

# RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial

ISSN: 1563-1672

Diciembre 2017

No.20



Foto: Radio Rebelde

**RENDIJA** es una publicación gratuita,  
con fines educativos editada por la Oficina Cuba-  
na de la Propiedad Industrial.

## **TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS**

El Comité Editorial  
de la revista RendiJa  
no necesariamente  
comparte, ni se hace  
responsable de los  
criterios e informaciones  
vertidos por los autores  
de los artículos publicados.

**Picota No. 15 entre Luz y  
Acosta. La Habana Vieja,  
La Habana. CP 10100.**

Teléfonos:  
78624395 y 78624379  
7866 5610  
**[www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu)**

### **Comité Editorial**

Dir. General: M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres  
Vicedirectora: M.Sc. Gissell Fleitas Modejar  
Vicedirectora: M.Sc. Aimée Macola Estrada

### **Consejo Técnico Asesor**

M.Sc. Eva María Pérez  
M.Sc. Eva Romeu Lameiras  
M.Sc. Lyan Marsans Castellanos  
M.Sc. Maylen Marcos Martínez  
M.Sc. Marleny Cruz Gibert  
M.Sc. Alina Escobar  
M.Sc. Arlem Perdomo

### **Diseño y Edición:**

Lic. Sandra Rodríguez Pérez



# INDICE

**5/11**

PROPUESTAS PARA UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN  
ANTE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

**12/17**

FIDEL Y LA CIENCIA: UN LEGADO QUE NOS COMPROMETE.

**16/22**

LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y LAS  
MARCAS: PROHIBICIONES AL REGISTRO.

**23/28**

DETERMINACIÓN DEL NIVEL CONOCIDO DE LA TÉCNICA PARA LA  
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PATENTABILIDAD.





# PROPUESTAS PARA UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ANTE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

» LIC. GRETTELL LEYVA SALAZAR  
EXAMINADORA DE MARCAS, OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
EMAIL: GRETTEL@OCPI.CU

» LIC. YOHARY GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
ASESOR JURÍDICO, OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
EMAIL: YOHARY@OCPI.CU

## Resumen

*El conflicto en materia de propiedad industrial por su naturaleza generalmente comercial, permite que determinadas cuestiones puedan ser dilucidadas, por la autonomía de la voluntad de los sujetos intervinientes. Además las controversias sobre Propiedad Industrial no solamente exigen competencia óptima respecto al procedimiento por parte del conciliador, sino también, conocimientos especializados en las modalidades de Propiedad Industrial objeto de la controversia. La legislación vigente en materia de Propiedad Industrial en Cuba reconoce la conciliación como una posible vía de solución de conflictos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna conciliación ante la Oficina, aunque ya se recibió la primera solicitud, hecho que impone el reto de su realización con la debida preparación. El objetivo de este trabajo es ofrecer algunas propuestas para la implementación de un procedimiento de conciliación autóctono que, cumpliendo las reglas que dictan las normas enunciadas y ajustándose a la realidad cubana, resulte una vía lo más eficiente posible de solución de las controversias susceptibles de conciliarse ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.*

**Palabras claves:**  
*Propiedad Industrial, métodos alternativos de solución de conflictos, conciliación.*

## Introducción

El conflicto en materia de propiedad industrial por su naturaleza generalmente comercial, permite que determinadas cuestiones puedan ser dilucidadas, por la autonomía de la voluntad de los sujetos intervinientes. Además las controversias sobre propiedad industrial no solamente exigen competencia óptima respecto al procedimiento por parte del conciliador, sino también conocimientos especializados en las esferas de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales u otra modalidad de propiedad industrial objeto de la controversia.

En las últimas décadas, se han instaurado métodos alternativos de solución de controversias (ADR por sus siglas en inglés Alternative Dispute Resolution) en materia de propiedad industrial. Así se encuentran entre otros, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que ha implementado procedimientos de arbitraje, mediación, decisión de experto y la combinación de todos estos procesos, para promover la solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas<sup>1</sup>.

Resulta interesante la fórmula empleada por la legislación coreana que prevé la creación de un comité de solución de controversias en casi todos los organismos del gobierno. Tal es el caso del Comité de mediación para las controversias de propiedad industrial de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO)<sup>2</sup>.

La Ley de Patentes española establece la conciliación obligatoria y previa a la vía judicial en materia de invenciones laborales<sup>3</sup>. Por su parte, la Ley de marcas de España número 17/2001 de fecha 7 de diciembre de 2001, en su Artículo 28.1, solo establece el arbitraje como vía para someter aquellas cuestiones litigiosas surgidas en ocasión del procedimiento para el registro de una marca<sup>4</sup>.

evitando los gastos y la complejidad de los litigios multijurisdiccionales y el riesgo de obtener resultados divergentes. <http://www.wipo.int/amc/es/center/advantages.html> consultado en fecha 21 de julio del 2016.

<sup>2</sup> WIPO/ACE/9/7 de fecha 28 de enero de 2014, Comité Asesor sobre Observancia, Novena sesión, Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014 "Solución Extrajudicial de Controversias en Materia de Propiedad Intelectual en la República de Corea". p.1

<sup>3</sup> Artículo 140. Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial. Ley Española número 11 de fecha de 20 de marzo 1986, de Patentes, Título XIII: Jurisdicción y normas procesales, Capítulo IV: Conciliación en materia de invenciones laborales.

<sup>4</sup> Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 y su Reglamento de Ejecución. Consultado en <http://www.oepm.es>

En Cuba los Decretos-Leyes 203/99 de Marcas y otros Signos Distintivos, el 290/11 de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, el 291/11 de Protección de las Variedades Vegetales, el 292/11 de los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, prevén la conciliación como método alternativo para solucionar determinadas diferencias que se suscitan en sede administrativa ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en lo adelante la Oficina<sup>5</sup>.

Aunque el Reglamento del Decreto-Ley 203/99 establece algunas pautas para desarrollar la conciliación, su regulación no resulta suficiente, toda vez que es omisa respecto a elementos fundamentales como la materia conciliable y los principios rectores del procedimiento y de la actuación de los sujetos intervinientes. Además este cuerpo legal, solo es aplicable a marcas y otros signos distintivos y no al resto de las modalidades de la propiedad industrial, lo que podría salvarse con un procedimiento común.

Por tal razón, el objetivo de este trabajo es ofrecer algunas propuestas para la implementación de un procedimiento de concilia-

mento de Ejecución. Consultado en <http://www.oepm.es>

<sup>5</sup> Aunque el Decreto-Ley 228/2002 de las Indicaciones Geográficas no se pronuncia sobre la conciliación, pudiera emplearse en virtud de lo establecido en su Disposición Especial Primera que remite a la legislación de marcas y otros signos distintivos en todo lo que resulte aplicable.

<sup>1</sup> La OMPI, ha señalado entre las ventajas de la utilización de estos mecanismos alternativos de solución de controversias las siguientes: las partes pueden acordar, en virtud de la autonomía de la voluntad, la solución de controversias relativas a derechos de propiedad intelectual protegidos en distintos países, mediante un procedimiento único, confidencial, más expedito,

ción autóctono que, cumpliendo las reglas que dictan las normas enunciadas y ajustándose a la realidad cubana, resulte una vía lo más eficiente posible de solución de las controversias susceptibles de conciliarse ante la Oficina.

En la literatura jurídica moderna se encuentra una doble acepción de la conciliación: la procedimental y la sustantiva, es decir, como acto conciliatorio o audiencia, entendida como aquel acto al que concurrirán las partes y el órgano conciliador para desarrollar el procedimiento; y como documento jurídico contentivo del acuerdo conciliatorio. VENEGAS ÁLVAREZ<sup>6</sup> afirma que con el término conciliación se indica una actividad (de conciliación), o un resultado (la resolución de la conciliación)<sup>7</sup>.

Para ALONSO GARCÍA<sup>8</sup>, la conciliación es una forma de solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero que no decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial. Agrega el autor que los conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que sus resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia.

El Artículo 64 de la Ley 446 de 1998 sobre la conciliación en Colombia destaca que dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador.

De estas definiciones emanan las siguientes características:

La conciliación constituye un acto jurídico a través del cual las partes recurren a un



Gráfico 1. Evolución de solicitudes de patentes en la OCPI.

tercero neutral para que les ayude a resolver una controversia. Es decir que se trata de la manifestación expresa de la voluntad encaiminada a decidir, en primer lugar, la vía de solución del conflicto apropiada a sus intereses y por otra parte a buscar o elegir al conciliador. De lo anterior se deriva que es un mecanismo autocompositivo que requiere la gestión directa de las partes.

Una tercera característica que se destaca es que el conciliador no decide, sino que se limita a señalar el camino posible de solución de conflictos, pues las partes se avendrán o no a las soluciones que ellos mismos estimen convenientes, y estas serán avaladas por el conciliador.

Recurrir a la conciliación significa adoptar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, de forma libre, voluntaria, ya que las partes pueden optar por otros métodos

como la mediación, decidirse por el arbitraje o acudir a la vía judicial.

La oralidad es otra de las características que distingue a la conciliación. Se trata de un mecanismo predominantemente oral que en su gran mayoría no requiere de la presencia de documento o cumplir con alguna formalidad específica.

Del análisis de estas características se puede concluir que la conciliación es el procedimiento en el cual las partes de un conflicto deciden reunirse con un tercero, ajeno al conflicto e imparcial, que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto, y que además formula propuestas de solución.

Existen varios principios a ponderar que generalmente se han aplicado a los métodos alternativos de solución de controversias. Se ha tomado como referencia algunos princi-



6 VENEGAS ÁLVAREZ, SONIA, "En Defensa de la Conciliación en el Contencioso Administrativo", consultado en <http://www.bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2391/23.pdf>, p.4.

7 Igualmente el diccionario jurídico reconoce esta doble acepción de la conciliación al definirlo como: Acto por el cual las partes que tienen planteado un conflicto, comparecen para intentar solucionar y transigir sus diferencias, previamente al comienzo de la contienda judicial. Acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado. Consultado el 3/8/2016 en <http://www.diccionario.leyderecho.org/>

8 ALONSO GARCÍA, MANUEL, "Curso de Derecho del Trabajo", Quinta Edición, Ariel, Madrid, 1975, p. 655.

pios de la mediación, que se estimaron aplicables a la conciliación<sup>9</sup>.

Vinculado a la flexibilidad que deben tener estos procedimientos, se encuentra el principio de voluntariedad o autonomía de la voluntad, el cual se evidencia en el poder decisorial que tienen las partes a lo largo de todo el procedimiento, comenzando por la decisión de someterse o no al mismo<sup>10</sup>, continuarlo, así como decidir la conclusión del mismo, y suscribir acuerdos mutuamente beneficiosos<sup>11</sup>.

El principio de legalidad que debe estar presente en todas las actuaciones, como principio general del derecho, positivado en nuestra carta magna<sup>12</sup>. Se encontraría evidenciado en la conciliación fundamentalmente en que, tanto las propuestas de solución como los acuerdos adoptados deben ser ajustados a derecho, de acuerdo al mandato legal expresado en los Artículos 69.1 y 70 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99.

9 Algunos autores concuerdan en que la principal diferencia entre conciliación y mediación radica en el rol del tercero. El mediador actúa como un facilitador y orientador de las comunicaciones entre las partes, mientras que, el conciliador tiene un papel más activo en la solución, toda vez, que debe proponer fórmulas de arreglo a las partes. Así lo refiere: ALVARADO, ANDRÉS; FARFÁN MENDIGANA, JORGE et al, "Diferencias entre la Mediación y la Conciliación en Colombia", Proyecto de Grado, Universidad de la Sabana, Instituto de Postgrados Chía, Puente del Común, Octubre de 2008. Encontrado el 10.8.2016 en <http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/2580/121951.pdf?sequence=1>, pp. 40-75 y 94. Sin embargo, en varios países se utilizan indistintamente conciliación y mediación, en sus normativas. Tal es el caso de Guatemala, que en el Reglamento de Conciliación y Otros Métodos Alternativos de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria, unifica conceptual y funcionalmente la conciliación y la mediación, haciendo coincidir incluso el rol del mediador y el conciliador. Reglamento de Conciliación y Otros Métodos Alternativos de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, consultado el 10 de julio de 2016 en <http://crecig.com.gt/content/reglamentos-crecig>.

10 Así se puede colegir del Artículo 67 de la Resolución número 63 de fecha 22 de mayo de 2000 de la Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y otros signos distintivos, cuando se refiere al comienzo de la conciliación en términos de invitación de la oficina o propuesta a instancia de parte. Igualmente, en los Artículos 69.1 y 70, cuando el legislador hace referencia al acuerdo entre las partes.

11 POMPEU CASANOVAS et al, "Libro Blanco de la Mediación en Cataluña", Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2011, p. 158.

12 Vid. Artículo 10 de la Constitución de la República de Cuba, regulado como principio de legalidad socialista.

La imparcialidad como principio tiene la premisa de no actuar con la voluntad de favorecer o perjudicar a ninguna de las partes, por razón de sus características, orígenes, valores, creencias o cualquier otra razón.

