados a diferencia de la marca notoria que sólo es conocida por un sector particular de consumidores.

Ejemplo: COHIBA para tabacos procedentes de Cuba.

Lema comercial: Leyenda o combinación de palabras destinadas a popularizar el signo entre el público consumidor.

Indicación Geográfica (Denominación de Origen): Denominación geográfica que funciona como indicación de que un producto es originario de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Esta modalidad exige que exista un nexo causal entre el origen geográfico y las características del producto identificado por la indicación geográfica.

Ejemplo: Hoyos de Monterrey para tabaco cubano
Tequila para aguardiente mexicano
Manchego para queso español

Procedimiento para obtener el registro de una patente, de un modelo de utilidad, de una marca, de un modelo o de un dibujo industrial :

I) “Vía Tradicional País-País”o “Vía Directa”.

Se requiere la presentación de una solicitud de registro la cual comprende un conjunto de documentos que están especificados en las legislaciones nacionales, en las modalidades correspondientes, de los diferentes países y el pago de una tarifa, que varía en cada país y para cada modalidad.

La solicitud puede ser presentada, de manera directa, en cada uno de los países de interés, a través de los agentes oficiales de los Bufetes nacionales que prestan este tipo de servicios. Este procedimiento se conoce como “vía tradicional país-país” o “vía directa”.

II) *Mediante Tratados, Arreglos o Convenios Internacionales o Regionales.*

Se requiere también de la presentación de una solicitud pero ésta debe presentarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Tratado, Convenio o Arreglo pertinente. Igualmente la solicitud y las tarifas deben responder a los requisitos que se especifican en los mismos.

i) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT):

Se requiere de la presentación de una solicitud internacional de registro de patente o de modelo de utilidad ante la Oficina Receptora, que es generalmente la Oficina Nacional de Patentes de los países Partes en este Tratado. Se requiere también de la presentación de las tasas estipuladas en el mismo.

Los solicitantes de países Partes en este Tratado (Ver Anexo I) pueden también acceder a los países del mercado europeo puesto que el mismo incluye la presentación de solicitudes Euro-PCT.

El procedimiento previsto en el Tratado permite la tramitación de la solicitud de una patente en una multiplicidad de países, sobre la base de una única solicitud, de conformidad con las disposiciones establecidas en el mismo.

Cuba es parte de la membresía desde 16 de julio de 1996.

ii) Convenio de Patente Europea:

El Convenio de Patente Europea es un tratado de patente regional en virtud del cual la Oficina Europea de Patentes (EPO) actúa como oficina receptora de las solicitudes y prevé el abono de tasas en distintas etapas, permitiendo que el solicitante vaya haciendo frente a los gastos sucesivamente.

Una patente europea confiere a su titular, en todos los Estados Contratantes para los que se conceda, los mismos derechos que le conferirían las patentes nacionales concedidas en dichos Estados aunque toda infracción de una patente europea será tratada de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional correspondiente.

Como el Convenio de Patente Europea es también un tratado de patente regional, pueden concederse patentes europeas, como se explica en el inciso i), a partir de una solicitud internacional presentada en virtud del procedimiento PCT (Vía Euro-PCT).

iii) Arreglo de Madrid y Protocolo:

El sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo

concerniente al Arreglo de Madrid. El sistema se orienta por un Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo. (Véase Anexo II)

El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, la que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.

El sistema, entre otros objetivos, facilita la obtención de la protección para las marcas, tanto de productos como de servicios, teniendo en cuenta que la inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los mismos efectos que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

Cualquier acción sobre infracción de un registro internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes.

Cuba es Parte Contratante del Arreglo desde 6 de diciembre de 1989 y del Protocolo desde 26 de diciembre de 1995.

iv) Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional:

Data de 1958 y facilita la protección internacional de las Denominaciones de Origen en 26 países. Es administrado por la OMPI. Permite una protección territorialmente amplia con realizar una solicitud única a todos los países en un mismo idioma y siguiendo formalidades estandarizadas.

Agentes Oficiales: Personas naturales que, cumpliendo con los requisitos exigidos en la legislación aplicable, tienen como función prestar servicios para asistir o representar a personas naturales y jurídicas nacionales para el registro y tramitación de las solicitudes de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial en sus propios países.

También tienen como función contratar los servicios de Agentes Oficiales de Bufetes en los países de interés, para tramitar las solicitudes de registro nacionales, en las diferentes modalidades, ante las Oficinas de Patentes y Marcas de dichos países.

También tienen como función, brindar servicios para asistir o representar a los solicitantes, de conformidad con el mandato que se le confiera, en litigios para la defensa de los derechos sobre patentes, marcas y otras modalidades que han sido objeto de infracción, entre otros servicios.

Representantes: Personas naturales nombradas mediante Resolución por el máximo dirigente de una entidad, para representar los intereses de ésta ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial durante la tramitación de las solicitudes en las distintas modalidades de la Propiedad Industrial.

Procederes relativos a la presunta infracción de derechos de terceros registrados en cualesquiera modalidades de la propiedad industrial, en los mercados de destino, relativos a productos iguales o similares a los productos que se pretende exportar.

- ✓ En los mercados de destino, antes de exportar el producto, es necesario verificar que no se infringen derechos de propiedad industrial registrados, por empresas, instituciones o universidades foráneas o cubanas (derechos de terceros) para productos iguales o similares a los que se pretende exportar;
- ✓ Estos derechos pueden haber sido obtenidos por medio de patentes, modelos de utilidad, dibujos y/o modelos industriales, marcas, indicaciones geográficas, lemas comerciales, derechos de obtentor para variedades vegetales, entre otros.
- ✓ En relación con un producto exportable pueden coexistir varios tipos de derechos registrados por terceros.

Por ejemplo, un producto industrial cualquiera que se pretenda exportar puede estar amparado, en los mercados de destino, por una patente que comprenda los ingredientes del producto con su relación porcentual (composición de la mezcla físico química), diferentes ingredientes con diferentes relaciones porcentuales que constituyen variantes del producto, el proceso de fabricación de alguno de los ingredientes esenciales, etc. Debe verificarse que no se infringen patentes.

Como el producto se debe vender bajo una o varias marcas en los mercados de destino también es necesario verificar que, en estos, no se infringen derechos de marca, lo cual significa que es necesario descartar que la marca o las marcas bajo las cuales se prevé vender el producto en cuestión, no es igual o similar, a una ya registrada para esa misma clase de productos.

Téngase en cuenta que las marcas se registran para una o varias clases de productos por lo que el uso de una marca registrada, en los mercados de destino, para una clase o clases diferentes de productos no genera infracción de derechos.

Sin embargo, especial atención merecen las marcas notorias que no han sido objeto de registro en diferentes países, a pesar de lo cual gozan de una protección diferenciada, en virtud de la cual no pueden ser objeto de registro o usadas por terceros.

Si el producto que se pretende exportar tiene una forma o configuración o un dibujo especial se hace necesario verificar que no se infringen derechos de

terceros respecto de modelos y/o dibujos registrados y lo mismo con respecto al embalaje especial si éste fuera el caso.

- ✓ La investigación o búsqueda destinada a evitar la infracción de derechos de terceros debe hacerse respecto de cada uno de los países donde se prevé vender el producto en cuestión, dado que los derechos que se confieren en cada modalidad tienen carácter territorial y temporal, excepto en el caso de las marcas que pueden ser renovados por tiempo indefinido.
- ✓ Ello significa que aún cuando la marca se haya registrado en Cuba (en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial) o cuando se haya registrado un modelo y/o dibujo industrial, no es garantía de que no se infrinjan derechos en terceros países.
- ✓ La investigación dirigida a evitar la infracción de derechos de terceros se puede realizar mediante una solicitud formulada ante un Bufete nacional acreditado para estos fines, lo cual conlleva el pago por el servicio que brinda el Bufete, a lo que se adiciona el costo de las búsquedas solicitadas en cada país el cual difiere de país a país.

La investigación para identificar o descartar posibles violaciones de derechos de terceros, también puede ser efectuada, personal y directamente, en las oficinas nacionales de patentes y marcas de los países de interés.

Igualmente puede ser solicitada, directamente, en dichas oficinas mediante el pago de los servicios correspondientes.

- ✓ La infracción de derechos de terceros, en una o varias modalidades, conlleva a que la empresa:
 - i) **incurra en pérdidas financieras por varios motivos:** por reclamaciones en instancias judiciales, por pagos en concepto de indemnización, por regalías si se llega a un acuerdo entre las partes en litigio, por necesidad de reetiquetar el producto infractor (si la infracción es marcaria), por cambios en la imagen del producto infractor (si la infracción es de un dibujo y/o modelo industrial), por reinversiones en gastos de promoción y publicidad, entre otros conceptos de pérdidas.
 - ii) Pérdida de tiempo mientras se ventilan los procedimientos judiciales o administrativos por presuntas infracciones de derechos registrados.
 - iii) Retirada del mercado en tanto no se resuelvan los procedimientos administrativos o judiciales o no se introduzcan los necesarios cambios en el producto para reintroducirse en el mercado, con la consiguiente

pérdida de un eventual posicionamiento o el menoscabo del prestigio comercial alcanzado por la empresa.

- ✓ Para evitar que se infrinjan derechos de terceros en los mercados de destino se hace necesario un proceso de aseguramiento que no debe iniciarse en el momento previo a la venta de los productos.
- ✓ Los procederes en actividades de propiedad industrial, por lo tanto, deben ser incluidos en las distintas etapas del proceso de gestión de las nuevas producciones exportables, desde el momento mismo en que se inicia una actividad de investigación aplicada, pasando por el proyecto de desarrollo y el de innovación.
- ✓ Si se procede de esta forma, las posibilidades de incurrir en infracciones de derechos de propiedad industrial, en cualesquiera modalidades, en los mercados de destino, disminuye al máximo. Sin embargo, la incorporación tardía o la omisión de los procederes adecuados conlleva a los riesgos supra mencionados.

Procederes relativos a la protección del producto y el procedimiento que permite su fabricación.