Para lograr acuerdos mutuamente beneficiosos es necesaria la presencia del principio de igualdad de las partes en el procedimiento, principio del derecho procesal de equidad o igualdad de armas en el procedimiento, que en la conciliación incluiría además la importante función del conciliador de "gestionar el poder de las partes y reequilibrar situaciones de asimetría<sup>13</sup>".

Igualmente debe estar presente el principio economía procesal y todo lo que este implica a saber: celeridad, eficiencia, eficacia y economía en el procedimiento como conjunto de actuaciones, teniendo en cuenta que una de las ventajas de la conciliación es ser una vía más expedita para solucionar el conflicto que la judicial.

El principio de confidencialidad es un presupuesto esencial de la conciliación, entendido como el deber de no comunicar a terceros la información divulgada en el marco de la conciliación, salvo que exista consentimiento expreso de todas las partes, o impedimento legal por razones de orden público. La confidencialidad de los asuntos tratados brinda un ambiente propicio para una exposición libre y espontánea de los hechos y pretensiones.

### 3. Conciliación en materia de Propiedad Industrial en Cuba

En Cuba se pueden encontrar los primeros antecedentes de la conciliación en los amigables componedores, regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil Español de 1886, figura que estuvo vigente hasta la Constitución de 1940, cuando se concentra la administración de justicia en el poder judicial<sup>14</sup>.

De manera similar, la Constitución de 1976, heredera de su antecesora de 1940, señala en su Artículo 120 que la función de

impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye. Por lo que la conciliación en Cuba no tiene rango constitucional, sino que, se ha ido incorporando a diferentes normativas procesales y sustantivas.

La legislación vigente en materia de Propiedad Industrial en nuestro país reconoce la conciliación como una posible vía de solución de conflictos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna conciliación ante la Oficina, aunque ya se recibió la primera solicitud, hecho que impone el reto de su realización con la debida preparación.

En el Artículo 23.4 del Decreto-Ley 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece la posibilidad de que la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial invite a las partes a una conciliación en el marco del examen cuando se ha presentado una oposición, pero siempre que se considere que sea útil. Es decir, que el legislador le ha otorgado una potestad discrecional a la oficina que puede generar ambigüedades, a los fines de delimitar cuáles serían las cuestiones a tener en cuenta o qué patrón se pudiera seguir para considerar que la conciliación es útil o no para resolver un litigio.

Pudiera entenderse que la noción de utilidad estuviera vinculada a lo que puede considerarse materia conciliable, sin embargo, este concepto lo que determina es la factibilidad que encuentra la Oficina en la solución del conflicto mediante una conciliación.

De la lectura del citado Decreto-Ley, queda la inquietud de si las partes están legitimadas para solicitar ante la Administración el inicio del procedimiento de conciliación, pues el legislador solamente expresó que la Oficina invita a las partes, o sea, que la iniciativa solo se adjudica a la Administración.

Es el Reglamento del Decreto-Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el que viene a dar respuesta a esta inquietud y a salvar la omisión que tuvo el legislador en la norma sustantiva, porque al desarrollar el tema de la conciliación en los Artículos del 67 al 71, se reconoce el derecho que tienen las partes de proponer la realización de la conciliación.

Sin embargo, el Artículo 67 resulta ambiguo toda vez que, al hablar de la conciliación de oficio, establece determinados presupuestos y momentos procesales específicos. Mien-

13 POMPEU CASANOVAS et al, ob. cit., p. 158.

14 ALCANTARA OLIVA, ISABEL Y BISETT TORZÓN, OS-MANY, "Mediación y/o Conciliación. Distinción e Importancia", Evento Internacional Arbitraje y Mediación, La Habana, marzo del 2004. p. 3.



tras que cuando se refiere a la propuesta de las partes solo lo sujeta al pago de la tarifa<sup>15</sup>.

Lo anterior podría interpretarse en dos sentidos, de forma literal podría hacerse la lectura de que en principio las partes pueden proponer en cualquier momento la conciliación, a través del pago de la tarifa correspondiente. Sin embargo, el derecho no es solo norma, y las interpretaciones deben ser sistémicas y lógicas, resultaría un sinsentido jurídico que las partes propongan conciliar materias no conciliables, sobre las que el mandato legal sea absoluto y no de espacio a la autonomía de la voluntad, lo que dilataría el procedimiento principal innecesariamente. Esta problemática quedaría salvada al delimitar la materia conciliable ante la Oficina en la regulación específica de este procedimiento.

Debe quedar claro que las partes solo proponen, lo que no significa que su solicitud haga continuar inmediatamente el procedimiento de conciliación pues queda a discreción de la Oficina considerar si por la naturaleza del asunto es materia conciliable o no. Y aquí resalta la fórmula seguida por el legislador al utilizar el vocablo “proponer” que nos da la idea de que la propuesta puede no ser

aceptada y será sometida a un previo análisis técnico jurídico por parte de la Oficina.

Se puede decir entonces que la conciliación puede ser promovida a instancia de parte o de oficio por la Oficina, siempre que las partes muestren su consentimiento para conciliar y se den los presupuestos procesales, a saber: la existencia de un litigio con posibilidades de ser resuelto por la vía autocompositiva de solución de diferencias. La legislación establece además como presupuesto que debe existir la posibilidad de concurrencia de las partes o sus representantes al acto conciliatorio.

Existen diferentes procesos en los que puede ser aceptada la conciliación. El citado Artículo 67 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99 establece que la conciliación puede tener lugar durante el examen sustantivo, o al tramitarse el recurso de alzada o en los procedimientos de nulidad, cancelación o caducidad por falta de uso.

Por su parte, el Artículo 41.2 del Decreto-Ley 290/11 de las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, el Artículo 52.2 del 291/11 de las variedades vegetales, así como, el Artículo 27.2 del Decreto-Ley 292/11 de los esquemas de trazados

de circuitos integrados, solo otorgan la posibilidad de conciliar en los recursos de alzada, caso en el cual la oficina invita a las partes. Nuevamente el legislador de la norma sustantiva no se pronuncia sobre la solicitud de la conciliación a instancia de parte. Habrá que esperar por la promulgación de los reglamentos de estos decretos-leyes para saber si esta situación se aclara tal y como aconteció con la normativa jurídica en la modalidad de marcas y otros signos distintivos.

A continuación se analizarán algunas propuestas para la implementación de un procedimiento de conciliación ante la Oficina, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.

Se toma como referencia lo regulado al respecto en el Reglamento del Decreto-Ley 203/99, cuerpo legal que aunque es de aplicación solamente a las marcas y otros signos distintivos, su articulado puede servir de guía para establecer un procedimiento de conciliación en reglamentación específica, de aplicación común a todas las modalidades de la Propiedad Industrial.

Se considera oportuno dedicar uno de los primeros preceptos de dicha reglamentación, a establecer las definiciones de algunos términos relacionados con el procedimiento tales como: conciliación, acto conciliatorio, acuerdo conciliatorio, acta de conciliación, partes, órgano conciliador y proceso principal. Algunos de estos ya enunciados por el Reglamento del Decreto-Ley 203/99, pero sin ulterior desarrollo.

El procedimiento de conciliación ante la Oficina debe fundamentarse sobre la base de los principios de legalidad, voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, economía procesal e igualdad entre las partes<sup>16</sup>. Estos deben tener mención especial en el articulado del procedimiento habida cuenta que en la legislación vigente no se encuentran expresamente regulados. Amén de que algunos pueden colegirse de la lectura del texto legal,

<sup>15</sup> Artículo 67: La Oficina puede invitar a una conciliación a las partes durante el examen sustantivo, en ocasión de un recurso de alzada o en un procedimiento de nulidad, cancelación o caducidad por falta de uso, si lo considera necesario para la solución del litigio y si existe la posibilidad de que las partes o sus representantes puedan concurrir a dicho acto. Las partes pueden proponer mediante escrito la realización de la conciliación, haciendo efectivo el pago de la tarifa establecida. Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos.

<sup>16</sup> Vid. ut supra epígrafe 2.



tal es el caso del principio de legalidad, presente en el mandato de que las propuestas y acuerdos tomados en el acto conciliatorio sean ajustados a derecho<sup>17</sup>.

Otro aspecto de marcado interés para la estructura del procedimiento es la determinación de la materia conciliable. Para que la Oficina pueda decidir si un litigio puede llevarse o no a una conciliación debe valorar los presupuestos siguientes: la naturaleza de la relación jurídica de la que se trate, que la Oficina sea competente para conocer del asunto y que la materia sobre la que se desea conciliar no esté supeditada a normas imperativas de orden público.

El primer presupuesto responde a que el conflicto esté relacionado con alguna de las modalidades de la propiedad industrial y que la conciliación se realice en los casos permitidos por la Ley y en el momento procesal oportuno.

La competencia, como medida de la jurisdicción, significa que la Oficina debe abstenerse si el asunto está atribuido por Ley solo al conocimiento por parte de los tribunales.

El último de los presupuestos está encaminado a dilucidar si la materia sobre la que versa el conflicto es susceptible de conciliarse. Es decir, que esté disponible para las partes por no estar sujeta a normas imperativas de orden público<sup>18</sup>.

No serían conciliables las prohibiciones absolutas previstas en la Ley para las marcas y otros signos distintivos. Tampoco podrá conciliarse sobre cuestiones que se relacionen con los requisitos de patentabilidad o registrabilidad, para el caso de las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, circuitos integrados y variedades vegetales.

El interés público reduce sensiblemente el campo de acción de los particulares. Sin embargo, procedería la conciliación respecto

a las prohibiciones relativas a marcas y otros signos distintivos en aquellos supuestos susceptibles de convalidación por la autorización del titular del derecho que se vería afectado por el registro. Así como, cuando proceda y las partes estén de acuerdo en sectorizar el mercado para evitar riesgos de confusión o asociación, en cuyo caso, el acuerdo al que arriben podrá servir de base al examinador para establecer en la disposición definitiva las condiciones relativas al uso de la marca en cuestión ya que no hay afectación del interés público.

Aunque en diferentes fases del proceso existe la oportunidad de aportar acuerdos de coexistencia o el consentimiento expreso del titular afectado, la conciliación serviría en aquellos casos en que las partes no pueden arribar a estos acuerdos por sí mismos, y necesitan de un tercero y un espacio que facilite sus negociaciones.

También podrían tenerse en cuenta otros supuestos no previstos expresamente por la legislación, pero que pudieran ser resueltos por esta vía alternativa de solución de controversias, por tratarse de asuntos susceptibles de transacción entre las partes, por ejemplo, en la explotación de los derechos de propiedad industrial a través de licencias de marcas, patentes, know-how, contratos de franquicias, contratos de distribución, contratos de I+D, entre otros.

Se considera que existen dos momentos en los que debe valorarse si la materia es conciliable: en el instante de la recepción de la solicitud de conciliación, no admitiéndola cuando se encuentre fuera del marco de los procesos donde la ley lo permite; y previo a la citación a las partes para el acto conciliatorio. En este segundo momento, si la materia no es conciliable, la Oficina deberá emitir una Comunicación Oficial informando a las partes que cesará la vía conciliatoria y continuará el curso del proceso principal que se trate.

Respecto al inicio del procedimiento, no deben exigirse requisitos formales para el escrito de solicitud a instancia de parte, más allá de las generales del promovente y su representante cuando proceda, una referencia al número de expediente objeto de litis; expresar la voluntad de conciliar; la firma del solicitante o de su representante. Es menester destacar que el escrito de solicitud no necesita ser un escrito fundamentado, pues existen otros momentos procesales en los que las partes tienen la oportunidad de exponer sus consideraciones y pretensiones, por ejemplo, en los escritos de oposición y las alegaciones que formule el solicitante, así como dentro del propio procedimiento conciliatorio, durante el desarrollo de las audiencias.

En cuanto a los sujetos intervinientes, se puede entender que para los conflictos en sede de marcas y otros signos distintivos las partes podrán ser: solicitante y oponente, cuando se hubiere interpuesto oposición en momento procesal oportuno ya que, el simple observador no forma parte del proceso. En estos casos podrá intentarse conciliación tanto durante el examen sustantivo, como en recurso de Alzada<sup>19</sup>.

También podrán ser partes de una conciliación el titular y solicitante de nulidad, cancelación o caducidad del registro en cuestión, téngase en cuenta, que solo procederá por tanto cuando estos procedimientos sean a instancia de parte<sup>20</sup>.

Respecto a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, variedades vegetales y circuitos integrados, las partes de la conciliación podrían ser, el solicitante y oponente en ocasión de la tramitación del recurso de alzada<sup>21</sup>.

En cuanto al conciliador, tercero facilitador de las comunicaciones entre las partes, el Reglamento establece en su Artículo 69.1 que ese tercero será un órgano conciliador colegiado designado por el Director General

17 Cfr. Artículos 69.1 y 70 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99.

18 Similar valoración tuvo el legislador español al establecer en el Artículo 28.2 de La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 y su Reglamento de Ejecución, que el arbitraje solo podrá versar sobre algunas prohibiciones relativas, pero nunca sobre las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas del registro. Consultado en [www.oepm.es](http://www.oepm.es), el día 28 de julio del 2016.