- ✓ Se hace necesario que en cada etapa o estadio de tránsito, desde el momento mismo en que “surge” el embrión de un potencial producto exportable, se ejecuten las acciones en propiedad industrial, propias de cada etapa de tránsito, en las que el supuesto embrión va “transformándose” hasta llegar a la fase de producción comercial.
- ✓ Por tanto, las acciones o procederes relativos a la propiedad industrial, deben ser incluidos en las distintas etapas del proceso de tránsito desde el momento mismo en que se inicia una actividad de investigación aplicada, cuyo resultado de salida puede, entre otras, consistir en una solución técnica a escala de laboratorio.
- ✓ Así, por ejemplo, la solución técnica que se derivó de un proyecto de investigación aplicada, requiere que el centro de investigación o la universidad determine la estrategia de protección legal de la solución técnica, la que como ya se ha expuesto, puede consistir en un nuevo producto o mejorado producto (Ver Definiciones) que puede o no ir acompañado de un nuevo procedimiento.
- ✓ Sin embargo, dado que la protección del “embrión” del potencial producto exportable está indisolublemente relacionado con el procedimiento de obtención, si éste es también supuestamente novedoso, la estrategia de protección legal debe incluir el procedimiento asociado al mismo.

- ✓ La determinación de la estrategia de protección legal en la etapa de salida de un proyecto de investigación aplicada no es el objeto de atención del presente Manual. Como ya se ha expuesto, el Manual tiene como propósito contribuir a que las acciones o procederes, que no se han ejecutado adecuadamente en el momento oportuno, se prevean en las etapas de proyecto de desarrollo y que se ejecuten, además, las propias de esta etapa, continuando con las que se deben ejecutar durante el proyecto de innovación, que son las denominadas de “interfase” y que están dirigidas a pasar de una etapa de pre-producción a la de inicio de la producción comercial.
- ✓ Téngase en cuenta que el desarrollo a escala preproductiva y de plena producción debe ser llevado a cabo a nivel de empresas productivas de modo que se conforme, para el potencial producto exportable, una tecnología de producción definida y estandarizada.
- ✓ Por tanto, se requiere el análisis y determinación sobre la estrategia de protección legal del potencial producto exportable que es objeto de un proyecto de desarrollo, o de un proyecto de innovación si éste no se ha realizado con anterioridad.
- ✓ Estos análisis y determinaciones deben ser realizados teniendo en cuenta indicadores que permitan tomas de decisiones con rigor técnico, legal y mercadotécnico.

Indicadores a tener en cuenta para la toma de decisiones sobre la estrategia relativa a la protección de la solución técnica basada en un potencial producto exportable y/o su procedimiento de obtención.

- ✓ Definir las potencialidades de un nuevo o mejorado producto en el mercado no es una tarea fácil puesto que resulta difícil establecer anticipadamente su éxito o capacidad competitiva, más aún cuando la determinación se debe hacer en una etapa temprana, en la que la fabricación a escala de producción comercial no está definida. Esta situación puede desembocar en que, en su tránsito por posteriores estadios, se descarte sus posibilidades de llegar a constituir un fondo exportable, por diferentes razones. Por ejemplo, cabe resaltar que esta situación puede darse con facilidad cuando se trata de productos con supuestas propiedades como bioactivos.
- ✓ A ello se añade el hecho de que, también anticipadamente, desconociéndose la capacidad competitiva del potencial producto en el mercado exterior y las barreras de diverso orden que debe enfrentar para alcanzar y mantener un cierto grado posicionamiento, se deben tomar decisiones, estratégicas, acerca de la vía de protección más conveniente. Esto entraña costos y riesgos además de que ulteriores acciones pueden llegar a imposibilitar la corrección de las decisiones tomadas en una etapa temprana. Por ejemplo, publicaciones posteriores a la decisión de que el

secreto es la opción más conveniente. Estas publicaciones impedirían la ulterior protección por patente o modelo de utilidad.

- ✓ Se requiere, por tanto, que las decisiones se basen en un conjunto, al menos mínimo, de informaciones que deben orientar el análisis con el fin mencionado. Estas informaciones constituyen indicadores cuya ausencia perjudica el necesario rigor que debe presidir este proceso y que se refieren a aspectos técnicos, legales y de mercadotecnia.
- ✓ Es necesario tener presente que los productos potencialmente exportables y sus procedimientos de obtención, constituyen bienes intelectuales transformables en mercancías con valor de mercado. Por ello, se hace necesario “custodiar” estos bienes, antes de su revelación al público por cualquier medio, mediante procederes adecuados que preserven la posibilidad de optar por la vía de protección más conveniente.

☞ Teniendo esto en cuenta es necesario que se adopten medidas que eviten que se presenten solicitudes de patentes o de modelos de utilidad obedeciendo a otros fines, como por ejemplo, para los procesos de categorización científica en los cuales se otorgan méritos por la mera presentación de solicitudes.

- ✓ Al menos, los que a continuación se enuncian, constituyen indicadores que no pueden dejar de ser considerados:
 - Cobertura de Características Distintivas Esenciales del producto y/o procedimiento que posibilita su fabricación;
 - i) Grado de madurez o suficiencia;
 - ii) Carácter genérico o específico;
 - iii) Nivel de Impacto
 - Capacidad de satisfacer los requisitos de Novedad, Actividad Inventiva y Aplicabilidad Industrial exigibles para la protección por patentes o la opción alternativa del Modelo de Utilidad;
 - Capacidad de replicación por ingeniería inversa;
 - Requisitos adicionales que se exigen al producto para autorizar su circulación comercial y tiempo estimado para satisfacerlos;
 - Objetivo comercial asociado y estrategia de explotación a corto y mediano plazo;

- Conocimiento del mercado respecto al tipo de producto, plazo de introducción al mercado y volumen de producción previsto a corto y mediano plazos;
- Dinámica del cambio tecnológico y comportamiento de las empresas que operan en el sector;
- Conocimiento del mercado respecto al tipo de producto;
- Ventajas y desventajas de las diferentes vías disponibles para la protección del producto y su procedimiento de fabricación. Otras alternativas: publicación defensiva.

Cobertura de Características Distintivas Esenciales:

- ☞ Las Características Distintivas Esenciales son un resultado derivado de la investigación aplicada orientada al logro de determinados objetivos. También puede ser el resultado de una actividad de innovación empresarial.
- ☞ Según los objetivos previstos, el producto “imperfecto” de salida de una investigación podrá ser:
 - Un producto totalmente novedoso en el mercado internacional. Ello significa que no existe en el mercado un producto igual o similar que posibilite dar solución a un problema aún no resuelto o que crea una nueva necesidad con su correspondiente solución.
 - Un producto, que siendo similar a otros existentes en el mercado en cuanto al problema que solucionan, es novedoso respecto a sus características distintivas esenciales, aunque en este caso no incrementan el efecto positivo de los conocidos. En este sentido, puede ser sustituto perfecto de los ya existentes o productos alternativos para un problema dado.
 - Producto mejorado respecto a otro ya existente en el mercado de modo que posibilita dar solución al mismo problema con un efecto superior.
 - Producto similar, respecto a otro existente en el mercado, de modo que sus características distintivas esenciales están basadas en meras adecuaciones no inventivas de las características del producto conocido, por ejemplo, para aprovechar materias primas alternativas nacionales. Pueden ser concebidos para sustituir importaciones.
- ✓ Sin embargo, es importante destacar que aunque los tipos de productos supra mencionados, u otros posibles, se comparan con los existentes o no “en el mercado” no es la comparación con estos lo que determina sus características distintivas esenciales.

- ✓ La existencia o no en el mercado, de un producto igual o similar al producto objeto de análisis tampoco es referencia para el análisis dirigido a determinar si el producto en cuestión satisface o no los requisitos de novedad, de actividad inventiva y de aplicabilidad industrial.
- ✓ Las características distintivas esenciales se determinan teniendo como referencia el “estado de la técnica” (Ver Definiciones y Precisiones) y para ello es necesario consultar las Bases de Datos extranjeras que se encuentran disponibles on-line sobre Patentes y Modelos de Utilidad, así como también es necesario consultar la Base de Datos nacional que obra en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- ✓ La consulta debe permitir hacer una investigación con la finalidad de identificar si en el estado de la técnica existen solicitudes “presentadas” o “concedidas”, de patentes o de modelos de utilidad, que consistan o se basen en productos respecto de los cuales la relación características distintivas esenciales- efectos son idénticos o similares a las del producto que se investiga.
- ✓ La investigación en este tipo de documentos debe hacerse por un profesional calificado en la lectura e interpretación de los mismos y con conocimientos acerca de cómo se determina la novedad y la actividad inventiva, única forma de extraer las informaciones conclusivas necesarias para determinar sobre los requisitos antes mencionados.
- ✓ También deben ser consultadas con igual finalidad las publicaciones periódicas como revistas científicas y técnicas donde se reportan resultados de investigaciones. Estos resultados forman parte del “estado de la técnica”.
- ✓ Respecto de los procedimientos que posibilitan obtener el producto “en embrión”, potencialmente exportable, se deben tener en cuenta las mismas consideraciones. La única diferencia es que estos procedimientos “no pueden verse u obtenerse en el mercado”.

i) Grado de Madurez o Suficiencia de las Características Distintivas Esenciales.

La investigación sobre el “estado de la técnica” debe llevarse a cabo desde el momento anterior al inicio de una actividad de investigación aplicada, y durante todo el curso de la misma.

Ello debe permitir que un investigador, con un conocimiento calificado en esta materia específica, logre establecer con un alto grado de certeza, las características distintivas esenciales de los productos y procedimientos comprendidos en el “estado de la técnica” relativos al problema objeto de la investigación.

En consecuencia, dispondrá de la necesaria información para encaminar la investigación por rutas o senderos conducentes a la obtención de un producto y/o procedimiento con características distintivas esenciales diferentes a las de los productos y procedimientos comprendidos en el “estado de la técnica”.

Sin embargo, cuando la consulta sobre el estado de la técnica no se llevó a cabo antes y durante el curso de la actividad de investigación y más aún, cuando esta consulta no se

efectuó una vez concluida dicha investigación, resultará dificultoso, cuando no imposible, incidir en la suficiencia de la investigación.

La suficiencia de la investigación es la que asegura que, al identificar las características esenciales del producto y/o procedimiento, éstas puedan ser descritas en función de variadas combinaciones con respecto a la combinación óptima. Esto posibilitará “ocultar” tal combinación óptima, precisamente la que constituye el know-how respecto del producto y/o procedimiento.

De resultar insuficiente la investigación, la descripción del producto y/o del procedimiento, en las cláusulas reivindicatorias, sólo conducirá a brindar información que facilite la copia del producto y/o procedimiento en tanto que siempre será posible hacerlo en mayor o menor medida dependiendo de la cobertura geográfica de la patente o modelo de utilidad. Facilitará también que se alcancen modificaciones “no infractoras” de las características distintivas esenciales.

Teniendo en cuenta lo ya expuesto se hace necesario que la consulta del “estado de la técnica” se lleve a cabo en la etapa de proyecto de desarrollo o de proyecto de innovación, si con anterioridad no se llevó a cabo esta investigación.

Si ello es posible, sería deseable que durante la etapa de desarrollo se “perfeccionara” el producto y/o el procedimiento sobre la base de las informaciones obtenidas en la consulta sobre el estado de la técnica. Aún si esto no fuera factible, el resultado debe contribuir a extraer informaciones útiles para llegar a conclusiones sobre la vía de protección más conveniente.

ii) Carácter genérico o específico.

Este aspecto es de sumo interés para valorar la vía de protección más conveniente del potencial producto exportable y de su procedimiento de obtención.

Este indicador se refiere a la capacidad del producto para satisfacer un problema puntual o a su capacidad para dar solución a múltiples problemas.

Más específicamente, se refiere a establecer la “esfera de uso” del producto potencialmente exportable y/o del procedimiento asociado. Mientras el ámbito de utilización del producto sea mayor, esto es, si son posibles variadas aplicaciones para varios problemas mayor será el valor comercial y el impacto social y económico del mismo.

Respecto al procedimiento, mientras mayor sea su capacidad, no sólo para posibilitar la obtención del producto potencialmente exportable, sino también para erigirse en un procedimiento básico del que se deriven ulteriores procedimientos conducentes a otros productos intermedios o finales, mayor será su valor técnico y comercial. Expresado de otra forma, si el procedimiento se erige en el único posible, hasta la fecha de su concepción, como vía de acceso a productos ulteriores se está en presencia de un procedimiento genérico.

De las patentes basadas en productos o procedimientos genéricos se pueden derivar distintas patentes dependientes, de modo que para la explotación comercial de éstas últimas se requiere de una licencia expedida por el titular de la patente genérica.

Las reivindicaciones de una patente, sea de un producto o de un procedimiento genérico, deben ser redactadas con extremo cuidado a fin de no perjudicar, por imprevisión o descuido, su fortaleza técnico-legal o hacerla vulnerable a ataques para invalidarla.

iii) Nivel de Impacto

Se refiere a la capacidad del producto para proporcionar una solución que satisfaga un problema común a amplios sectores poblacionales a nivel nacional e internacional.

También a su capacidad para satisfacer una necesidad esencial no resuelta por los productos comprendidos en el estado de la técnica a pesar de que dicha necesidad esencial no sea común a amplios sectores poblacionales en los ámbitos nacional e internacional.

Más específicamente, los productos que constituyen alternativas respecto a los comprendidos en el estado de la técnica pero cuyo efecto no es superior a éstos, así como los productos basados en meras adecuaciones no inventivas respecto a las conocidas, como por ejemplo, los dirigidos a sustituir importaciones, tienen bajo nivel de impacto.

Capacidad de satisfacer los requisitos de Novedad, Actividad Inventiva y Aplicabilidad Industrial exigibles para la protección por Patente o la opción alternativa del Modelo de Utilidad.

Se debe analizar, respecto al “estado de la técnica”, si el producto potencialmente exportable satisface los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. (Ver Definiciones y Precisiones)

Si éste análisis no fue realizado al concluir el proyecto de investigación aplicada debe ser incluido entre los procedimientos en propiedad industrial necesarios en la etapa de proyecto de desarrollo. Si tampoco fue llevado a cabo en esta etapa no debe dejar de realizarse durante la ejecución del proyecto de innovación.

Para este análisis es necesario haber identificado las características distintivas esenciales del producto y/o del procedimiento. Sólo entonces se investigará en el “estado de la técnica” si las características distintivas esenciales ya están incorporadas en un producto igual para el que se ha solicitado o concedido una patente o un modelo de utilidad.

Expresado de otra forma, debe comprobarse que en las Bases de Datos de Patentes y de Modelos de Utilidad extranjeras, disponibles vía on-line y en la Base de Datos nacional sobre Patentes no se recupere o identifique un documento que contenga la descripción del producto y/o procedimiento objeto de análisis. En tal caso el producto no cumple con el requisito de novedad.

Téngase en cuenta que para el examen a que se someten las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad en las oficinas de patentes, incluyendo la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, también podrán ser consideradas otras publicaciones científicas y técnicas, de carácter periódico, que reportan el resultado de investigaciones básicas y aplicadas. Respecto a ellas son válidas las puntualizaciones antes señaladas.

☞ **Puede darse el caso de que se identifique una publicación en la que aparezca reportado, por los propios investigadores u otras personas vinculadas, el producto y/o procedimiento objeto de análisis. También se dan los casos de Memorias de eventos nacionales o internacionales en los que se reproduce la presentación realizada en tales eventos por los investigadores. Estas publicaciones, entre otras, lesionan la novedad de una eventual solicitud de patente o modelo de utilidad. Por ello debe tenerse especial precaución en impedir la publicación temprana o anticipada si no se ha llevado a cabo el análisis respecto a la vía de protección más conveniente.**

Esto obedece al hecho de que para el análisis de los requisitos de novedad y de actividad inventiva se tendrán en cuenta todos los documentos publicados antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente o de modelo de utilidad.

☞ **También se tienen en cuenta las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad que se han presentado en las oficinas de patente en una fecha anterior. No debe olvidarse que “primero en tiempo, primero en derecho”.**

Para analizar si el producto potencialmente exportable y su procedimiento, podría cumplir con el requisito de actividad inventiva deberán tenerse en cuenta todas aquellos documentos comprendidos en el estado de la técnica que de un modo u otro se refieren a las características distintivas del producto. Para este análisis se requiere de una preparación preliminar especializada.

En algunos países, para obtener un modelo de utilidad, no es necesario que la solución técnica posea el grado de actividad inventiva que se exige para la protección por patente. Por ejemplo, en Francia, Brasil y Países Bajos, los modelos de utilidad se comparan con las patentes en cuanto al grado de nivel inventivo mientras que en Alemania y Dinamarca el nivel inventivo exigido es más reducido.

En suma, la investigación en el estado de la técnica posibilitará determinar si el potencial producto exportable satisfará o no los requisitos supra mencionados. Por tanto, un “veredicto” tentativo sobre su capacidad para resistir el examen sustantivo a que se someten las solicitudes de registro en las oficinas nacionales y regionales contribuirá a tomar la decisión más conveniente sobre la vía de protección.

Forzoso resulta no olvidar que:

☞ el “estado de la técnica” varía constantemente, con la incorporación de nuevos documentos publicados, tanto por las oficinas nacionales como por las internacionales y regionales. Así también, por ejemplo, se enriquece con los nuevos números de publicaciones periódicas y de artículos en folletos y revistas, entre otras fuentes que posibilitan la divulgación de los resultados científicos y técnicos. Además, diariamente se presentan nuevas solicitudes de registro de patente y de modelos de utilidad que se tienen en cuenta en el mencionado examen sustantivo.

☞ Por tanto, los resultados de tal investigación sólo tienen una utilidad aproximada, que disminuye en tanto sea mayor el lapso de tiempo que transcurra entre la consulta y la decisión sobre la presentación de una solicitud de patente o de modelo de utilidad.

Capacidad de replicación por ingeniería inversa.

- ✓ La posibilidad de replicación del producto exportable por medio de ingeniería inversa es otro de los indicadores que deben ser objeto de análisis para optar por la vía de protección más conveniente.
- ✓ No es posible agotar el tema en el presente Manual sobre esta importante cuestión, pero no es posible dejar de puntualizar que:
 - Un tercero puede estar en capacidad de tratar de reproducir el producto potencialmente exportable si es posible deducir, mediante su “despiece”,

(entendiendo este término en sentido amplio de modo que comprenda las diferentes categorías de productos), las características distintivas funcionales de sus diferentes elementos.

- En dependencia de la naturaleza del producto y de la complejidad funcional de sus elementos componentes, la replicación del producto sin el conocimiento de su tecnología de producción y/o asistencia técnica, será más o menos factible.
 - Cuando a partir del análisis del producto no es posible lograr fácilmente su “copia” o “imitación” (a menos que se esté en condiciones de invertir en tiempo y dinero y se cuente con tecnólogos calificados en el sector) el peso de este indicador, en correlación con los restantes, dependerá, entre otros aspectos de:
 - i) la fortaleza competitiva del producto derivada de sus características distintivas frente a los análogos existentes: esto es, de su condición de ser producto pionero, o análogo sin efectos superiores, o modular en cuanto a la satisfacción en forma ventajosa de necesidades no resueltas, o periférico en su categoría de producto auxiliar, entre otros;
 - ii) tiempo estimado de obsolescencia del producto;
 - iii) tiempo estimado para la entrada al mercado del producto “copiado”;
 - iv) las posibilidades de financiar o no una amplia cobertura geográfica para la protección por patente o de financiar sólo la protección en determinados países;
 - v) la necesidad de recuperar la posible y necesaria inversión en un corto plazo;
 - vi) la capacidad de entrada del producto a mercados puntuales;
 - vii) entre otros aspectos.
- ✓ Téngase en cuenta que la protección proporcionada por la patente y el modelo de utilidad es de carácter territorial y que requiere de altos costos de entrada para lograrla, para mantenerla y para hacerla valer ante posibles infracciones. Estos costos serán mayores o menores en dependencia de la cobertura territorial.

En los países “desguarnecidos” de esta protección, será posible introducir en el mercado una eventual copia del producto y será posible que esta copia se comercialice en otros países donde no existe la protección por patente o modelo de utilidad.