19 Vid. Artículo 26 del Decreto-Ley 203/99.

20 Vid. Artículo 26 del Decreto-Ley 203/99.

21 Vid. Artículo 26 del Decreto-Ley 203/99.

de la Oficina. Órgano que tendrá como encargo recibir los criterios de las partes, y hacer propuestas ajustadas a derecho para lograr un acuerdo entre éstas.

Al no especificar otros elementos sobre su composición, queda al arbitrio de la Oficina decidir estos detalles<sup>22</sup>. Teniendo en cuenta, los principios de especialidad y confidencialidad que informan la conciliación, un criterio a seguir sería que su composición sea reducida, por ejemplo tres miembros, con la posibilidad que para casos excepcionales pueda ampliarse a cinco según la complejidad del asunto. Entre ellos sería recomendable la presencia al menos de un especialista en la modalidad de propiedad industrial objeto de la litis, que no debe ser el mismo que examina el procedimiento principal, ya que iría en detrimento del principio de imparcialidad que necesariamente debe estar presente en toda conciliación. Por tratarse de un órgano colegiado es necesario que el principio de imparcialidad se aplique de forma individual a cada uno de sus miembros, y se complemente con el deber de excusarse ante posibles conflictos de intereses.

Debido a que la norma da el mandato que se vele porque las propuestas y los acuerdos sean ajustados a Derecho, un jurista debería formar parte del órgano conciliador.

Pero... ¿cualquiera puede ser conciliador? En principio, a los efectos de esta conciliación ante la Oficina, el que haya sido designado como integrante del órgano conciliador tendrá competencia para ello.

Sin embargo, para el verdadero éxito de un sistema de conciliación efectivo, el conciliador debe ser alguien capacitado debidamente en los métodos alternativos de solución de controversias, e incluso con aptitudes personales, voluntad y vocación suficientes

para que, empleando las técnicas propicias, logre crear un ambiente de confianza y comunicación entre las partes, y conducirlas de la mejor manera a un acuerdo mutuamente satisfactorio<sup>23</sup>.

Se considera que el personal que vaya a formar parte del órgano conciliador colegiado deberá recibir entrenamiento especializado en conciliación. Mientras esto no se logre, tal vez podría la Oficina asistirse de un tercero que colabore e instruya a los miembros del órgano conciliador. Sería recomendable regular al menos en un procedimiento interno de la Oficina, o en un manual de buenas prácticas, los principales métodos y técnicas a emplear para facilitar la negociación entre las partes.

Respecto a las funciones que deberá desenvolver el órgano conciliador además de las enunciadas en el citado Artículo 69.1, podrían valorarse otras que tributen al logro del acuerdo satisfactorio. Entre esas funciones se encontrarían: emitir las invitaciones, cuando sea de oficio, o dar traslado a la otra parte de la propuesta de conciliación a instancia de parte; realizar las citaciones para la audiencia de conciliación; informar a los participantes sobre las características del procedimiento conciliatorio y los efectos legales de los acuerdos que se adopten; conducir el procedimiento de conciliación, o sea, dar ese impulso procesal que mantiene vivo el procedimiento como sucesión de actos; facilitar la comunicación entre las partes y formular las propuestas tendientes a obtener un acuerdo amistoso.

También sería necesario regular que el órgano conciliador tenga como deberes: actuar acorde a los principios de objetividad, equidad y justicia; velar por la legalidad de los acuerdos y mantener la confidencialidad sobre las pruebas y actuaciones de las partes durante el desarrollo del procedimiento y después de concluido; confeccionar y custo-

diar durante el proceso el expediente conciliatorio y redactar el Acta de Conciliación.

Se considera conveniente regular los deberes de las partes de colaborar con el órgano conciliador en el cumplimiento de las solicitudes de presentar documentos, aportar pruebas y asistir a las reuniones convocadas. Al poner en marcha el procedimiento de conciliación, debe hacerse con la real intención de llegar a un acuerdo y no con otros fines ni para dilatar el proceso principal. Es por ello que uno de los deberes que debe primar en este procedimiento es el actuar de buena fe, cuyo alcance deberá comprender el cumplimiento de los acuerdos tomados en el marco de la conciliación.

De igual manera que el órgano conciliador, las partes también deben estar llamadas a formular propuestas y adoptar acuerdos conciliatorios que no afecten la legalidad ni el orden público, a mantener la confidencialidad sobre lo actuado en el transcurso del proceso y sus resultados.

Valorando la naturaleza, funciones y objetivos de la conciliación resulta importante que quede establecido en la regulación del procedimiento que las partes no deben iniciar procesos arbitrales o judiciales relacionados con el objeto de la conciliación hasta su conclusión.

Respecto al lugar donde se llevará a cabo, el Artículo 68 del Reglamento establece que será en la sede de la Oficina, dejando abierta la posibilidad que excepcionalmente atendiendo al caso concreto se pueda desarrollar en otro sitio. La Oficina emitirá citación a las partes donde especificará lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación.

Dentro de la misma Oficina se debe elegir o acondicionar adecuados espacios de reunión, que resulten agradables, con una correcta privacidad, ambientación, temperatura y decoración simple, un ambiente propicio para lograr un estado de bienestar en los conciliados que favorezca la comunicación.

En cuanto a las sesiones en que deberá desarrollarse la conciliación, el apartado 2 del Artículo 69 atinadamente permite que se realice más de una sesión de ser necesario, pudiendo dichas sesiones ser convocadas al finalizar la sesión precedente o posteriormente mediante citación.

22 Sobre este particular resulta interesante traer a colación la fórmula empleada en la legislación española, que para su acto de conciliación prevé la conformación de una comisión presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial designado por su Director, pero conformado además por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario. Comisión de conciliación que deberá dictar una propuesta de acuerdo en un plazo máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicitó, quedando limitado el papel de las partes a manifestarse sobre su conformidad o no en relación con dicha propuesta. Entendiéndose el silencio como conformidad. Vid. Artículo 142. 1 de la Ley Española de Patentes.

23 El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI considera que la resolución eficaz de cada procedimiento depende en gran medida de la calidad de los expertos. <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>

En virtud del mandato del Artículo 71 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99, del acto conciliatorio se levantará un acta que deberá ser firmada por las partes y el órgano conciliador. Al no especificar nada más, se podría entender que en dicho documento jurídico quedará contenido el acuerdo de conciliación, entendido como aquel acuerdo de voluntad al que arriban las partes en el marco del procedimiento de conciliación, así como, otras incidencias del acto conciliatorio de las que se quieran dejar constancia.

En la estructura y contenido del acta de conciliación no deben faltar los aspectos siguientes: número de acta, número de expediente conciliatorio por año natural, número, título o denominación del expediente de solicitud o registro de la modalidad de que se trate, referencia al proceso principal, fecha, lugar y hora de cada sesión, nombres y apellidos de los integrantes del órgano conciliador, generales de las partes participantes y sus representantes, exposición sucinta de las alegaciones de los participantes, acuerdos adoptados numerados de manera consecutiva, firma de las partes y miembros del órgano conciliador<sup>24</sup>.

El fin que se persigue con la conciliación es que se logre un acuerdo que sirva de base a la fundamentación jurídica de la Resolución que la Oficina dicte, en virtud del proceso en cuestión. Dicho acuerdo, como ya hemos expresado, debe ser consecuente con el principio de legalidad. En caso contrario o cuando no se arribe a acuerdo, la directora de la Oficina resolverá atendiendo a todos los elementos que, en estrecha relación con la conciliación y con el fondo del asunto en cuestión, tributen a una decisión ajustada a Derecho<sup>25</sup>.

No obstante, en virtud del principio de voluntariedad que informa la conciliación esta podrá concluir también por decisión bilateral o unilateral de no continuarlo, en estos casos

debe preverse una comunicación previa al órgano conciliador con copia a la contraparte y que los acuerdos a los que se hayan arribado sean vigentes entre las partes.

De igual forma cuando la aceptación de la conciliación no hubiere sido unánime por todas las partes, o cuando llegado el día de la audiencia no hubieran asistido todos, salvo que aleguen justa causa, deberá darse por concluida la vía conciliatoria. En este caso la Oficina, a través del órgano conciliador, podrá emitir Comunicación Oficial informando a las partes sobre el archivo del expediente conciliatorio y la continuidad del procedimiento administrativo principal del que se trate.

En los casos en que se alegue justa causa, el órgano conciliador puede posponer, por única vez, la realización del acto conciliatorio señalando nueva fecha, hora y lugar.

Adecuado resultaría, delimitar la confidencialidad que deberá guardar tanto el órgano conciliador como las partes respecto a todas las actuaciones y declaraciones del procedimiento conciliatorio. A este tenor, deberá valorarse si requerirá o no de la firma de acuerdo expreso, o quedará subsumido por ejemplo, en algún compromiso de sometimiento a la conciliación que firmen las partes y en los deberes que contraiga el órgano conciliador con su nombramiento. Amén de que se positive como principio en la regulación que instituya el procedimiento de conciliación ante la Oficina.

Podría ser útil regular el tratamiento que se le dará a la confidencialidad, así como su alcance, por ejemplo, respecto a los acuerdos adoptados, cuya revelación será necesaria para su realización final, como base para la resolución que sobre el asunto en cuestión dicte la Oficina<sup>26</sup>.

Estas son las ideas que, a modo de propuesta, se considera que deben ser valoradas por la Oficina para adoptar un procedimiento de conciliación. La apertura hacia los inversionistas extranjeros con la puesta en vigor de la nueva Ley de Inversión Extranjera, que prevé como aportes los derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles; el cumplimiento del Lineamiento 228 de la Política Económica y Social del Partido y la

Revolución que llama a fortalecer las capacidades de prospección y vigilancia tecnológica y la política de protección de la Propiedad Industrial en Cuba y en los principales mercados externos, que ha generado la actualización del sistema legal de la propiedad industrial con la promulgación de nuevas normas jurídicas; el aumento en el número de solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos ante la Oficina, crean el marco necesario para que se reflexione sobre la necesidad de instrumentar el procedimiento de conciliación. Además, se avizoran próximos conflictos en esta materia que pueden ser solucionados de forma expedita mediante este método alternativo de solución de conflictos.

## CONCLUSIONES

La legislación vigente en materia de propiedad industrial ofrece la posibilidad de utilizar la conciliación como método alternativo de solución de diferencias, ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

La regulación del tema en esta legislación resulta insuficiente. La parquedad de sus preceptos resalta la necesidad de la promulgación de una norma jurídica que, con jerarquía de resolución, ponga en vigor un procedimiento de conciliación ante la Oficina, de tal manera que sirva de aplicación común a todos los casos en los que la ley permite la sustanciación de este procedimiento en las diferentes modalidades de Propiedad Industrial.

El procedimiento de conciliación debe caracterizarse por su flexibilidad, coexistencia de la escritura y la oralidad con preponderancia de esta última, y papel protagónico de las partes; así como, por la ponderación de los principios de confidencialidad, voluntariedad, legalidad, imparcialidad, igualdad de las partes y economía procesal.

La regulación de la conciliación deberá ofrecer algunas definiciones que permitan la familiarización y mejor comprensión del procedimiento; establecer los deberes y funciones del órgano conciliador y las partes; delimitar la materia conciliable; y regular otros aspectos relativos al desarrollo del procedimiento que se estimen convenientes.

Se espera que las ideas vertidas en el presente trabajo sirvan de referencia a la instrumentación del procedimiento de conciliación de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

24 El Artículo 71 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99 no establece formalidades en cuanto a la estructura y contenido del acta de conciliación solamente se refiere a que esta debe ser firmada por las partes y los miembros del órgano conciliador. Por tal razón consideramos oportuno mencionar aquellas cuestiones que resultan necesarias consignar en el acta, en aras de dejar constancia de las actuaciones del órgano y las partes y sobre todo del acuerdo adoptado, que servirá de base para la Resolución que finalmente se dicte al caso en cuestión.

25 Vid. Artículo 70 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99.

26 En virtud del Artículo 70 del Reglamento del Decreto-Ley 203/99.

# FIDEL Y LA CIENCIA: UN LEGADO QUE NOS COMPROMETE.

»M.SC. ARLEM LEONOR PERDOMO DÍAZ  
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
EMAIL: ARLEM@OCPI.CU

Cuando la mayoría de los cubanos aún asimilamos consternados la despedida física del Comandante de la Revolución Cubana Fidel Castro, recordamos su lucha porque el futuro de nuestra patria fuera de hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento. La ciencia cubana de hoy es fruto de la mirada anticipada y a largo plazo del comandante Fidel. Su visión siempre estuvo ligada a este sector, proyectando su desarrollo en el país y más allá de nuestras fronteras. A 57 años de ser pronunciadas en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba, en la Academia de Ciencias, volvamos al contexto de sus visionarias palabras aquel 15 de enero de 1960.