También puede ser factible que aún el producto auténtico se distribuya comercialmente en países donde existe la patente o el modelo de utilidad, una vez que el titular efectuó la venta de los productos a un distribuidor o a un comisionista sin adoptar medidas dirigidas a minimizar u obstaculizar este reventa “no infractora”, en virtud del principio de agotamiento internacional de los derechos.

- ✓ De conformidad con lo antes expuesto la inversión necesaria para la protección del producto exportable y su procedimiento, si ésta fuera factible, sólo debe tomarse cuando se justiprecien, correlacionándolas, todas las informaciones que se obtengan del análisis individual de cada indicador propuesto en el presente Manual.

Requisitos adicionales que se exigen al producto para autorizar su circulación comercial y tiempo estimado para satisfacerlos.

- ✓ La entrada al mercado de determinadas categorías de productos, como los farmacéuticos, los plaguicidas, los alimenticios, los equipos médicos, entre otros, está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos que deben ser satisfechos.
- ✓ En dependencia de la índole de los productos estos requisitos serán más o menos dificultosos de satisfacer. Se requiere, además, de tiempo y dinero para cumplirlos como en el caso de los productos farmacéuticos respecto a los cuales las inversiones en tiempo y dinero son considerables y pueden erigirse en obstáculos significativos.

☞ Estos requisitos deben ser satisfechos aún cuando en cada territorio se haya presentado o se haya concedido una solicitud de patente. El derecho de patente no otorga un derecho tácito a la entrada al mercado de estas categorías de productos.

- ✓ Sin embargo, ante un producto de naturaleza tal que resulte novedoso o análogo a otros existentes con ventajas significativas, con fuerte impacto social o económico, cuya obsolescencia no se prevea en el corto plazo, que sea relativamente fácil de reproducir, no debe dudarse en optar por la protección de patentes si satisface los requisitos exigibles para ello. Este modo de obrar facilitará alcanzar y sostener una posición competitiva en sectores de importancia estratégica.
- ✓ Entre otras razones se fundamenta en que las patentes de amplia cobertura territorial para estos casos, aseguran que las inversiones adicionales para cumplir con los requerimientos de las autoridades sanitarias puedan ser recuperadas una vez franqueadas dichas barreras, evitando que los productos puedan ser colocados en el mercado sin el necesario consentimiento del titular mediante su copia o imitación.

Objetivo comercial asociado y estrategia de explotación a corto y mediano plazo.

- ✓ La selección de la vía conveniente de protección del producto exportable debe estar íntimamente vinculada a la planificación estratégica respecto al producto exportable.
- ✓ Con este fin, desde el momento mismo de la planificación de la investigación básica debería preverse, de conformidad con objetivos estratégicos previamente trazados, las características del producto de salida y de su procedimiento de

fabricación de modo que no se dificulte, obstaculice o imposibilite su posicionamiento competitivo.

- ✓ **Sin embargo, tal comportamiento no es común y la práctica demuestra que en la mayor parte de los casos de lo que se trata es de “buscar un mercado” para el producto resultante, el que puede o no tener los atributos necesarios para alcanzar objetivos estratégicos, al menos en el corto y mediano plazo.**
- ✓ **A tenor de esta realidad, la opción elegida para la protección puede ser táctica o estratégica en dependencia del resultado que se derive del análisis del producto exportable respecto de los indicadores caracterizados en el presente Manual y de los objetivos comerciales que éste haga posible alcanzar.**
- ✓ **No obstante, no resulta ocioso recordar que existen varias formas para la explotación en el mercado de un producto. Entre ellas:**
 - i) La venta del producto por su poseedor legítimo mediante la cual se constituye como producto exportable.**
 - ii) Las concesiones de licencias mediante las que se autoriza a otros a ejecutar determinados actos comerciales, siendo uno de ellos la distribución comercial del producto, otro la producción y/o venta del producto lo que implica una transferencia de la tecnología que posibilita la fabricación del producto.**
 - iii) La licencia puede estar basada en una o varias patentes o modelos de utilidad y puede estar basada en una tecnología no amparada por patente o modelo de utilidad.**
 - iv) La cesión de la tecnología de fabricación del producto.**
 - v) Aporte como capital societario de la tecnología de producción del producto.**
 - vi) Otras formas.**
- ✓ **No es el objetivo del presente Manual abordar las diversas formas en que se puede explotar comercialmente la tecnología de fabricación de un producto exportable.**
- ✓ **Sin embargo, no resulta ocioso precisar que para hacerlas factibles o viables es necesario proceder de conformidad con determinadas conductas dirigidas a “custodiar” adecuadamente, en los momentos oportunos, los conocimientos inherentes a la tecnología de producción del producto. Su divulgación conducirá inevitablemente, a la pérdida del valor comercial de la tecnología.**
- ✓ **Si la venta del producto es la forma inmediata y deseada para la explotación de la tecnología y éste posee los necesarios atributos para erigirse en producto de alta demanda, se hace necesario tener en cuenta que en la etapa de desarrollo y aún en la de innovación pueden identificarse otros productos susceptibles de protección, en particular, si se diseñan equipos, maquinarias o dispositivos novedosos. Respecto a ellos se hará necesario iniciar todo el proceso antes descrito para determinar la vía adecuada de protección.**

- ✓ Empero, si éste fuera el caso, el valor comercial de la tecnología podría incrementarse ya que la protección de sus diferentes componentes por patentes y modelos de utilidad aseguraría condiciones idóneas para la explotación comercial mediante otras modalidades antes mencionadas.
- ✓ A su vez, los equipos, dispositivos, maquinarias y otros productos intermedios pueden constituirse en productos exportables susceptibles de “colocación” en determinados mercados en dependencia de sus atributos.
- ✓ Un factor importante para identificar la exportación del producto como forma, al menos inicial de explotación del mismo, es el volumen de producción.

Conocimiento del mercado respecto al tipo de producto, plazo de introducción al mercado y volumen de producción previsto a corto y mediano plazo.

- ✓ El volumen de producción previsto, en primera instancia, deberá estar en función de la demanda del mercado nacional. El volumen de producción previsible para exportación deberá estar en función de las necesidades de demanda estimadas a partir de la investigación de los mercados meta.
- ✓ Cada vez es más aceptado que las investigaciones de mercado, para las producciones de pequeñas y medianas empresas, deben orientarse en función de lo que se ha dado en denominar “mercadeo uno a uno” de los mercados meta, o lo que es lo mismo, dadas las diferentes necesidades, conceptos culturales y capacidades tecnológicas instaladas entre los mercados de países desarrollados y los países en desarrollo los requerimientos y las barreras a franquear son diversas y de diferente índole.
- ✓ Continúa estando presente el factor “características distintivas” del producto en íntima vinculación con el problema o necesidad a satisfacer, lo que incidirá en el grado de aceptabilidad y demanda del producto en los mercados meta.

Las investigaciones del mercado en determinados sectores industriales deben posibilitar que las investigaciones aplicadas permitan obtener productos de salida con los atributos necesarios para su aceptabilidad en los mercados y posicionamiento.

- ✓ Es frecuente que se presente una situación paradójica: si bien para determinar la capacidad de protección por patente o por modelo de utilidad se toma como referencia el “estado de la técnica”, para determinar sobre la aceptabilidad del producto en el mercado se toman como referencia los productos “competidores”, sus insuficiencias y su índice de aceptabilidad en los mercados meta, con independencia de si están o no protegidos por patentes.

De un lado debe tenerse en cuenta que las patentes no han sido significativas para determinados sectores industriales. Por otro lado no todos los productos que se encuentran comprendidos en el “estado de la técnica” llegan a realizarse en el mercado.

Expresado en otra forma, un gran número de productos patentados no llegan al mercado, aunque su presencia en el “estado de la técnica” imposibilita que productos, por ejemplo, con bajo nivel inventivo no puedan ser susceptibles de protección, aunque pueden alcanzar un alto grado de aceptabilidad pero no de permanencia en el mercado.

Esta situación ocurre con frecuencia en productos de consumo masivo, poco intensivos en conocimientos y tecnologías, con un alto grado de variabilidad o diferenciación en aspectos no esencialmente tecnológicos y supeditados al gusto particular de los consumidores atendiendo a factores de diversa índole.

No ocurre sin embargo, en productos de media o alta tecnología o respecto de aquellos sectores cuyas producciones están dirigidas a satisfacer necesidades vitales no resueltas o resueltas imperfectamente. En estos casos las patentes devienen necesarias para proteger las altas inversiones requeridas para el desarrollo de estos productos.

☞ A tenor de esta realidad se impone tener en cuenta que la protección por patente o modelo de utilidad, aunque impide la copia del producto en cuestión, no es una razón que determine sobre la aceptabilidad y la demanda del producto en el mercado.

- ✓ Por lo tanto, la investigación del mercado para productos no intensivos en conocimientos, esto es, para productos de consumo masivo deviene necesaria para no gastar tiempo y dinero en “patentes no rentables”.
- ✓ La investigación del mercado es también importante para decidir por tanto, sobre el volumen de producción para exportación e incluso para determinar si el producto en cuestión puede catalogarse como producto exportable, lo que es independiente de su comercialización en el mercado nacional por diferentes razones.

Razón de más para que los resultados de las investigaciones de mercado se tengan en cuenta en las decisiones sobre la vía de protección conveniente e incluso, para determinar en muchos casos si tal protección se requiere.

Más aún, las investigaciones del mercado en determinados sectores industriales deben posibilitar que las investigaciones aplicadas permitan obtener productos de salida con los atributos necesarios para su aceptabilidad en los mercados, lo que también, inevitablemente, estará relacionado con los precios.

Investigaciones estadísticas han revelado que el 70% de los nuevos empeños empresariales fracasan antes de los dos años y una de sus causas es el insuficiente o nulo conocimiento sobre los mercados meta.¹ También incide en la presencia de patentes no rentables que requirieron inversiones no recuperadas.

Dinámica del cambio tecnológico y comportamiento de las empresas que operan en el sector.

¹ Marcelo Perazolo “Por qué fallan muchos proyectos de empresa?” www.enplenitud.com

- ✓ En sectores industriales donde el conocimiento y la tecnología son determinantes respecto a las características distintivas esenciales de los productos y donde prima la protección por patentes y la competencia por el nuevo conocimiento y las innovaciones para alcanzar y sostener una posición competitiva en los mercados de “alta y media tecnología”, resulta crucial el conocimiento de la dinámica del cambio tecnológico.

El conocimiento de esta dinámica y los plazos estimados respecto a su ritmo constituye uno de los indicadores fundamentales para analizar la vía de protección conveniente respecto a las categorías de productos exportables involucrados en estos sectores industriales.

- ✓ Para lograr una aproximación al conocimiento de esta dinámica los documentos de patentes proporcionan una fuente valiosa.

Mediante la investigación en esta fuente de informaciones, sin descartar otras, como las revistas científicas y técnicas especializadas y los materiales de publicidad comercial, es posible extraer conocimientos relativos a:

- los productos y procedimientos patentados;
- las instituciones y empresas titulares de patentes en los diferentes sectores tecnológicos;
- las instituciones y empresas líderes en el sector objeto de interés,
- las instituciones y empresas líderes en el cambio tecnológico;
- las alternativas tecnológicas y sus tendencias de desarrollo;
- la “edad” de determinadas tecnologías que se prevé imitar o adquirir bajo licencias y sus oportunidades competitivas;
- sectores tecnológicos donde priman las patentes como forma de protección;
- los derechos de patentes y modelos de utilidad vigentes;
- las tecnologías de dominio público;
- áreas tecnológicas “desguarnecidas” de protección por patente o modelo de utilidad;
- entre otras informaciones de interés técnico y comercial.

Ventajas y desventajas de las diferentes vías disponibles para la protección. Otras alternativas: publicación defensiva

- ✓ Las patentes confieren a su titular los siguientes derechos exclusivos:
 - a) cuando el objeto de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos dirigidos a: la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;²
 - b) cuando el objeto de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la

² El derecho incluye otras formas de distribución del producto.

venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

Los titulares de patentes tienen el derecho de cederlas, de concertar acuerdos de licencia para su transferencia a terceros y el de transferirlas por sucesión.

Una solicitud de patente puede comprender productos y procedimientos siempre que tal coexistencia en una única solicitud cumpla con el requisito de unidad de invención.

- ✓ **Unidad de invención significa que estén relacionados entre sí por un mismo concepto inventivo. Ello contribuye al ahorro de tiempo y dinero en la preparación de los documentos que conforman la solicitud de patente. Sin embargo, si durante el examen por las oficinas de patente, se comprueba que este requisito no es satisfecho deberá presentarse una solicitud adicional que posibilite la división de los objetos a fin de satisfacer este requisito.**
- ✓ **Al presentarse la solicitud de patente en una oficina nacional de patentes se le otorga una fecha de presentación y se inscribe la hora de tal presentación. Esta fecha se denomina fecha de prioridad de la solicitud la que será reconocida en los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en aquellos que, aún no siendo Miembros de la OMC integran, sin embargo, la membresía del Convenio de París. Cuba es parte del Convenio de París desde 1904 y de la OMC desde 1995.**
- ✓ **El reconocimiento de la fecha de presentación de la solicitud en Cuba se reconocerá en los otros países si se presenta en éstos una solicitud basada en la misma materia, en el plazo improrrogable de 12 meses a partir de la presentación de la solicitud en Cuba y siempre que se reclame o invoque, expresamente, el reconocimiento de tal fecha.**
- ✓ **La fecha de prioridad de la solicitud (ya sea la de presentación o la invocada) es determinante para el análisis de los requisitos de novedad y actividad inventiva, puesto que todo lo que integre el “estado de la técnica” antes de tal fecha, puede lesionar los requisitos de novedad y actividad inventiva.**
- ✓ **En virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (Ver Definiciones y Precisiones) la fecha de presentación de una solicitud internacional en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial se reconocerá en los países miembros del PCT siempre que la correspondiente solicitud nacional se formule en el plazo de 30 meses a partir de la fecha de presentación de tal solicitud internacional.**
- ✓ **Los plazos de 12 o de 30 meses son de vital importancia. Durante este plazo se hace necesario tomar decisiones relativas a los países donde se presentarán las solicitudes para que se reconozca en éstos la fecha de presentación en Cuba de la solicitud nacional o internacional.**
- ✓ **La presentación de una solicitud de patente en terceros países, sin el amparo de la fecha de presentación en Cuba, puede traer como consecuencia que cualquier publicación o exposición del producto efectuada a partir de la fecha de la**

presentación en Cuba, que no será reconocida en dichos países, pase a integrar el “estado de la técnica”.

Ello redundará en que los propios actos de los solicitantes afecten la capacidad de protección del producto en los países en los que se presentó la solicitud de patente sin el amparo de la fecha de prioridad en Cuba.

Por ello es importante que en el proceso de análisis dirigido a determinar la vía de protección más conveniente se tengan en cuenta también aquellos factores que pueden obstaculizar la presentación de la solicitud en otros países, como por ejemplo, las cuestiones relativas al financiamiento.

- ✓ Si bien la patente es un arma poderosa cuando los derechos que confiere se defienden de eventuales violaciones, y cuando ampara productos con capacidad competitiva, no es menos cierto que patentar y defender los derechos que se obtienen cuesta caro.

Obtener patentes significa invertir en:

- Honorarios para los Agentes Oficiales nacionales y para los extranjeros que tramitan la presentación de las solicitudes en cada país de interés;
- Gastos para la presentación de las solicitudes en cada país por concepto de tarifas establecidas que varían por país;
- Gastos por tarifas establecidas para dar respuesta a los trámites oficiales durante el examen de las solicitudes;
- Gastos para el mantenimiento de los derechos de patente obtenidos;
- Gastos para la defensa de los derechos ante eventuales infracciones en las instancias administrativas o judiciales;
- Gastos para las investigaciones de patentes;
- entre otros gastos.



Según cifras publicadas los gastos por honorarios de agentes, traducción, tasas de renovación, concesión, examen y archivo pueden alcanzar un monto de hasta 50 mil euros en la Comunidad Europea, 10 mil euros en los Estados Unidos y 15 mil en Japón.



El costo promedio de un litigio de patentes en los Estados Unidos puede sobrepasar el millón de dólares por las partes en litigio y, si se trata de un proceso complejo, puede ascender hasta los 100 millones de dólares por cada parte del proceso.



Una variante que merece consideración es buscar una solución amigable, ya sea por mediación o conciliación lo que, aunque también genera gastos, éstos tienden a ser menores. También se minimizan las consecuencias públicas negativas para

el buen hacer empresarial. No resulta ocioso recordar un viejo proverbio:



“Es preferible un mal arreglo antes que un buen pleito”

La inversión en patentes no debe conllevar a erogaciones financieras que no generen utilidades. Por tanto, es necesario que la opción de patente se medite adecuadamente sobre la base de las informaciones que resulten al evaluar los distintos indicadores.

- ✓ **Especial consideración merece el comportamiento observado en una abrumadora mayoría de casos:**



La presentación de una solicitud de patente en Cuba sin amparar, mediante patentes, el producto y/o el procedimiento en otros mercados de interés, sólo contribuye a revelar información, gratuitamente, a las empresas que operan en los mercados meta.



Teniendo esto en cuenta, es necesario que se adopten medidas que eviten que se presenten solicitudes de patentes o de modelos de utilidad obedeciendo a otros fines, como por ejemplo, para los procesos de categorización científica en los cuales se otorgan méritos por la mera presentación de solicitudes.



En países de economía de mercado se puede justificar la presentación de una única solicitud de patente en sus territorios nacionales, como medio para enfrentar la competencia interna entre empresas y corporaciones privadas e incluso, entre públicas y privadas.

- ✓ **No es el caso de Cuba donde el desarrollo de innovaciones y tecnologías se impulsa a través de planes y programas que aseguran que las inversiones presupuestarias del Estado se reviertan en favor de la economía nacional.**

El implante de mecanismos incompatibles con el modelo económico nacional cubano, según el cual, las innovaciones y tecnologías que se generan por las instituciones y empresas conforman el patrimonio estatal socialista, sólo conducirá a depreciar el posible valor comercial de productos y tecnologías innovadoras.

- ✓ **Ello es debido a que tanto las solicitudes como las patentes concedidas se publican. Una primera publicación en el Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial que pone a disposición del público la información contenida en el mismo. Una segunda publicación por la que también se pone a disposición del público nacional e internacional las descripciones de las invenciones patentadas, de modo tal que es posible su copia o imitación por terceros.**

En consecuencia, ante la ausencia de patentes y/o modelos de utilidad en otros países, estas podrán ser copiadas o imitadas por terceros sin que haya recurso legal alguno para impedirlo.

- ✓ Más específicamente, la patente en Cuba sin una familia adecuada de patentes y/o modelos de utilidad en los mercados meta, se constituye “casi” en una publicación defensiva. Su utilidad es evitar que se concedan patentes en otros países a la materia que ampara la patente en cuestión con el agravante de que para “regalar” tales informaciones a terceros las empresas cubanas tienen que pagar los costos de solicitud y mantenimiento, entre otros gastos.
- ✓ Los modelos de utilidad confieren similares derechos que las patentes. El producto debe satisfacer también los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. En algunos países la actividad inventiva exigible es de menor grado que la exigida normalmente para la protección por patentes.
- ✓ En general, los productos susceptibles de protección por modelos de utilidad se limitan a aquellos que tienen una configuración, estructura o constitución de la que resulta una mejoría funcional por su forma, configuración, material u otras características. Por ejemplo, un utensilio, un instrumento, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo. (Ver Definiciones y Precisiones)
- ✓ La duración de la protección por modelos de utilidad es menor que para las patentes que es de 20 años. El monto de las tasas exigidas para la obtención y el mantenimiento de los derechos, entre otras, pueden ser menores respecto a las patentes.
- ✓ Para la protección del producto y su procedimiento de fabricación, tanto por patentes como por modelos de utilidad, se requiere de la presentación de una solicitud, conformada por diversos documentos cuyo formato y contenido está regulado en las legislaciones propias de esta materia.
- ✓ Se requiere de conocimientos y pericias para la elaboración del documento que describe la supuesta invención y para el que contiene el conjunto de cláusulas reivindicatorias, sobre las que deberá recaer el derecho de patente si la solicitud es concedida, una vez concluido el examen a que se somete la solicitud. Téngase en cuenta que, por ejemplo, el contenido de la descripción debe expresar las “características distintivas esenciales” de la supuesta invención y demostrar que ésta satisface los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
- ✓ La “información no divulgada”, conocida también como “información secreta” (que puede ser de índole técnica, industrial, económica, comercial, entre otras) o como “know-how” es otra de las alternativas para la protección de la información relativa al producto potencialmente exportable, en tanto que sólo puede referirse a lo que “no se ve” dada la naturaleza corpórea del producto.
- ✓ La protección por “secreto” puede constituir una alternativa y/o un complemento.
- ✓ Será una alternativa cuando, después de valorar la información resultante de los indicadores supra mencionados, ésta se erija como el medio más adecuado para proteger las informaciones relativas al producto, su procedimiento de obtención y al conjunto de las informaciones que conforman la tecnología. (Ver Definiciones y Precisiones)