Había transcurrido apenas un año del triunfo revolucionario y nuestro país se encontraba con miles de analfabetos, un grave déficit educacional, ciento de miles de niños sin maestros, la mitad de nuestra población rural con solamente el 5% de los niños campesinos que llegaban hasta el 5to grado, y es ante ese escenario que Fidel lamentaba: "¡Cuántas inteligencias se habrán desperdiciado en ese olvido! ¡Cuántas inteligencias se habrán perdido! (...)" . Y más adelante en su discurso aseguraba: "Inteligencias que hoy se incorporarán a la vida de su país; inteligencias que hoy se incorporarán a la cultura y a la ciencia, porque para eso estamos convirtiendo las fortalezas en escuelas; para eso estamos construyendo ciudades escolares; para eso estamos llenando la isla de maestros, para que en el futuro la patria pueda contar con una pléyade brillante de hombres de pensamiento, de investigadores y de científicos" .

"(...) Hoy tienen la satisfacción de saber que hay un gobierno revolucionario que busca la verdad, que necesita de los científicos, que necesita de los investigadores; porque es el minuto en que todas las inteligencias tienen que ponerse a trabajar, en que todos los conocimientos no son suficientes para la obra que se realiza y son necesarios más conocimientos (...)" , declaraba Fidel en aquella hora, y una y otra vez realizaba aquel llamamiento iluminado: "(...) y entre los hombres de pensamiento hay que librar la batalla, entre los hombres de pensamiento hay que formar la legión que brinde los recursos de su inteligencia a la Revolución en esta hora (...)" .

Fidel rápidamente materializó su pensamiento en muchas acciones, imposibles siquiera de enumerar en este modesto homenaje por su aporte a la ciencia. Ellas incluyen el impulso a un desarrollo educacional integral con acceso universal y gratuito para todos los cubanos, que tuvo como punto de partida la campaña masiva de alfabetización; la creación masiva de escuelas y universidades en todas las provincias; la edición de libros científico-técnicos; la formación de miles de científicos en Cuba y en el exterior; la construcción de una institucionalidad para la ciencia; la creación de centros científicos en todo el país, y muchas otras, que contaron todas con el impulso, el diseño estratégico y la presencia fundacional del líder histórico.

## Fidel y la Biotecnología

Justo homenaje significa resaltar el impulso dado por el comandante para desarrollar el sector de la biotecnología, proponiendo revolucionarios conceptos de trabajo que permitieron agrupar a los científicos de mayor prestigio y resultados, con independencia de sus instituciones, estructuras y subordinaciones, iniciándose una nueva etapa en la ciencia cubana.

A partir del año 1981, con la creación del Frente Biológico comenzaron a acumularse experiencias y resultados positivos. Varios hitos en esta esfera merecen su realce: Cuba se inició en la producción de interferones, lo que permitió situar a nuestro país entre los primeros del mundo en este tipo de producción; en 1986 se logró una nueva tecnología, la vacuna contra la Meningitis Meningocócica, única efectiva en el mundo en ese momento; el desarrollo de los sistemas ultramicroanalíticos (SUMA), la obtención de la vacuna contra la hepatitis B, del Policosanol (PPG) y de la Estreptoquinasa recombinante, así como la producción de una variada nomenclatura de anticuerpos monoclonales, de preparados radiactivos para el diagnóstico médico y la investigación. Entre 1991 y 1992, cuando el país estaba abocado a otras urgencias de carácter económico y social, se creó el Polo Científico del oeste de la capital dedicado a la biotecnología e industria farmacéutica, bajo la directa conducción de Fidel; cuentan las anécdotas orales que no pocos funcionarios y directivos de la época tildaron de arrestada locura la apuesta. En 1994 estaban dadas todas las condiciones para que fracasara el sueño de un país pobre de desarrollar una industria millonaria reservada para unas pocas firmas en el mundo: no teníamos acceso a capital de riesgo, el mercado farmacéutico estaba cada vez más regulado, se ampliaron las obligaciones de protección por patentes impuesta como parte de nuestra membresía en la OMC, se resentían los nefastos efectos derivados de la reciente pérdida de los vínculos con la URSS y del reforzamiento de la hostilidad de EE.UU.

En tal contexto, ¿cuáles fueron las orientaciones estratégicas y misiones indicadas por el Comandante en Jefe? Cuando nadie preveía el papel relevante que podía significar para el futuro de Cuba el desarrollo industrial en el sector biotecnológico y farmacéutico, Fidel indicó: - darle mayor alcance y jerarquía al desarrollo de la ciencia, las tecnologías de avanzada, la investigación y la obtención de nuevos medicamentos, vacunas y productos industriales y crear la base tecnológica y productiva con sistemas de calidad y control más avanzados, - integración entre las instituciones, - sistema de trabajo "a ciclo cerrado", - selección política y técnica del personal que se consagrara al trabajo, - impacto en la salud y en la producción de alimentos en Cuba, y - realizar gestión exportadora directa para el logro de los recursos financieros necesarios que permitieran financiar sus propios gastos y lograr aportes crecientes a la economía nacional.



¿Qué se ha logrado? Sintetizado en las más breves líneas posibles: una experiencia concreta con más de 30 años de resultados científicos, desarrollo de tecnologías y la generación de nuevos productos; una visibilidad internacional creciente y reconocimiento de la biotecnología cubana, con resultados reconocidos por importantes sectores académicos y científicos, así como por las revistas especializadas más importantes del mundo; equipamiento de avanzada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y amplia cobertura de medicamentos genéricos y biotecnológicos de producción nacional, con un impacto directo en la salud del pueblo cubano y un impacto económico con la presencia de productos en más de 50 países y transferencias de tecnologías en el marco de inversiones conjuntas en el exterior.

Con orgullo podemos declarar que una parte importante del éxito que exhibe hoy la biotecnología cubana lo debemos al liderazgo y la visión estratégica de Fidel. Su atención directa y diferenciada a las organizaciones, la audacia en las inversiones productivas y su cuidado constante por la calidad y por el compromiso social y político del capital humano a laborar en el sector, constituyeron líneas claves del acompañamiento de Fidel que condujo a la consolidación de una industria innovadora con capacidad exportadora, que constituye hoy un conjunto de empresas socialistas de alta tecnología agrupadas en la Organización Superior de Dirección 'Biocubafarma', llamada a tareas superiores dentro de nuestro modelo económico.

La viabilidad y perspectiva del desarrollo de la biotecnología en Cuba fue una "batalla de ideas" de Fidel. Conocidas anécdotas ilustran su talla mundial de estadista, como la de aquella visita de 1989 a un pequeño grupo de científicos en un laboratorio casi artesanal en el 4º piso de un hospital de la capital, a los que el propio Fidel les llamó "los científicos de la buhardilla", que apenas habían acabado de obtener 30 gramos de anticuerpos monoclonales, y en la que Fidel indagó por las mayores empresas productoras de esos anticuerpos en el mundo y sus capacidades -que eran en ese momento 2000 veces superiores-, para inmediatamente retar al grupo diciéndoles: "y ustedes ¿no piensan competir con esa gente?". O cuando se detuvo a explicarles personalmente a los obreros que sembraban plátano en el terreno donde se construiría un nuevo centro biotecnológico, el insigne Centro de Inmunología Molecular, las razones por las cuales se debía demoler el platanal; explicación

Es innegable que desde el triunfo mismo de la Revolución el desarrollo de la ciencia constituyó una prioridad para nuestro comandante. Los conceptos que se expresan a través de sus ideas, las acciones emprendidas para materializarlas y las raíces éticas que nutren esos conceptos y que sustentan su pensamiento y acción, los podemos sintetizar en tres de sus expresiones en momentos muy distintos<sup>1</sup>:

- la primera en 1960, antes de la Campaña de Alfabetización, cuando en un país sin tradición científica, y enfrentado a muchas urgencias dijo: "El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento"
- luego en 1991, cuando se desplegaba ya la crisis del campo socialista europeo y se planteaba la ingente tarea de defender nuestra soberanía expresó: "La independencia no es una bandera, o un himno, o un escudo. La independencia no es cuestión de símbolos. La independencia depende del desarrollo, la independencia depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy".
- y después en 1993, año en que tocó fondo la crisis económica del denominado 'período especial' que siguió a la desaparición del campo socialista europeo y al reforzamiento oportunista del bloque norteamericano contra Cuba, Fidel retomó la idea de las funciones de la ciencia en la economía cuando expresó: "La ciencia, y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo. no habrá otro".

## Citas de Fidel sobre Ciencia, Innovación y Conocimiento.

En fecha tan temprana como el 4 de junio de 1963, en una comparecencia por radio y televisión, Fidel definía su sueño de aspiración sobre el quehacer científico al expresar: "A veces yo me pregunto, ¿qué me gustaría ser si no fuera revolucionario, y aun siendo revolucionario?, ¿qué me gustaría ser?, me gustaría ser investigador. ¿Por qué? Porque se puede ir revolucionando la naturaleza, y en mínima parte creando una variedad nueva de plantas, de animales, cualquier cosa en el terreno de la agricultura, pero también en el terreno de la física, de la química. En todos los órdenes hay una eterna revolución que realizar y que el hombre tendrá que ir realizando. Y hacia eso tendrá que ir la juventud inquieta, concentrar su ímpetu, su impulso en el perenne afán de renovar y de progresar que tiene la humanidad."

"No puede haber socialismo sin ciencia", aseveraba Fidel al clausurar el Fórum Nacional de Ciencia y Técnica el 16 de diciembre de 1991, "(...) la supervivencia

de la Revolución y del socialismo, la preservación de la independencia de este país depende hoy, fundamentalmente de la ciencia y la técnica (...). Lo que tengamos en el futuro tenemos que crearlo nosotros, tenemos que conquistarlo con nuestros brazos, con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. Podemos llegar a hacer mucho y podemos llegar muy lejos, porque tenemos lo que no tienen otros: la cantidad de talento acumulado de nuestra sociedad, la cantidad de inteligencia desarrollada. Con lo que tenemos podemos alcanzar lo que queramos".

En la clausura del IV Congreso de la FEU, el 20 de diciembre de 1990 Fidel se enorgulleció: "Está teniendo lugar esta explosión científica, y mucha gente, en el mundo empieza a reconocerlo (...) Les digo que en ese campo se desarrolla una actividad febril, a la cual no nos interesa hacerle mucha publicidad; aunque sé que hay cosas que alimentarían a la gente, es mejor que nos alejemos sobre otras bases y no que estemos diciendo todos los días lo que estamos haciendo para levantar la moral de la población. No nos hace falta eso; hay que trabajar con seriedad, con responsabilidad, como corresponde en este momento."

Y en ese llamado eterno del Comandante a la exigencia, a la lucha contra los males que pueden socavar las cimientos de nuestra sociedad como son la corrupción, el descontrol y el desvío de recursos, el 23 de marzo de 1990 en una comparecencia por los canales de televisión, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba nos alertaba así: "(...) y he planteado que haya un cierto control y que se tome conciencia de que cada una de estas innovaciones, muchas de ellas investigaciones científicas, son recursos importantes del país, que ha invertido en los centros de investigación, en la formación de decenas de miles de investigadores y técnicos."

En la reunión ministerial del Grupo de los 77 celebrada en nuestra capital el 19 de septiembre de 1999, Fidel compartía en su mensaje a los participantes sus ideas en relación a las nuevas tecnologías de la información en un mundo globalizado: “El tema relativo al conocimiento y la tecnología es de especial relieve en nuestra agenda (...). Es urgente enfrentar la situación de indigencia en que nuestro grupo de países se encuentra en este escenario de las redes globales de información (...). Las nuevas tecnologías de las comunicaciones han dividido al mundo entre los conectados y los no conectados a las redes globales (...). Conectarnos al conocimiento y participar en una verdadera globalización de la información que signifique compartir y no excluir, es un imperativo estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales de cara al próximo siglo.”

Es conocido que después del retiro de sus funciones de dirección estatal, gubernamental y partidista, Fidel se mantuvo acompañando los destinos políticos de Cuba a través de libros, intervenciones y reflexiones, algunas de las cuales estuvieron reservadas a temas relacionados con la ciencia, la innovación y el conocimiento. Más de una de sus Reflexiones abordaron la cuestión del secuestro de talentos científicos formados en países del Tercer Mundo por parte de empresas del gran capital.

“Las tendencias a la privatización del conocimiento y a la internalización de la investigación científica en empresas subordinadas al gran capital ha ido creando una especie de ‘apartheid científico’ para la gran mayoría de la humanidad (...)” aseveraba el comandante en la Reflexión ‘El Robo de Cerebros’ del 17 de julio de 2007, en la que también expresaba: “No puede llamarse ni



medianamente humana una sociedad donde los seres humanos sobren por millones y constituya una práctica el robo de cerebros a los países del Sur, y se perpetúe el poder económico y el disfrute de las nuevas tecnologías en unas pocas manos”.