- ✓ Será un “complemento” de la información que forzosamente será necesario revelar para obtener la protección por patente o por modelo de utilidad. Es común referirse a esta información, complementaria y no revelada, como “know-how”. Tratándose de que el know-how consiste en el “saber hacer” se estará entonces ante la situación de un know-how “revelado parcialmente” en la descripción de la invención o modelo de utilidad y un know-how “no revelado”.
- ✓ En tanto forma de protección como alternativa a la protección por patente o por modelo de utilidad es necesario que la “información secreta” se proteja en forma “eficaz y en los momentos oportunos”.
- ✓ Como vía alternativa “todo el cuerpo de informaciones sobre el producto y su tecnología” debe ser objeto de “custodia” por la institución y/o empresa que legítimamente la controlan con la finalidad de impedir que su divulgación, por cualquier medio, provoque la pérdida de su valor comercial.
- ✓ La protección por secreto tiene el inconveniente de no ser infalible en tanto dependerá de las medidas que se adopten para su custodia. Impide, de hecho, y no por derecho, la copia o imitación por terceros del producto.
- ✓ Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta alternativa de protección será adecuada en tanto, mediante ingeniería inversa, no resulte posible identificar el know-how. Ello dependerá en sumo grado de la índole del producto potencialmente exportable y de su valor agregado. Mientras más intensivo en conocimientos y tecnología resulte el producto exportable más difícil será acceder al mismo.
- ✓ El secreto como alternativa de protección permitirá proteger las informaciones relativas a un producto potencialmente exportable respecto al que se ha podido presumir que no devenga como patentable.
- ✓ En resumen, mediante el secreto es posible proteger las innovaciones:
 - Patentables, pero que no se patentan producto de una decisión institucional o empresarial;
 - No patentables o que no constituyen invenciones en virtud de exclusiones contenidas en las leyes de patente;
 - No patentables pero que pueden llegar a serlo al finalizar los proyectos de investigación, de desarrollo o de innovación.
- ✓ La protección por secreto permite a su poseedor legítimo beneficiarse con su explotación comercial pero no impedir que terceros usen las informaciones secretas para fabricar un producto exportable, si lo han logrado por medios lícitos como investigaciones propias en paralelo, incluyendo pero no limitándose a la labor de ingeniería inversa.
- ✓ La institución o empresa que controla la información protegida como secreta tiene el derecho de transferirla mediante acuerdos contractuales en los que, entre otros

términos y condiciones, está en capacidad de exigir como una de las obligaciones principales la de no revelarlo a terceros y de tomar las medidas que lo mantengan en tal condición.

- ✓ La protección por secreto no tiene límites en cuanto al tiempo. Será secreto en tanto no se integre en el dominio público o un tercero acceda legítimamente al mismo. No requiere del pago de tarifas ni de anualidades para la adquisición del derecho a su uso y disfrute en exclusiva. Produce efectos inmediatos sin formalismos legales preestablecidos. Se reconocen derechos legales sin necesidad de revelar la información para general conocimiento. No se está expuesto a la exigencia de su fabricación en un tiempo establecido.
- ✓ Las publicaciones defensivas (Ver Definiciones y Precisiones) constituyen otra alternativa, pero en este caso no posibilita la “protección” de las informaciones relativas al producto exportable.
- ✓ Se basan en que la revelación al público del conjunto básico de informaciones relativas al producto exportable, debe imposibilitar que terceros puedan obtener una patente en cualquier país. Aún cuando la oficina de patentes no haya consultado específicamente la fuente(s) donde estas informaciones han sido publicadas el interesado puede solicitar la anulación o cancelación de las patentes incorrectamente otorgadas, demostrando que el requisito de novedad no ha sido satisfecho.
- ✓ Las publicaciones defensivas están dirigidas a impedir la creación de un monopolio a favor de cualesquiera personas en tanto que terceros interesados pueden, libremente, concurrir al mercado siempre que estén en capacidad de reproducir el producto exportable en cuestión sobre la base de las informaciones publicadas. Por supuesto, ello requerirá de una tecnología de fabricación que no será el objeto de la publicación. Es suficiente la revelación de aquellas informaciones necesarias para impedir la concesión de patentes.
- ✓ Teniendo en cuenta que el presente Manual se refiere, fundamentalmente, a aquellos productos potencialmente exportables respecto a los que, en el momento oportuno, no se analizaron los aspectos de protección legal, entre otros procederes, debe comprobarse si las instituciones de origen, presumiblemente centros de investigación y universidades, incurrieron en conductas lesivas cuyos resultados puedan no ser subsanables. Por ejemplo, publicación de informaciones relativas al producto potencialmente exportable, presentación del mismo en ferias y exposiciones, póster cuyos contenidos no fueron controlados desde la óptica de los correctos procederes en propiedad industrial, etc.
- ✓ Por tanto, el conocimiento respecto a lo ocurrido en estadios de tránsito anteriores al momento en que se analiza la vía adecuada de protección del producto exportable es de vital importancia para evitar la ocurrencia de errores fatales en las decisiones.



Modelos y Dibujos Industriales, también denominados Diseños Industriales, desempeñan funciones importantes en la comercialización de productos. (Ver Definiciones y Precisiones)

- ✓ Se refieren a la apariencia externa de un producto, a su atractivo para los clientes. El aspecto visual deviene en uno de los factores clave para influir en las decisiones de los consumidores respecto a su preferencia por uno u otro producto, contribuyendo a su distinción en el mercado respecto de los productos análogos de otras empresas.
- ✓ Es necesario precisar que el término “diseño industrial”, en cuanto a la protección por los medios de la propiedad industrial, se refiere únicamente a los aspectos estéticos u ornamentales de un producto. Las empresas usan este término para hacer referencia tanto a los aspectos funcionales como a la apariencia exterior determinada.
- ✓ Los términos “modelo industrial” y “dibujo industrial” reflejan más adecuadamente los propósitos del análisis dirigido a determinar sobre la protección del potencial producto exportable. Así por ejemplo, “modelo industrial” es el aspecto exterior de una silla, de una cafetera, de un automóvil, de un reloj, de un equipo electrodoméstico, de equipos deportivos, de instrumentos técnicos, de un reloj, de un frasco de perfume, de un envase, etc.
- ✓ El modelo industrial “puede o no tener incorporado un dibujo industrial”. Ejemplos de dibujos industriales son: el dibujo de un tapiz o un textil, el decorado de una vajilla, el dibujo de una lámpara, etc.
- ✓ Los modelos y dibujos industriales deben satisfacer uno o más de los siguientes requisitos básicos:
 - i) Ser nuevo, esto es, no se ha hecho público ningún otro modelo y/o dibujo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro;
 - ii) Ser original, esto es, ha sido creado independientemente por un diseñador y no es copia ni imitación de otros modelos y/o dibujos ;
 - iii) Tener carácter individual, esto es, la impresión que produzca a un usuario informado debe diferir de la impresión global que produzcan otros diseños anteriores que se hayan hecho públicos;
- ✓ En la práctica del diseño industrial puede ocurrir que el diseño resultante, en tanto producto funcional, posea una forma especial dirigida a asegurar la satisfacción en una forma “diferente” de las funciones que deben desempeñar tales productos. Esta forma diferente puede, a su vez, conferir una apariencia exterior distintiva con respecto a los productos análogos existentes en el mercado. Cuando ello ocurre, la forma especial no es susceptible de protección por modelo industrial, esto es, cuando una determinada forma del modelo está dictada esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Estas características técnicas o funcionales pueden ser por protegidas patentes o modelos de utilidad.



Es por tanto necesario, integrar en la estrategia comercial de las empresas las cuestiones relativas a los modelos y dibujos industriales.



Cuestión importante es la decisión respecto al momento en que se presentará públicamente el modelo y/o dibujo industrial, ya sea en las campañas publicitarias y en ferias comerciales .

- ✓ Es importante destacar que en algunos países los productos artesanales están excluidos de la protección como modelo y/o dibujo industrial. En estos países la legislación nacional exige que el producto al que se aplique un modelo y/o dibujo industrial “sea un artículo industrial” o que “pueda reproducirse por medios industriales”. De conformidad con lo establecido en las diferentes legislaciones pueden haber más restricciones respecto a lo que no puede protegerse como modelo y/o dibujo industrial.
- ✓ El titular de un modelo o dibujo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento: fabriquen, vendan o importen productos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
- ✓ Los derechos sobre modelos y dibujos industriales protegidos tienen una duración promedio mínima de 10 años aunque con frecuencia es más larga. Por ejemplo, en los Estados Unidos es de 14 años y hasta 25 años de conformidad con las normas sobre los modelos y dibujos industriales en la Comunidad Europea. En varios países se exige a los titulares que renueven la protección una vez transcurrido un plazo de 5 años.
- ✓ También será necesaria la presentación de una solicitud que comprende varios documentos. En general, el procedimiento para obtener la protección es similar al requerido para obtener la protección por patentes.
- ✓ En el caso de los modelos y/o dibujos industriales el plazo es de 6 meses para que se reconozca en otros países miembros de la OMC o del Convenio de París la fecha de presentación de la solicitud de registro en Cuba. Son válidas las mismas consideraciones expuestas respecto a la importancia de este plazo para las decisiones sobre la protección en el extranjero de los modelos y dibujos industriales.



Mantener la confidencialidad es un requisito imprescindible, ya que el principal requisito es que el modelo y/o dibujo industrial sea nuevo.



Un modelo y/o dibujo industrial que se haya hecho público, por ejemplo, por haberse expuesto en un catálogo o en un folleto, puede dejar de considerarse “nuevo” porque pasa al dominio público y no puede ser protegido a menos que se haya reivindicado la prioridad de la primera solicitud.

- ✓ **Obtener la protección del modelo y/o dibujo industrial significa invertir en:**
 - **Honorarios para los Agentes Oficiales nacionales y para los extranjeros que tramitan la presentación de las solicitudes en cada país de interés;**
 - **Gastos para la presentación de las solicitudes en cada país por concepto de tarifas establecidas que varían por país;**
 - **Gastos por tarifas establecidas para dar respuesta a los trámites oficiales durante el examen de las solicitudes;**
 - **Gastos para la renovación de los derechos obtenidos;**
 - **Gastos para la defensa de los derechos ante eventuales infracciones en las instancias administrativas o judiciales;**
 - **Gastos para las investigaciones sobre la capacidad registral en los países de interés;**
 - **entre otros gastos.**



Los costos varían según el número de diseños para los que se solicite la protección. Una solicitud relativa a un solo diseño en los países de la Comunidad Europea cuesta 350 euros. Esta cantidad ascenderá a 1.925 euros si la solicitud se refiere a 10 diseños.

- ✓ **Determinados modelos y/o dibujos industriales, en varios países, pueden ser también susceptibles de protección por la legislación sobre derechos de autor. El derecho de autor sobre obras consideradas originales se obtiene sin necesidad de realizar ninguna formalidad. Aunque no es necesario el registro para adquirir la protección de este derecho, en algunos países existe un depósito para las obras protegidas por derecho de autor y se expide el correspondiente certificado como constancia del depósito.**
- ✓ **En muchos países se puede obtener una “protección acumulativa” para un mismo modelo y/o dibujo industrial, es decir, protección por medio del derecho de autor y protección como modelo y/o dibujo industrial, aunque en otros países las dos formas de protección son mutuamente excluyentes.**



En el supuesto de que no se registre un modelo y/o dibujo industrial, conviene tener documentado cada paso que se dé en su elaboración. Tener fechados, firmados todos los bocetos y archivados adecuadamente puede ser de utilidad en caso de que haya una infracción. Por ejemplo, en una reciente encuesta llevada a cabo en el Reino Unido, el 80% de los encuestados respondieron que siempre guardaban escurpulosamente todos los documentos relativos a sus modelos y/o dibujos industriales originales. Fundamento: son conscientes de la importancia de poder demostrar la titularidad del derecho de autor.

- ✓ En determinadas circunstancias la forma, el envase o el diseño de determinado producto puede considerarse como una característica distintiva del producto en cuestión en el mismo sentido que las marcas por lo que podrán protegerse también como “marca tridimensional”. (Ver Definiciones y Precisiones)

Procederes relativos a la protección de los signos distintivos que amparan el producto exportable y su envase y embalaje si estos forman forma de su distintividad en el mercado, incluyendo los relativos a otros signos distintivos consustanciales a la labor publicitaria asociada, tales como lemas comerciales.

- ✓ Las marcas permiten diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Constituyen, de hecho, la esencia de la competencia porque hacen posible la elección de uno de éstos, entre la cada vez más incrementada gama de congéneres en el mercado. (Ver definiciones y Precisiones)
- ✓ Una vez que se ha logrado que los consumidores se mantengan fieles a cierto número de productos de determinadas marcas, las empresas pueden considerarlas como una fuente de poder de mercado, porque aseguran una clientela.
- ✓ Por ello, las marcas devienen una inversión necesaria para impulsar un real y efectivo posicionamiento en el mercado. Sin embargo, este posicionamiento estará en dependencia de que se constituyan en signos que efectivamente transmitan valores y ello dependerá en buena medida, entre otros factores, del valor de los atributos técnicos de los productos que estén destinados a amparar.
- ✓ Si pensamos en las marcas como VOCERAS y PORTADORAS SILENCIOSAS que son, cuya finalidad es anunciar y depositar sus cargas en los consumidores, no se hace difícil concebirlas como seres vivos u operantes cuyas misiones se verán facilitadas si desde su “fase embrionaria”, sus progenitores, los empresarios, las dotan de las cualidades y propiedades necesarias para llevar a cabo sus propósitos.³
- ✓ Desde el punto de vista jurídico todas las marcas registradas tienen el mismo valor. El valor de este registro es ilimitado en tanto vayan siendo renovadas pero su valor comercial y su esperanza de vida son muy diferentes.
- ✓ En cualquier conjunto de marcas iguales desde el punto de vista jurídico, hay marcas de diferentes valores comerciales y de diferentes “edades comerciales” y “esperanzas de vida”.

³ Diseño de Marcas en las Organizaciones Empresariales, Madelyn Rodríguez y Yenisleyvis Páez, 2002.

- ✓ Es por ello que el proceso de creación de una marca y, más aún el proceso dirigido a hacer valer y no afectar el valor de mercado de las que ya han alcanzado un cierto nivel de posicionamiento, deviene un asunto crucial en el proceso de gestión de un producto exportable. Ello se debe a que los empresarios deberán optar por una nueva marca o por hacer uso de alguna ya existente con valor comercial.
- ✓ El proceso de creación de una nueva marca constituye un trabajo especializado, respecto al que, y al igual que en materia de protección de productos, se requiere atender a requisitos de diversa índole que pueden resumirse en requisitos jurídicos y de mercadotecnia.
- ✓ Desde el punto de vista jurídico los signos que se elijan como marcas no pueden estar comprendidos entre aquellos tipificados en las legislaciones de los diferentes países como prohibidos. Estas prohibiciones pueden ser de carácter absoluto o relativo.
- ✓ El presente Manual no tiene como propósito agotar el tema, extenso y complejo si se tienen en cuenta las diversas aristas. Sin embargo, a continuación se enuncian algunos requisitos que no podrán ser obviados si se desea crear una nueva marca y obtener la titularidad del registro en las oficinas nacionales de patentes y marcas.
 - Las marcas no pueden estar conformadas por denominaciones genéricas, esto es, por vocablos que indiquen el género al que pertenece el producto. Por ejemplo, SILLÓN para vender sillones.
 - No pueden contener términos descriptivos, o lo que es lo mismo, no pueden contener signos que describan el producto, su naturaleza, sus características, condiciones de elaboración, entre otros. Por ejemplo: DULCE para comercializar chocolates, RÁPIDO para bicicletas.
 - No pueden consistir en vocablos calificativos, esto es, adjetivos que califican al producto o las palabras que alaban o exaltan sus características o al producto mismo. Por ejemplo: EL MEJOR, CLÁSICO.
 - No pueden contener indicaciones geográficas. Éstas sólo pueden constituir marcas si se emplean asociadas a otros elementos o cuando constituyen marcas colectivas;
 - Salvo que medie el consentimiento de éstas, no pueden estar constituidas por nombres, seudónimos o la imagen de personas determinadas. En estos casos es aconsejable que se concierten convenios explícitos en los que se establezcan claramente la forma de utilización, período de tiempo autorizado, consecuencias del retiro del consentimiento incumpliendo el pacto, indemnización, etc.
 - Si la marca incluye la reproducción de una obra protegida por derechos de autor (pintura, escultura, título de una obra literaria, artística o cinematográfica o reproduce obras de otra naturaleza) en igual forma debe obtenerse el consentimiento del autor o sus causahabientes para el uso de la obra como marca;

- No pueden registrarse como marcas aquellas que puedan inducir a engaño o confusión a los consumidores. Por ejemplo: si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, se induce al consumidor a error al asociar la marca con productos lácteos.
- La marca no debe tener connotaciones negativas, ni en el propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados meta.
- ✓ Si bien no es obligatorio el registro para la protección de la marca sí es recomendable dado que el registro otorga derechos exclusivos en virtud de los cuales:
 - El titular gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para productos o servicios, que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ése uso dé lugar a probabilidad de confusión.
- ✓ Antes de proceder a solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio debe comprobarse, además de que satisface los requisitos supra mencionados, que no sean idénticas o similares a marcas anteriormente registradas, en cada territorio de interés, para la misma clase(s) de productos o servicios para los que se desea proteger una marca de fábrica o de comercio.
- ✓ El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tiene una duración promedio mínima de siete años. El registro será posible renovarlo indefinidamente.
- ✓ Obtener la protección de una marca significa invertir en:
 - Honorarios para los Agentes Oficiales nacionales y para los extranjeros que tramitan la presentación de las solicitudes en cada país de interés;
 - Gastos para la presentación de las solicitudes en cada país por concepto de tarifas establecidas que varían por país;
 - Gastos por tarifas establecidas para dar respuesta a los trámites oficiales durante el examen de las solicitudes;
 - Gastos para la renovación de los derechos obtenidos;
 - Gastos para la defensa de los derechos ante eventuales infracciones en las instancias administrativas o judiciales;
 - Gastos para las investigaciones sobre la capacidad registral en los países de interés;
 - entre otros gastos.
- ✓ En la mayor parte de las legislaciones se establece que para mantener el registro se hará necesario usar la marca. Sin embargo, el registro sólo podrá anularse después de un período interrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