En la Reflexión que tituló: 'El Analfabetismo Económico' Fidel analizaba la ausencia de pensamiento científico en una esfera vital como la Economía, así afirmaba: "Cuando un pueblo deja atrás el analfabetismo, saber leer y escribir, y posee un mínimo indispensable de conocimientos para vivir y producir honradamente, le faltaría vencer todavía la peor forma de ignorancia en nuestra época: el analfabetismo económico. Sólo así podríamos saber lo que está ocurriendo en el mundo". En su mensaje a la Mesa Redonda de la televisión cubana el 17 de diciembre del 2007 el Comandante nos convocaba a examinar con pensamiento científico la realidad actual de nuestro país: "Mi más profunda convicción es que las respuestas a los problemas actuales de la sociedad cubana, que posee un promedio educacional cercano a 12 grados, casi un millón de graduados universitarios y la posibilidad real de estudio para sus ciudadanos sin discriminación alguna, requieren más variantes de respuesta para cada problema concreto que las contenidas en un tablero de ajedrez (...). Ni un solo detalle se puede ignorar, y no se trata de un camino fácil, si es que la inteligencia del ser humano en una sociedad revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos".

## Fidel y la Propiedad Intelectual: maduración de un pensamiento.

Y como no hay sector en el cual el Comandante Fidel Castro no haya aportado con sus ideas, empeños y desvelos, no puede dejar de estudiarse su ideario sobre uno de los campos vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, la propiedad intelectual. Al escudriñar sus pronunciamientos sobre este tema en las diferentes etapas de la historia revolucionaria cubana, nos damos cuenta de la maduración de su pensamiento, siempre dialéctico y contextatario.

Uno de los primeros momentos en que Fidel se refirió a la propiedad intelectual fue a escasos años del triunfo revolucionario, el 29 de abril de 1967, en un discurso pronunciado en la despedida a las becarias que habían laborado en diversas tareas del regional Guane-Mantua, en Pinar del Río, ocasión en la que el Comandante discursó una ferviente arremetida contra la propiedad intelectual en general, especialmente la emprendió con una de las ramas de ésta, la conocida como el Derecho de Autor.

Si volvemos a sus palabras de aquel día del año 1967 encontraremos muchas de las razones de su elocuente verbo en referencia a la propiedad intelectual, en el momento de nuestra historia en que fueron dichas:



"(...) a pesar de tantas imprentas como teníamos en el país, a pesar de tantos obreros que trabajan en esas imprentas, a pesar de tanto papel como se ha gastado, en este país no se había impreso un solo libro para los campesinos. Y usted llegaba a una tienda en las montañas y encontraba libros de filosofía. No quiere decir que la filosofía sea algo subestimable, pero aquellos campesinos no estaban en plan de estar estudiando cuestiones de alta filosofía, estaban interesados por libros sobre agricultura, libros sobre mecanización, libros de montones de cosas (...) Yo le pregunté un día a un trabajador en una tienda por los libros que tenía allí y los libros que vendía. Y me dice: 'Bueno, tenemos muchos libros de Marx y Angel', ¿De Marx y Angel? digo yo, ah, ya sé, esto es de Marx y Engels (...)"

Y continuaba así su entusiástico intercambio con las becarias: "(...) entre todas las cosas de las cuales se hicieron propiedades, hubo una muy 'sui géneris' que se llamó propiedad intelectual. Ustedes dirán: Pero esa es una propiedad abstracta. ¿Qué es esto de la propiedad intelectual? Por si alguno hubiera que no estuviera muy familiarizado, sencillamente, es la propiedad que emana de una producción de la inteligencia de los individuos, de un grupo de individuos, un libro, por ejemplo, cualquier libro de tipo técnico, una novela. (...) Quiero aclarar bien —porque no me quiero ganar el odio de los intelectuales, primero, porque sería un odio injustificado— que esto no quiere decir ni mucho menos un desconocimiento del mérito, del valor, incluso del derecho a vivir de quien produce este tipo de bienes espirituales. Muy bien. Pero... ¿qué ocurre? (...) en la medida que aprendían a leer y a escribir nuestros ciudadanos, en la medida en que todos los niños empezaban a ir a la escuela, en que el número de graduados de 6to. grado pasaba de 50 000, y era ya 60 000, 70 000, 80 000, en la medida en que eran más los que ingresaban en los institutos tecnológicos y en la universidad, en la medida en que aspirábamos a vencer el subdesarrollo y la ignorancia, el número de libros que necesitábamos era cada vez mayor. Y los libros eran —y son— carísimos".

"(...) En virtud de todos esos conceptos de la propiedad intelectual nos veíamos en la necesidad, si queríamos satisfacer toda la demanda de libros que existía, de gastar decenas de millones de pesos en libros. Y ya no era la propiedad intelectual de los autores, del producto espiritual, sino de los que en el mercado y a cualquier precio, es decir, por lo general a bajos precios, habían pagado ese producto de la inteligencia. Los que tenían el monopolio de los libros tenían el derecho de venderlo al precio que estimaran pertinente. (...) ¡Nosotros consideramos que los conocimientos técnicos deben ser patrimonio de toda la humanidad; nosotros entendemos que lo que ha creado la inteligencia del hombre debe ser patrimonio de toda la humanidad!". Y es en esta intervención, en el momento histórico que Cuba se ve bloqueada, que Fidel declara la necesidad de la libertad de circulación del conocimiento: "(...) En Estados Unidos hay miles y miles de libros técnicos. Pues bien, nosotros hemos empezado por declarar abolida la propiedad intelectual de todos los libros técnicos de Estados Unidos, y proclamamos nuestro derecho, en primerísimo lugar, a imprimir todos los libros técnicos norteamericanos que consideremos de alguna utilidad para nosotros. (...) sobrarían las consideraciones de derecho (...) lo hacemos con todo el derecho que nos da resarcirnos en alguna medida del daño que los Estados Unidos han tratado de hacerle a este país. (...) Nuestra sociedad puede y está en la disposición de compensar a todos los creadores intelectuales cubanos; pero a la vez renunciar, renunciar internacionalmente, a todo derecho de propiedad que

nos corresponda (...) y que, arregladas las cosas entre el productor intelectual cubano y el gobierno cubano, nuestro país renuncia a todo derecho de propiedad intelectual". Parecieran premonitorias hoy aquellas palabras de Fidel, cuando a 50 años después, la propiedad sobre el conocimiento por las grandes empresas impide el establecimiento de una verdadera sociedad del conocimiento.

No escaparon a su análisis de ese día las creaciones intelectuales de tipo tecnológicas: "(...) Lo mismo haremos con las cosas que se llaman 'patentes'. Nosotros, por nuestra parte, es verdad que no hemos inventado grandes cosas todavía, y no se trata de que pensemos convertirnos en inventores; pero cualquier bobería que nosotros inventemos estará al servicio de toda la humanidad". ¡Cuán lejos estaba el líder en ese momento histórico, de imaginar que tantas invenciones nacidas en laboratorios y aulas universitarias cubanas se convertirían en un referente de la ciencia mundial, constituyéndose en producciones de alto valor agregado para la industria y la economía del país!

En el discurso pronunciado para clausurar el XI Congreso Médico y VII Estomatológico Nacional, el 26 de febrero de 1968, Fidel continuaba reiterando el derecho de los creadores a recibir su merecida compensación, y a la vez que reconocía tales derechos individuales, en términos de carácter global proclamaba la puesta de nuestra propiedad intelectual al servicio del mundo: "(...) Nosotros entendemos que hay algo de carácter universal, y son los conocimientos técnicos, los avances de la técnica y los de la ciencia. ¡Y nuestro país revolucionario está dispuesto a indemnizar, compensar cabalmente a todos sus productores intelectuales (...) y está dispuesto a renunciar a su propiedad intelectual en beneficio del resto del mundo (...)!". Y como tal actuamos hoy en consonancia con aquella noble aspiración que declaraba Fidel; al aplicar la normativa vigente en la materia se garantiza el justo equilibrio entre los derechos exclusivos concedidos a los creadores y los objetivos fundamentales de política pública como interés supremo del Estado cubano.

Tan acostumbrados nos tenía el Comandante a su reflexión visionaria, que avizorando la concertación a escala multilateral de normas sobre Propiedad Intelectual no perdía oportunidad de fustigar el uso monopolístico de estos derechos por las grandes transnacionales y la influencia que éstas han ejercido en el marco de organizaciones y negociaciones internacionales en defensa de sus propios intereses, "(...) EE.UU debe dejar de utilizar la propiedad intelectual como arma de negociación", denunciaba en la Sesión Inaugural de la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el 14 de junio de 1994, como crítica a la fuerte presión ejercida por empresas estadounidenses en la —en ese momento— recién concluida Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales que devendría unos pocos meses después en la actual Organización Mundial del Comercio (OMC).

"(...) Estados Unidos logró prácticamente todo lo que deseaba con los acuerdos que dieron lugar a la creación de la OMC, y de modo especial con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aspecto en el que ejerce un dominio privilegiado gracias a su desarrollo tecnológico y a la sustracción sistemática de las mejores inteligencias del mundo. Algunas de sus patentes obtuvieron hasta 50 años de exclusividad", declaraba nuestro líder en Ginebra, en la Conferencia Ministerial de la OMC que tuvo lugar en el año 1998.

Las reuniones en los distintos foros internacionales fueron el espacio idóneo que aprovechó el Comandante para promover el análisis y la discusión en torno al significado y trascendencia para los países subdesarrollados de las normas multilaterales en materia de propiedad intelectual que han obligado a los países a incorporar nuevas disposiciones en sus legislaciones nacionales de aplicación, "(...) Las desigualdades y peligros contenidos en las normas para el comercio de la propiedad intelectual, son aspectos importantes que deberán ser analizados en esta Cumbre (...), era el mensaje inaugural de Fidel el 19 de Septiembre de 1999 a los participantes en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 que se celebraba en La Habana.

Así también, en la histórica intervención del Comandante en la Organización de las Naciones Unidas, en ocasión de la inauguración del Segmento de alto nivel del VI período de sesiones de la Conferencia de las Partes de lucha contra la Desertificación y la Sequía, el 1ro. de septiembre de 2003, presentó una propuesta concreta de un programa, con sus cifras y costo, para eliminar el analfabetismo en el mundo; sin embargo, a la vez tuvo que denunciar como tan noble y viable proyecto era "(...) incompatible con la política de la OMC, con la monstruosa deuda externa, con el robo de cerebros, y con el monopolio casi total de la propiedad intelectual (...)", fustigando una vez más cómo la propiedad intelectual puede constituirse en un obstáculo al desarrollo, cuando es utilizada como un fin en sí misma y no como una herramienta integrada a las políticas públicas de desarrollo nacional.

Como parte de la dialéctica de su pensamiento Fidel fue capaz —como pocos—, de comprender cómo con el avance de la ciencia y la tecnología y la evolución del comercio internacional, la propiedad intelectual se constituye hoy en un instrumento de gestión para el desempeño de las instituciones, y se integra a los procesos de transferencia de tecnología, la cooperación científica y tecnológica y el comercio de bienes y servicios. En tal sentido, la cúspide de la maduración de su pensamiento en relación a la propiedad intelectual se manifiesta en su reconocimiento de la necesidad de fortalecer y utilizar de manera efectiva el sistema para beneficio de la economía y la sociedad. En tal sentido, en su Reflexión del 6 de abril de 2009 en ocasión de la presencia en nuestro país de un grupo de congresistas del Caucus Negro Congresional de los Estados Unidos quienes visitaron varios centros científicos, Fidel referendaba: "(...) Debemos tener cuidado de patentar todo, de acuerdo con las normas internacionales de propiedad intelectual, para evitar que nos sean robados los esfuerzos de tan maravilloso trabajo".

## Conceptos esenciales del pensamiento científico de Fidel.

La visión del Comandante sobre el devenir científico de la nación marcó cada etapa de la Revolución Cubana. Para el líder histórico era imposible lograr la sostenibilidad del desarrollo sin conocimiento y sin ciencia. Como parte de su concepción sobre el desempeño científico se destacan conceptos esenciales tales como<sup>2</sup> :

2. Idem.

- El compromiso con el futuro, aun en medio de enormes dificultades inmediatas.
- El valor del conocimiento para la defensa de la soberanía nacional y la justicia social.
- El acceso masivo a los conocimientos y la cultura como derecho humano, y como pre-requisito para el desarrollo económico, no como consecuencia del crecimiento de la economía.
- La confianza en las enormes potencialidades intelectuales y éticas del ser humano. Fidel siempre tuvo una percepción de lo que éramos capaces de hacer, más allá de la percepción que teníamos nosotros mismos.
- La voluntad de plantearse metas cada vez más altas y más audaces. Gabriel García Márquez caracterizó una vez a Fidel como "un hombre de ilusiones insaciables, incapaz de concebir ninguna idea que no sea descomunal..."
- El sentido de urgencia, captado en esa frase del propio Fidel: "milite en el bando de los impacientes, de los apurados..."
- La consagración al trabajo, como una expresión concreta de la ética del científico.
- La idea de una economía basada en la ciencia y la tecnología, como palanca principal de nuestro desarrollo.

Pocos líderes políticos en la historia de la humanidad han apuntado tanto a la ciencia como Fidel. Su visión futurista y sus ideas en este campo fueron conducidas siempre por un accionar en el que casi nunca eligió el camino fácil y cómodo. Para Fidel, ser científico se parece mucho a ser revolucionario: "Todo científico es un revolucionario, lo que hay que tratar es de que todo revolucionario sea un científico" declaraba el líder por allá por los años 60 del pasado siglo XX.