- ✓ El uso por un tercero que cuente con el consentimiento para la explotación comercial de la marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, mediante licencia de uso, se considera para los efectos de acreditar el uso de la marca.
- ✓ Se consideran razones válidas para la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.
- ✓ Por lo tanto, especial atención merecen los aspectos supra mencionados para que no se pierda el derecho a usar la marca, en cuyo caso, si la marca no es notoria o renombrada, un tercero puede solicitar el registro de la marca “caducada por no uso” y emprender la venta de sus productos bajo una marca ya conocida. Si ésta ha alcanzado cierto nivel de posicionamiento el tercero se aprovechará de esta circunstancia. El titular original perderá así todos los esfuerzos realizados viéndose en la necesidad de reetiquetar con una nueva marca su producto.
- ✓ Previo a la presentación de la solicitud de registro para la protección de una marca, debe solicitarse una búsqueda en las oficinas nacionales de patentes y marcas de los países de interés, de modo que la empresa pueda conocer la existencia de solicitudes y de registros anteriores en las mismas clases de productos o servicios que puedan obstaculizar o impedir el registro de la marca en cuestión.
- ✓ Para el registro de una marca se debe presentar una solicitud de registro que comprende un conjunto de documentos cada uno de los cuales debe responder a determinados requisitos.
- ✓ Es posible obtener el registro de una marca por la vía país-país o por medio del Arreglo de Madrid. En este último caso en los países que son parte del mismo. (Ver Definiciones y Precisiones). El procedimiento para la presentación de la solicitud de registro varía según se escoja una u otra vía.
- ✓ Las marcas pueden ser denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales. También pueden ser de fábrica y/o de comercio (Ver Definiciones y Precisiones)
- ✓ También pueden ser fantasiosas, arbitrarias o sugerentes. Estas posibilidades deben ser tenidas en cuenta para el diseño de las marcas.
- ✓ Las marcas fantasiosas son aquellas sin ningún significado intrínseco o real, esto es, pueden consistir en palabras inventadas que pueden ser o no recordadas con menor o mayor facilidad y pueden requerir más esfuerzos publicitarios. Ejemplo: KODAK

- ✓ Las marcas arbitrarias están compuestas de palabras cuyo significado no guarda relación con el producto y son válidas para éstas las consideraciones del señaladas con respecto a las marcas fantasiosas.
- ✓ Las marcas sugerentes o evocativas son aquellas que insinúan uno o varios atributos del producto.
- ✓ Las marcas también pueden ser corporativas o marcas sombrilla (paraguas).
- ✓ En cualquier caso en el proceso de diseño de marcas deben tenerse en cuenta un conjunto de indicadores que aportarán la información necesaria respecto de los mercados meta. Entre ellos:
 - Particularidades del producto, esto es, si se trata de bienes de consumo, bienes intermedios o bienes de capital;
 - Tendencias en el diseño de las marcas de los productos análogos;
 - Los gustos de los consumidores, idiosincrasia, edad del consumidor, los productos elitistas, entre otros similares;
 - El significado de los vocablos en el idioma de cada mercado meta.
- ✓ Otros signos distintivos son los lemas comerciales. Son leyendas encaminadas a popularizar el producto mediante combinaciones de palabras que por repetición posibilitan la familiarización del público con el producto. Son importantes en las tareas de promoción y publicidad.
- ✓ Los nombres comerciales son los nombres completos de las empresas que suelen terminar con S.A. o Sld.; constituyen la base de las marcas corporativas.
- ✓ Marcas y nombres de dominio en Internet deben ser objeto de consideración como parte de las estrategias para el posicionamiento de los productos en el mercado.
- ✓ La identificación de las tendencias de los competidores en cuanto a la incorporación de estos medios aportará informaciones útiles para adoptar las propias.
- ✓ Aunque se puede recurrir a éstos no es sin embargo conveniente recurrir a nombres de dominio que identifiquen sitios que promocionan la venta de otros productos nacionales. Tampoco es conveniente el uso de nombres genéricos o poco distintivos para la conformación de nombres de dominio.
- ✓ En general, es conveniente el uso de marcas de prestigio y con arraigo en los mercados meta. También basados en signos que indiquen lugares geográficos. No obstante, en la práctica se tiende a registrar como nombres de dominio aquellas marcas que constituyen el todo o parte de los nombres comerciales.
- ✓ Es esencial que el diseño de estos nombres resulten coherentes y armónicos desde el punto de vista de la mercadotecnia.

- ✓ Se debe procurar el registro de los nombres de dominio en CUBANIC como órgano facultado en Cuba para estos fines. El registro en CUBANIC deberá estar precedido del registro de la marca o nombre comercial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

☞ Los modelos, dibujos industriales y los signos distintivos de los productos potencialmente exportables constituyen una de los procedimientos esenciales en las etapas de preproducción y de interfase, o lo que es lo mismo de los proyectos de desarrollo y de proyectos de innovación.

Procederes relativos a las medidas de compartimentación y custodia de la información que no debe ser objeto de divulgación y al contenido informativo que se ofrece en la labor publicitaria.

- ✓ Toda información comercial confidencial que proporcione a la empresa una ventaja competitiva, como los métodos comerciales de venta, los perfiles de los consumidores, los resultados de investigaciones de mercado, las listas de los proveedores, los procedimientos de fabricación, los planes de comercialización, las ideas para las campañas publicitarias debe ser protegida de su divulgación.
- ✓ Previo a la utilización de los instrumentos jurídicos que el sistema de propiedad industrial pone a disposición de las instituciones, empresas y universidades, éstas deben tomar medidas encaminadas a que no se revelen las informaciones relativas a los productos potencialmente exportables, a su procedimiento de fabricación, a la tecnología de producción, a la forma especial estética u ornamental, a los signos distintivos de los productos, a los lemas comerciales y, en fin a todas aquellas informaciones que deben ser protegidas en el momento oportuno y del modo adecuado.
- ✓ En particular debe impedirse que los productos potencialmente exportables, mientras no se concluyan los análisis dirigidos a determinar una vía de protección diferente al secreto, ya sea por medio de patentes, modelos de utilidad, y dibujos y/o modelos industriales sean objeto de publicación o de cualquier otro tipo de divulgación que afecte la posterior protección por estos medios.
- ✓ También deben tomarse medidas dirigidas a que terceros no conozcan los signos distintivos que protegerán a los productos potencialmente exportables en los mercados de destino.

- ✓ **Deben adoptarse medidas dirigidas a prever la no ocurrencia de resultados negativos originados por conductas desacertadas u omitidas.**

☞ **La información que es objeto de análisis para determinar el momento oportuno y la vía de protección adecuada, cuando esta es adicional al secreto, en cuanto proceda, debe ser incorporada en un soporte material. Ello debe favorecer que se conozca por los directivos y el personal involucrado en los proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y de innovación que dicha información no debe ser objeto de publicaciones en eventos nacionales e internacionales, en revistas científicas y técnicas, en exposiciones u otras formas, que posibiliten que tal divulgación pueda afectar el requisito de novedad.**

☞ **Téngase en cuenta que todo lo que se incorpore al “estado de la técnica” antes de la fecha de presentación de la solicitud o que se haga público de forma tal que la esencia de lo que se deberá proteger pueda ser reproducido por terceras personas no podrá ser susceptible de protección.**

☞ **Téngase en cuenta que las revelaciones posteriores a la fecha de presentación de la solicitud afectará el requisito de novedad respecto de las solicitudes de patentes presentadas en los países de interés si éstas no se presentan en los mismos en el término de 12 meses a partir de la fecha de presentación en Cuba.**

Esto constituye un importante factor porque si, por ejemplo, el factor financiamiento deja de constituir un problema, una vez decursado este término no hay posibilidad, salvo con altos riesgos, de obtener posteriormente la protección. Aún así es posible que puedan ser objeto de acciones para que se anulen las patentes o modelos de utilidad concedidos de existir un tercero interesado.

☞ **Similares consideraciones deben tenerse en cuenta respecto de los modelos y/o dibujos industriales, sólo que el término es de 6 meses.**

☞ **En cuanto a las marcas éstas deben ser protegidas en los países de interés en el término de 6 meses a partir de la fecha de presentación en Cuba.**

☞ **Las informaciones relativas a las marcas, previo a su registro en todos los países de interés, también deben ser**

objeto de medidas de protección teniendo en cuenta que es muy sencillo para un tercero registrar las marcas a su favor con lo cual se impediría el registro al poseedor legítimo de las mismas. Ello puede acarrear diversos problemas adicionales si por ejemplo, el registro no se intenta hasta después de que las etiquetas han sido realizadas industrialmente.

- ☞ La presentación de una solicitud de patente en Cuba sin amparar, el producto y/o el procedimiento en otros mercados de interés, sólo contribuye a revelar información, gratuitamente, a las empresas que operan en los mercados meta.
- ☞ Teniendo esto en cuenta, es necesario que se adopten medidas que eviten que se presenten solicitudes de patentes o de modelos de utilidad obedeciendo a otros fines, como por ejemplo, para los procesos de categorización científica en los cuales se otorgan méritos por la mera presentación de solicitudes.
- ☞ Se deben tomar medidas para evitar que en los medios masivos de comunicación o en gacetas noticiosas o en la prensa escrita se revele, inadvertidamente, la esencia de los productos potencialmente exportables y de sus procedimientos de fabricación.
- ☞ Deben tomarse medidas dirigidas a posibilitar la compartimentación de la información secreta para custodiarla adecuadamente e impedir que en intercambios orales con científicos y tecnólogos de otros países, en ocasión de eventos o visitas de intercambio, se revele inadvertidamente tal información haciendo posible su copia no autorizada y gratuita por terceros.
- ☞ Téngase en cuenta que deben ser concertados acuerdo de confidencialidad con los investigadores y cualquier otro personal con acceso a la información que debe ser conservada como secreta.
- ☞ Téngase en cuenta que los documentos contentivos de información secreta deben ser custodiados mediante medios y lugares adecuados con un estricto control a su acceso por parte de personas no autorizadas.
- ☞ Las visitas a los laboratorios de investigación y a las plantas de producción deben ser rigurosamente limitadas y controladas.

Aunque el presente Manual no está dirigido a los procedimientos que deben ser tenidos en cuenta antes, durante y al término de investigaciones aplicadas no es menos cierto que una parte de los procedimientos, esbozados de forma sucinta, corresponden a esta etapa. Si no han sido ejecutados en la etapa adecuada deben ser ejecutados en las fases de preproducción o de proyecto de innovación (interfase) antes de que el potencial producto exportable salga a los mercados de destino.

Finalmente se hace necesario que se formalicen jurídicamente, mediante convenios o contratos, las medidas dirigidas, entre otros términos y condiciones, a la custodia adecuada de las informaciones relativas a los potenciales productos exportables como se ha explicitado en el presente Manual.

Estas medidas deben ser convenidas entre los centros de investigación donde por lo general surge “el embrión” de un producto exportable y los centros de producción y de comercialización, donde se llevan a cabo los procedimientos finales para la salida del producto a los mercados de destino.