Refiere la anécdota, que al cabo del encuentro entre Fidel y los Cinco Héroes, el 28 de febrero de 2015, Ramón Labañino le preguntó que ya asentados de nuevo en la Patria, en qué frente del país consideraba él que ellos podrían ser útiles. Cuenta el héroe que Fidel le miró y les dijo: "¡Sean científicos!". Del significado de esta concisa respuesta, puede adivinarse que les quiso decir que fueran indagadores, investigadores y creadores en cualquier campo que escojan o les sea asignado en el futuro. La ciencia en Cuba es otra después de Fidel, el desarrollo de esta rama siempre llevará el nombre del Comandante. Es su legado el que nos compromete, por ello en la Cuba de hoy una parte creciente del pueblo trabajador

se hace cada vez más un pueblo de hombres y mujeres de ciencia, de hombres y mujeres de pensamiento, tal como él soñó hace ya más de 50 años.

## Bibliografía:

- Autores, Selección de: Dolores Guerra López, Margarita Concepción Llano, Ivette García González y Amparo Hernández Denis, "Fidel Castro y la Historia como ciencia", (Selección temática 1959 - 2003) Tomo I, 2003, Editorial Centro de Estudios Martianos, 240 págs.
- Castro Ruz, Fidel. Artículos, discursos, intervenciones y citas, (en línea), <http://www.fidelcastro.cu> Fidel, Soldado de las ideas.
- EcuRed, Portal de la Ciencia. (en línea) <https://www.ecured.cu/Portal:Ciencia>
- Lage Dávila, Agustín, "La Ciencia: Otra Batalla de Ideas de Fidel Castro", (en línea) <http://www.cubadebate.cu> [04/08/2016].
- Multimedia: La Pasión Fecunda, compilación electrónica de citas del Comandante en Jefe Fidel Castro, "Citas de Fidel Castro sobre Innovación y Conocimiento".
- Revista Bohemia, "La ciencia cubana también se llama Fidel Castro", (en línea), <http://www.bohemia.cu> [27/11/2016].
- Sistema Informativo de la Televisión Cubana, "Pensamiento estratégico de Fidel en la ciencia", (en línea) <http://www.cubatv.icrt.cu> [15/01/2017].

# LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y LAS MARCAS: PROHIBICIONES AL REGISTRO.

»M.SC. MARLENY CRUZ GIBERT  
ESPECIALISTA SUPERIOR EN PATENTES/ EXAMINADORA DE PATENTES  
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
EMAIL: MARLENY@OCPI.CU

## Resumen

*Las marcas y las variedades vegetales, creaciones tuteladas por la Propiedad Industrial, cruzan sus disposiciones cuando se trata de la protección de una denominación que identifique genéricamente una variedad vegetal en el ámbito técnico y comercial. Se realiza el análisis de varias legislaciones de marcas y de variedades vegetales con el fin de conocer el tratamiento jurídico de las denominaciones varietales, teniendo en cuenta las implicaciones que pudiera tener en el comercio la protección de esta denominación como marca y viceversa en el sistema previsto del derecho de obtentor. En la mayoría de las legislaciones que rigen el derecho de obtentor se incluye la prohibición expresa de registrar denominaciones varietales, idénticas o similares, a marcas protegidas para distinguir productos relacionados en el mercado e igualmente en las leyes de marcas es frecuente el rechazo de signos que coinciden con las denominaciones protegidas. Se incluyen indicaciones y/o recomendaciones que a nivel internacional se proponen para armonizar este tratamiento en las legislaciones nacionales y se interpretan las disposiciones correspondientes en el marco jurídico cubano. Las prohibiciones al registro en estas legislaciones evitan el riesgo de confusión en los consumidores y/o la concurrencia de derechos exclusivos en el mercado sobre el mismo producto o productos relacionados.*

*Palabras claves:* denominaciones varietales, variedades vegetales, marcas, signos distintivos, propiedad industrial, prohibiciones al registro.

## Introducción

En el mercado de semillas u otros productos agrícolas, influyen características visuales como las dimensiones del producto, su apariencia de frescura, además de la calidad en cuanto a grado de maduración de los frutos, sus propiedades organolépticas y la seguridad del empleo de técnicas de cultivo que garantizan niveles de residuos agroquímicos inocuos para el organismo y el medio ambiente. La obtención de variedades vegetales mejoradas o el fitomejoramiento, si utilizamos un lenguaje más técnico, propician la aceptación de estos productos por lo que ha sido de interés para las grandes empresas de semillas y obtentores en general, su promoción y protección legal como parte de su estrategia de comercialización.

En la proyección de Cuba, varios lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en el VI Congreso en 2011 y actualizados en el VII Congreso del Partido en abril de 2016<sup>1</sup>, están destinados a la contribución de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación en la agricultura y/o del fitomejoramiento al desarrollo económico del país, la sustitución de importaciones y al enfrentamiento del cambio climático, por lo que la creación y explotación de nuevas variedades vegetales es una premisa para los próximos años.

La protección de las variedades vegetales está condicionada en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que en su artículo 27, establece como estándar mínimo para los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, su protección, ya sea por patentes o por un sistema sui generis eficaz, o incluso por una combinación de estos sistemas. Aunque esto se considera una flexibilidad de este Acuerdo, que tampoco define que sea un régimen idéntico al que regula la Unión para la Protección de las Obtenciones vegetales (UPOV)<sup>2</sup> ni obliga a adherirse al Convenio, numerosos países han instrumentado la protección de las variedades vegetales sobre las bases del derecho de obtentor y la adhesión a esta Unión.

La protección de las variedades vegetales en una legislación sui generis reconoce el derecho sobre un conjunto de plantas de la misma especie que se definen y se distinguen por la expresión de uno o determinados caracteres que se mantienen estables de generación en generación. El ámbito de aplicación de la protección, se extiende generalmente a todos los géneros y especies botánicas, pero esto depende de la legislación nacional aplicable, si los países son miembros UPOV o no, y aun cuando lo fuesen, si son firmantes del Acta de 1978 o de 1991.

Independientemente del mecanismo que pudieran utilizar los países para proteger las variedades vegetales, se precisa la existencia de un referente y un ordenamiento de denominaciones varietales, apoyado por ejemplo en los marcos legales correspondientes al Registro de Variedades Comerciales en los ministerios de Agricultura y al Registro de Variedades Protegidas que frecuentemente se establece en las oficinas de propiedad industrial.

Cuba no es parte de la UPOV, por lo que no está sujeta a las obligaciones que dispone esta Unión. La protección legal de esta figura se rige por el Decreto-Ley 291 "De protección de las Variedades Vegetales", en vigor desde el 10 de abril de 2012, que presupone el cumplimiento de otros compromisos internacionales relacionados con el material fitogenético, pero la concesión del derecho de obtentor se condiciona al cumplimiento de los mismos requisitos técnicos del ámbito UPOV: la novedad comercial, la distintividad, la homogeneidad y la estabilidad de la variedad vegetal, además de exigirse por primera vez una denominación adecuada cuando se presente la solicitud ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Al igual que la mayoría de las modalidades de la propiedad industrial, la protección por variedades vegetales concede a su titular un derecho exclusivo que impide a terceros la realización de determinados actos de explotación, en este caso sobre el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad vegetal, e incluso estos derechos pueden extenderse bajo determinadas condiciones y dependiendo de la legislación aplicable, al producto de la cosecha, como es el caso de la legislación cubana.

En el ámbito de la Propiedad Industrial existe otra modalidad de protección que se relaciona con la identificación de variedades vegetales: la protección como marca que distinguiría la variedad que corresponda, de otras similares en el mercado. Las marcas y otros signos distintivos se regulan en Cuba por el Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", de 24 de diciembre de 1999.

1 Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, específicamente los Lineamientos en los acápites de Política de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente y Política Agroindustrial fundamentalmente.

2 Organización intergubernamental con oficinas en Ginebra, Suiza que regula la protección de las variedades vegetales y surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961 en París. A partir de ese momento comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de los obtentores. El Convenio fue revisado el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. Cuenta con 74 estados miembros (marzo 2017).

Entre las funciones de la marca, se reconoce como una ayuda a los consumidores para identificar el origen empresarial y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad se adecua a sus necesidades. Sin dudas puede utilizarse este tipo de protección para distinguir productos agrícolas, pero existen otras cuestiones y contradicciones jurídicas que se deben tener en cuenta según la legislación aplicable. La utilización de marcas puede entrar en conflicto y generaría confusión en el mercado cuando coincide o se trata de un signo muy similar a denominaciones de variedades protegidas por otro titular o aun tratándose del mismo titular para ambos derechos, su utilización en el mercado crearía contradicción jurídica por la naturaleza y el alcance del derecho en ambas figuras. Por ello es necesaria la intervención de las autoridades competentes facilitando la mejor información del régimen jurídico que regula los derechos de las nuevas variedades vegetales y particularmente su vinculación con el sistema marcario en lo que respecta a las denominaciones que se exigen para su identificación.

Por no existir experiencia nacional en este tema y la posibilidad de proteger en el extranjero las nuevas variedades vegetales cubanas, se realiza un análisis comparado centrando su atención en el tratamiento del requisito de la denominación varietal y su vínculo con las prohibiciones de la legislación de marcas, y viceversa, cuestión que se ha definido en función de evitar la acumulación de derechos exclusivos sobre las variedades vegetales producto de la posible coincidencia de una determinada denominación protegida con una marca. Además se hace un compendio de las principales disposiciones y/o recomendaciones que a nivel internacional ha establecido la UPOV en este sentido, se analizan las implicaciones que pudiera tener esta coincidencia y finalmente se trata el tema en el marco jurídico y la práctica nacionales.

## ¿Sería posible la protección de marcas como denominaciones varietales?

Antes de responder esta interrogante se necesita conocer el preámbulo de las disposiciones del Convenio de la UPOV y en particular los Artículos 5.2) y 20 del Acta de 1991, y los Artículos 6.1)e) y 13 del Acta de 1978 y del Convenio de 1961, que prevén que las variedades deben recibir una denominación adecuada que será registrada al mismo tiempo que se otorga el derecho de obtentor.

Con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de la UPOV, una denominación de variedad debe ser adecuada como designación genérica y permitir su identificación, ser diferente de cualquier otra denominación utilizada por otros miembros de la Unión<sup>3</sup> para variedades de la misma especie o de una especie de la misma clase; no debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor.

Toda persona que en el territorio de uno de los miembros de la Unión ofrezca a la venta material de

la variedad protegida o comercialice material de reproducción de la variedad, está obligado a utilizar la denominación, aún después de la expiración del derecho de obtentor de esa variedad. Se reconoce claramente que ningún derecho de la designación obstaculizará su libre utilización como denominación varietal; los derechos anteriores de terceros no deberán ser afectados, por lo que es posible que la coincidencia o cierta similitud implique un cambio de denominación. El obtentor deberá presentar la misma denominación a todos los miembros de la Unión y a menos que se considere inadecuada en algún territorio en particular, esta misma denominación se registrará en todos.

En la mayoría de las normas de derecho de obtentor se reconoce que los derechos anteriores de terceros pueden impedir la utilización de una denominación varietal, incluyendo por supuesto las marcas. El tratamiento que este principio recibe en cada uno de los países miembros de UPOV, es muy diferente. El ordenamiento jurídico español por ejemplo, establece un sistema tendente a impedir que la marca pueda ser utilizada como denominación varietal de la misma manera que la denominación varietal pueda ser objeto de marca, para lo que se cuenta con un informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre identidades o similitudes con marcas registradas.

El Reglamento de la Comunidad Europea<sup>4</sup>, excluye la utilización de una denominación varietal en el territorio comunitario si existe una marca comercial registrada en uno o más Estados miembros o a escala comunitaria, con anterioridad a la aprobación de la denominación varietal, siempre que sea idéntica o similar a la denominación varietal y esté registrada con respecto a productos que son idénticos o similares a la variedad vegetal en cuestión. La seguridad jurídica se ve, de esta forma, reforzada y permitirá que se cumpla su máxima, es decir, "que la variedad sea conocida por una sola denominación que permita identificarla sin riesgo de confusión con otras".

En las normas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se establece que no se admitirán denominaciones que constituyan marcas registradas pero con particularidades en cada estado parte<sup>5</sup>. En Argentina por ejemplo, se regula que no se aceptarán marcas como denominación de una variedad pero que podrá asociarse una marca a una denominación, siempre que no se induzca a confusión sobre dicha denominación ni sobre el nombre de su obtentor.

4 Artículo 2, Reglamento 930/2000 de 4 de mayo, modificado por el Reglamento (CE) N° 1831/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004 y Reglamento No 637/2009 De la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas.

5 Artículo 2, Acuerdo de cooperación y facilitación sobre la protección de las obtenciones vegetales. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) DECISIONES DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN, Decreto N° 2.183 de 21 de octubre de 1991 que regula la Ley N° 20.247 de 30 de marzo de 1973 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas en Argentina (1991), artículo 28, Ley N° 385/1994 "De Semillas y Protección de Cultivares". Paraguay y Ley de Protección de Variedades. , n° 9.456 de 1997. Brasil y Ley de Protección de Cultivares 16.811 de febrero de 1997, Uruguay.

Históricamente, las normas de variedades vegetales no contienen las mismas disposiciones para el registro de denominaciones ni en la práctica se ha contado con los recursos para seguir el procedimiento adecuado y la necesaria actualización de las bases de datos con vistas a la comparación de las denominaciones; además se debe considerar la subjetividad de los examinadores en la interpretación de las normas establecidas<sup>6</sup>. Por este motivo la UPOV ha insistido en establecer a nivel internacional un único sistema normativo para el examen de las denominaciones varietales, y así impedir la proliferación de sinónimos y de términos indebidos que provocan confusión en la circulación del material vegetal. Las normas supranacionales sobre denominaciones, se han limitado a establecer principios muy generales que, aunque han sido incorporados en las leyes de varios países, su falta de concreción ha permitido interpretaciones muy diferentes. Aunque se reconoce que esta forma de legislar está inspirada en principios extensamente defendidos de soberanía nacional, han supuesto en la práctica inseguridad jurídica.

Consecuentemente el Consejo de la UPOV emitió orientaciones al respecto y se emitió el documento UPOV/INF/12 "Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV" y en su cuadragésima novena sesión ordinaria, el 29 de octubre de 2015, se presentó el último documento actualizado (UPOV/INF/12/5) que reemplazan las anteriores notas. Se reconoce en el propio documento que las disposiciones generales sobre denominaciones de variedades previstas en el Convenio de la UPOV deben ser interpretadas y aplicadas uniformemente por los miembros de la Unión.

Estas notas de la UPOV son importantes de modo particular, debido a la obligación prevista de permitir el uso de la denominación en relación con la variedad, incluso después de expirado el derecho de obtentor, cuando el obtentor de la variedad es también el titular de una marca que es idéntica a la denominación de la variedad. Las notas destacan que, cuando un signo denominativo es registrado como marca, la utilización de este signo como denominación de la variedad puede convertir a la marca en un nombre genérico y en tales casos, la marca puede ser susceptible de cancelación. Con el fin de asegurar la claridad y la certidumbre en relación con las denominaciones de variedades, sugiere que las autoridades deberían rechazar una denominación de variedad que sea la misma que la de una marca sobre la que tenga un derecho el obtentor. El obtentor podrá elegir renunciar al derecho sobre la marca antes de presentar una denominación propuesta con el fin de evitar su rechazo.

Los derechos anteriores de terceros no deben ser afectados, por lo tanto al decidir acerca de la adecuación de una denominación propuesta y al examinar las objeciones y observaciones en relación con derechos anteriores de terceros, las orientaciones de la UPOV para las autoridades nacionales son las siguientes:

a) Una autoridad no deberá aceptar una denominación de variedad si ya se ha concedido a un tercero, en virtud de la legislación sobre derechos de obtentor,

3 Por "Miembro de la Unión" se entiende un Estado parte en el Convenio de 1961/Acta de 1972, el Acta de 1978 o un Estado u organización intergubernamental parte en el Acta de 1991 (Artículo 1.xi) o el Acta de 1991).

6 Aspectos extraídos de la Ponencia presentada por el experto Luis Salaices: Denominaciones: examen, cambio y búsqueda internacional en el Quinto Curso de Formación para Países Iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales. Bolivia, 20-24 de noviembre de 2006.

la legislación sobre marcas o cualquier otra legislación de propiedad intelectual, un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta. Corresponde al titular de un derecho anterior afirmar sus derechos mediante una objeción o los procedimientos judiciales disponibles. No obstante, se insta a las autoridades a que efectúen búsquedas en las publicaciones pertinentes (por ejemplo, boletines oficiales y bases de datos (por ejemplo UPOVROM) con objeto de identificar derechos anteriores respecto de las denominaciones de variedades. Asimismo pueden efectuar búsquedas en otros registros, tales como los registros de marcas, antes de aceptar una denominación de variedad.

b) La noción de derechos anteriores deberá incluir los derechos que estén en vigor, en el territorio en cuestión, en el momento de la publicación de la denominación propuesta. Respecto de los derechos cuya duración empiece en la fecha de presentación de las solicitudes, las fechas de presentación son las fechas pertinentes para consideraciones respecto de los derechos anteriores, siempre que esas solicitudes den lugar a la concesión de derechos.

c) En el caso de dos denominaciones de variedades propuestas que entren en conflicto en el mismo territorio o en territorios diferentes, se deberá retener la denominación que contenga una fecha de publicación anterior y la autoridad pertinente deberá pedir al obtentor cuya denominación propuesta haya sido o pudiera haber sido publicada en una fecha ulterior, que presente otra denominación.

d) Si después de haber concedido un derecho de obtentor, se descubriera que había un derecho anterior sobre la denominación que habría tenido por resultado el rechazo de la denominación, esa denominación deberá cancelarse y el obtentor deberá proponer otra denominación adecuada para la variedad. En el Artículo 22.1) b) ii) del Acta de 1991 se declara que si el obtentor no propone otra denominación adecuada, la autoridad podrá cancelar el derecho de obtentor.

e) Los siguientes puntos pueden servir de orientación sobre lo que podría constituir un "derecho anterior" cuyo ejercicio puede impedir el uso de una denominación propuesta:

i) Una marca podrá ser considerada como un derecho anterior cuando la denominación propuesta sea idéntica a la marca registrada para un producto idéntico. Para todos los efectos prácticos, dicha identidad de los productos es más probable que ocurra respecto de marcas registradas para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza<sup>7</sup>, si bien cabe recordar que, en ciertos países, las marcas también pueden estar protegidas sobre la base de su utilización y sin registro. Si la marca y la denominación propuesta no son idénticas sino similares, la marca, en ciertos casos, podrá constituir un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta, y se podrá exigir

al obtentor que proponga otra denominación. Si, a pesar de la similitud entre la denominación propuesta y la marca, el ejercicio del derecho sobre esta última no impide el uso de la denominación propuesta, la denominación podrá ser aceptada; los rechazos de denominaciones por la autoridad basados en la similitud con una marca son, en general, el resultado de oposiciones de titulares de marcas, observaciones de autoridades responsables del registro de marcas o decisiones de un tribunal competente. En los casos en que exista una simple similitud o una probabilidad escasa de asociación por los usuarios, las dispensas concedidas a los obtentores por titulares de derechos sobre marcas anteriores podrían constituir una solución viable;

ii) Si la denominación propuesta es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida<sup>8</sup>, puede resultar inadecuada aun cuando la marca notoriamente conocida se aplique a productos distintos de los que aparecen en la Clase 31 de la Clasificación de Niza<sup>9</sup>.

iii) Los derechos anteriores también podrían estar relacionados con los nombres comerciales<sup>10</sup> y los nombres de personas famosas;

v) Los derechos anteriores relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas (por ejemplo, "Scotch") pueden existir en virtud de la legislación nacional sobre la base del Derecho común inglés o de un registro<sup>11</sup>;

vi) En ciertos casos, pueden existir derechos anteriores sobre nombres geográficos (por ejemplo, nombres de ciudades o Estados); sin embargo, no existe una regla general para estos casos y su evaluación deberá basarse en las pruebas presentadas caso por caso.

8 Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, bajo determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una "marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. OMPI. 2000.

9 Las marcas notoriamente conocidas están protegidas por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Artículo 6 bis) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Artículo 16.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Véase también la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, de 1999.

10 Artículo 8 del Convenio de París.

11 Los Artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establecen una obligación para los miembros de la OMC de proteger las indicaciones geográficas; el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional establece procedimientos de registro internacional para las denominaciones de origen de los Estados parte en ese Arreglo.

Las notas explicativas instan a las autoridades pertinentes a enviar información sobre las denominaciones de las variedades a las autoridades encargadas de proteger otros derechos (por ejemplo, autoridades responsables del registro de marcas). También se aclara que cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca, un nombre comercial u otra indicación similar a la denominación de variedad registrada, pero dicha denominación deberá ser fácilmente reconocible.

## ¿Podrían protegerse denominaciones de variedades vegetales como marcas?

En el panorama varietal las marcas registradas significan por supuesto el reconocimiento legal del derecho de uso exclusivo de determinados grafismos y denominaciones y siempre que sean renovadas, este derecho no tendría limitación en el tiempo.

Los signos distintivos se pueden registrar como marcas cuando no se encuentren dentro de las prohibiciones absolutas o relativas establecidas en la legislación nacional aplicable, siendo posible proteger una denominación, un gráfico o logotipo, el envoltorio o envase del producto, entre otros signos. Generalmente se exige, entre otras condiciones, que no se haya convertido en genérico y que no se afecten derechos anteriores de terceros para similares productos o servicios.

En el tema que nos ocupa, cuando se investiga acerca de la inclusión de manera expresa de las denominaciones varietales en las prohibiciones al registro, se aprecia que las normas en materia marcaria tratan este aspecto de diferente manera. Por ejemplo, se incluye tal prohibición en las legislaciones de marcas de

-Artículo 4, inciso xiv), en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Japón (Ley N° 127 del 13 de abril de 1959, modificada por la Ley N° 55 de 10 de julio de 2015, establece que no serán registrables las marcas que son idénticas o similares al nombre de una variedad registrada bajo Sección 18 (1) de la legislación de Semillas y Plantas Agrícolas y que son usadas en semillas o plantas de la variedad correspondiente o en productos o servicios similares.

-El artículo 10.1 de la Ley de Marcas de Comercio de Canadá (R.S.C., 1985, c. T-13) (versión consolidada al 21 de junio de 2016) se limita a las denominaciones protegidas, establece que "...cuando una denominación tiene, bajo la Ley de Derecho de Obtentor, que ser usada para designar una variedad vegetal, ninguna persona deberá adoptarla como una marca asociada con la variedad vegetal u otra variedad de la misma especie o usarla en una manera que induzca a error o prestar a confusión". Según el artículo 11.1, ninguna persona debe usar en conexión con un negocio, como una marca o de otra manera, cualquier denominación adoptada contraria al artículo anterior.

-El Artículo 83 del Decreto 12-99 del 12 de diciembre de 1999 de Honduras, el Artículo 7, inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua y el Artículo 135 de la Decisión 486: Régimen común sobre Propiedad Industrial, en vigor a partir del 1° de diciembre de 2000, limitan a la exclusión de denominaciones de variedades protegidas y si el signo se destina a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

-En el artículo 20, inciso o, del Decreto-Ley 57, Ley de Propiedad Industrial de Guatemala se prohíbe el uso de denominaciones protegidas con relación a los productos que identifique la variedad de que se trate.

7 Clase de la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el registro de Marcas, más conocida como Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), que está dispuesta para: granos y productos agrícolas, hortalizas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. La undécima edición de la Clasificación de Niza entró en vigor el 1 de enero de 2017.



Japón, Canadá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Chile, Uruguay y de los países de la Comunidad Andina. En algunas de ellas se disponen restricciones o limitaciones en cuanto a la condición de variedad o producto que se identifica (variedades de la misma especie, en productos similares o variedades que se derivan de la variedad protegida), territorio de protección, registro de la denominación objeto de esta y su uso en el comercio.

En cambio en la ley de Brasil y Argentina no se encontró referencia expresa como prohibición, tampoco en las leyes o reglamentos de la actual Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)<sup>12</sup>, de España y de Estados Unidos. Aunque la legislación española sí incluye en su artículo 9.1, inciso c, como prohibición los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto a las marcas y los nombres comerciales y por otra parte en el examen de la marca comunitaria se rechazan las marcas constituidas por señales o indicaciones que se hayan convertido en usuales en la lengua corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio y esto podría interpretarse de manera conveniente si tenemos en cuenta que la denominación varietal se propone para convertirse en la designación genérica de la variedad.

Cuando analizamos el uso de las marcas en el comercio, tanto la utilización indebida del signo como su no utilización, puede derivar en la pérdida de los derechos sobre la marca. Conviene explicar por el tema que se analiza, que una marca puede llegar a ser susceptible de supresión del Registro si el titular ha provocado o ha tolerado su utilización indebida de modo que derive en su transformación en un nombre genérico para uno o más productos o servicios respecto de los cuales la marca haya sido registrada, de tal manera que, en los círculos comerciales y para los consumidores y el público en general, su importancia como marca se habría perdido y ya no cumpliría con sus funciones como signo distintivo.

Con vistas a evitar su utilización indebida, el titular de la marca como máximo responsable de su publicidad, debe seguir varias reglas pero básicamente la marca no debe ser utilizada para la designación de un producto o en lugar de ella. Usando la designación común del producto en conjunto con la marca de manera sistemática, por ejemplo en las etiquetas, el titular informa claramente al público que esta marca identifica un producto específico del resto en su misma categoría, lo mismo puede ocurrir en el comercio de variedades o de sus derivados. El titular de la marca también debe asegurarse de que no sea indebidamente utilizada por terceros y por el público. Es especialmente importante que la marca no se utilice como la descripción de un producto, o en lugar de esa descripción, en los diccionarios, publicaciones oficiales, publicaciones periódicas, etcétera. En este sentido cabe repetir que, si una denominación varietal se registra como marca por la autoridad nacional pertinente, la utilización comercial de esta denominación como designación genérica de la variedad vegetal convertiría a la marca en un nombre genérico pues es obligatorio la identificación de la variedad durante su comercialización con la misma denominación en los diferentes mercados de interés, aún con posterioridad a la vigencia del derecho de obtentor, si se trata de una variedad protegida. Esta denominación, de ser aceptada en el procedimiento de concesión, identificará a la variedad en los Boletines Oficiales, en bases de datos de

la UPOV y oficinas nacionales. En tales casos, la marca sería susceptible de cancelación<sup>13</sup>.

Las consecuencias jurídicas de este principio son de extraordinaria importancia e inciden directamente sobre el derecho exclusivo de una variedad vegetal. Si una denominación varietal pudiera ser utilizada como marca, aún si coincide la figura del titular, cuando la variedad pasase a ser de dominio público transcurrido el término de vigencia del derecho de obtentor, el titular de la marca podría impedir la comercialización de la variedad aduciendo tener un derecho de marca sobre el nombre y nadie podría utilizar la denominación. En definitiva esto podría suponer un derecho exclusivo permanente que va en contra de la mayoría de las regulaciones que a nivel nacional se aplican en el ámbito varietal.

## Vínculo marcas - denominaciones varietales en la legislación cubana.

Los antecedentes del vínculo marcas- denominaciones varietales se encuentran en un mismo cuerpo legal para la protección de las variedades vegetales y las marcas en Cuba en el Decreto- Ley 805, de 4 de abril de 1936, como primera ley autóctona en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo, no existen en esta norma disposiciones que se refieran explícitamente a la exclusión de denominaciones varietales como marcas. Las variedades vegetales susceptibles de protección se reconocían como objetos de invención<sup>14</sup> y se limitaban a las nuevas variedades de plantas reproducidas asexualmente exceptuando las plantas propagadas por medio de tubérculos y no se exigía denominación varietal como requisito para la protección de variedades. En lo que concierne a las marcas, aparece una relación enumerativa y no limitativa de lo que puede constituir una marca y se define como "...todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma, destinado a señalar o distinguir de sus similares, los productos de la industria, el comercio, la agricultura y el trabajo...". Si se considera que las denominaciones varietales tienen la función de comportarse como designaciones genéricas, aunque este Decreto-Ley no incluía expresamente dentro de las prohibiciones al registro, en su artículo 99, las denominaciones varietales, sí establecía la prohibición de denominaciones genéricas o su representación gráfica y las adoptadas por el uso para señalar género, clase, precios, cualidades, (...), adjetivos calificativos de productos y otros similares y las palabras descriptivas en general o que el uso haya convertido en genéricas.

Posteriormente el Decreto-Ley 68, de 14 de mayo de 1983, confirió protección a todas las variedades vegetales, exclusivamente por Certificado de Autor de Invención<sup>15</sup>, reconociéndose como soluciones técnicas de un problema y que debían satisfacer los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial; tampoco se exigía una denominación para la variedad. En cuanto a las prohibiciones de marcas<sup>16</sup> no se encuentra referencia explícita a las denominaciones de variedades vegetales.

-En la Ley 7978, de 6 de enero de 2000 de Costa Rica (reformada por Ley 8020 del 6 de septiembre de 2000), artículo 7 se limita a denominaciones de variedades protegidas en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

-En Perú se extiende a las denominaciones de las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida (Artículo 129.m) Decreto Legislativo No. 823) y en Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual instituye que las marcas deben ser lo suficientemente distintivas con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

-En el Artículo 20 de la Ley 19.996 que modifica la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial de Chile, se dispone que no podrán protegerse como marcas "...respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica".

-En el artículo 124, de la Ley de Propiedad Industrial No. 9279 de 14 de mayo de 1996 de Brasil no contempla las denominaciones varietales dentro de los signos no registrables. Tampoco la Ley No. 22362 de Marcas en Argentina, Artículos 2 y 3.

-Además la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en España, en su Disposición adicional novena: Comunicación de signos protegidos se establece que "...A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicarse a esta Oficina: a) Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas."

-Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Oficina de Armonización del Mercado Interior

En el 2000 entró en vigor el Decreto-Ley N° 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos que aún se mantiene vigente. Este Decreto define como marca "... todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado". En el artículo 3.1, inciso a, se especifican aquellos signos que pueden constituir marcas denominativas y en los artículos 16 y 17 se disponen las prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca, respectivamente. Se incluye expresamente dentro de las prohibiciones absolutas que no puede registrarse un signo que incluya la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con ella<sup>17</sup>. Es opinión de especialistas del Departamento de Marcas de la OCPI<sup>18</sup>, que al incluir esta prohibición dentro de las absolutas, el legislador pretendía darle el carácter de que nunca una marca puede incluir la denominación de una variedad vegetal protegida, ni aun cuando fuese el mismo obtentor quien pretenda el registro, solo basta que esté reconocida como tal.

12 Hasta el 23 de marzo de 2016 se llamaba Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) u OAMI

13 Publicación de la OMPI N.º 489 "WIPO Intellectual Property Handbook" (Manual de la OMPI sobre Propiedad Intelectual) (Sólo en inglés).

14 Artículo 41.3, Decreto-Ley 805.

15 Artículos 37 y 39 del Decreto-Ley 68.

16 Artículo 139, Decreto-Ley 68.

17 Artículo 16.1, Decreto-Ley 203.

18 Criterio defendido por Lyan Marsans, Especialista Superior de Marcas, OCPI.

Seguando el recorrido legal, ya se había mencionado anteriormente el Decreto-Ley 291 que dispone la protección de las variedades vegetales siguiendo el estándar mínimo al respecto del Acuerdo sobre los ADPIC y los compromisos derivados del Convenio de Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Tratado de la FAO). Este Decreto-Ley exige la denominación varietal como designación genérica de la variedad vegetal y que debe utilizarse cuando se ofrezca en venta, se venda o comercialice el material vegetal de la variedad protegida, aún después de expirar el derecho del obtentor<sup>19</sup>.

Esta última disposición por supuesto que entraría en conflicto si se otorgara el registro de una marca idéntica o similar a una denominación varietal, aun si se tratara del mismo titular, pues este dispondría del derecho exclusivo de evitar que terceros utilicen esta marca en el mercado para distinguir productos idénticos o similares, incluso con posibilidad de ser renovado ilimitadamente.

Ambos cuerpos legales coinciden en la posibilidad de proteger denominaciones que consistan en palabras, combinaciones de palabras y cifras y combinaciones de letras y de cifras, pero se diferencian en que los signos que estén compuestos únicamente por cifras que sí se pueden proteger como marcas no podrán designar una variedad, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. También se relacionan algunas prohibiciones al registro de denominaciones varietales y de marcas, referidas a signos que carecen de actitud distintiva, que sean susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor, la procedencia geográfica o la identidad del producto, signos que constituyan nombres genéricos, que sean contrarios a la moral y al orden público, que sean idénticas o similares a signos notoriamente conocidos (marcas o variedades, según corresponda), y cuando existan derechos anteriores de terceros.

En la implementación de ambos regímenes de protección se requiere de un vínculo en el examen de las denominaciones, que hasta el momento no se ha podido evidenciar<sup>20</sup>.

El procedimiento de concesión del derecho de obtentor incluye con posterioridad a la publicación de la solicitud, previo examen formal de la documentación, un examen preliminar a cargo del Departamento de Inventiones y Modelos Industriales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial que conlleva el análisis de la denominación varietal propuesta para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. En este momento se deben tener en cuenta los resultados de la búsqueda en la base de datos administrativa que contiene información del registro y el trámite de marcas, denominaciones de origen u otros signos distintivos, respecto a productos relacionados o idénticos a la variedad vegetal que se identifica con la denominación propuesta. En caso de resultados positivos, la denominación sería objetada y el solicitante debe modificarla.

Debido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que coincidan o incluyan denominaciones varietales protegidas, ya sea en Cuba o en el extranjero, durante el examen de las marcas que pretendan identificar productos clasificados por la Clasificación de Niza en clases relacionadas con variedades vegetales: sobre todo la Clase 31 de Niza, enunciada ya en las notas explicativas del Convenio de la UPOV, también en las clases 29 y 30, homólogas a la 31, cuando se trata de alimentos elaborados a partir de determinadas especies según la variedad vegetal de que se trate, por ejemplo, si se pretende comercializar el maíz como planta estaría en la clase 31 pero el maíz en conserva en la clase 29; en la clase 30 se incluye el arroz y en la 34 el tabaco. En este sentido deben establecerse directrices de examen que armonicen la búsqueda de denominaciones publicadas en la Lista Oficial de Variedades Comerciales del Ministerio de la Agricultura que se publica anualmente y en las bases de datos de denominaciones varietales que podrían utilizarse a nivel nacional e internacional, por ejemplo la Base de Datos PLUTO disponible en la página web de la UPOV y con acceso condicionado por descargo de responsabilidad para los usuarios registrados en la página web de la OMPI.

La imposibilidad de la concurrencia de protección de una misma denominación como marca y como denominación varietal no impide que siempre que sea perfectamente reconocible la denominación protegida como tal, sea posible asociarla con una marca, un nombre comercial u otro signo distintivo similar, cuando se ofrezca en venta, se venda o comercialice el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad vegetal protegida.

## Conclusiones

-Las variedades vegetales deben identificarse fácilmente por los consumidores en el mercado quienes vinculan la denominación a exigencias cualitativas bien determinadas.

-Las marcas que identifican variedades vegetales en el mercado no deben ser idénticas o similares a las denominaciones varietales, es decir una marca no puede constituir el nombre de una variedad registrada tanto en el Registro de Variedades Protegidas como Comerciales.

-Una denominación varietal no puede protegerse como marca pues implica el riesgo de convertir el nombre en genérico y provocar la cancelación de la marca. La protección como marca representaría un derecho exclusivo ilimitado sobre un material vegetal que debe identificarse de la misma manera en cualquier mercado aún después de extinguido el derecho de obtentor.

-Una denominación varietal puede estar acompañada de una marca en el mercado, siempre que no exista confusión en ello y que el nombre de la variedad esté fácilmente reconocible. La utilidad de la marca está en función de lograr identificar la variedad con dicha marca.

- En el ordenamiento jurídico cubano para la protección de marcas y de variedades vegetales, se prevén las prohibiciones al registro necesarias para evitar el riesgo de confusión en los consumidores y la concurrencia de derechos exclusivos sobre la misma denominación o sobre denominaciones muy similares que identifican productos relacionados con variedades vegetales protegidas.

- El procedimiento de examen de las marcas solicitadas para la Clase 31 de Niza u otras relacionadas, y de las denominaciones propuestas en solicitudes de variedades vegetales ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial necesita de un vínculo entre los Departamentos de Inventiones y Modelos Industriales y de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial lo que debe incluirse en las directrices de examen de las respectivas modalidades de la propiedad Industrial.

<sup>19</sup> Capítulo III, Requisitos para la Concesión del Derecho de Obtentor, artículos 20 al 30, Decreto-Ley 291, De Protección de las Variedades Vegetales, de 20 de noviembre de 2011.

<sup>20</sup> Hasta diciembre de 2017 no se ha presentado solicitud de derecho de obtentor bajo el Decreto-Ley 291.

## Bibliografía

Comunidad Europea. Reglamento (CE) No 637/2009 De la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas.

Comunidad Europea. Reglamento CE 930/2000 de 4 de mayo, modificado por el Reglamento (CE) N° 1831/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004 y Reglamento (CE) no 920/2007, de 1 de agosto de 2007.

Cuba. Decreto-Ley 291, de Protección de las Variedades Vegetales de 20 de noviembre de 2011. Gaceta Oficial. 2 de febrero de 2012.

Cuba. Decreto-Ley No 203. De Marcas y otros Signos Distintivos, de 24 de diciembre de 1999 – La Habana, 2000.

Cuba. Decreto-Ley No 68. De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen. – La Habana, 1983.

Cuba. Decreto-Ley No 805 de 1936. Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial. Ley de Propiedad Industrial. – La Habana : Editorial Lex, 1943.

Decisión 486: Régimen común sobre Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina de 14 de septiembre de 2000, en vigor a partir del 1° de diciembre de 2000. <http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp>

Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad Industrial del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996). Perú. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=129323](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129323).

Decreto N° 2.183 de 21 de octubre de 1991 que regula la Ley N° 20.247 de 30 de marzo de 1973 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Argentina (1991). Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=75>.

Decreto No. 57 Ley de Propiedad Industrial, Guatemala, de 18 de septiembre de 2000. Disponible en: [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/guatemala/lpinda\\_s.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/guatemala/lpinda_s.asp). [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Argentina/L22362sl.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Argentina/L22362sl.asp)

Ley de Protección de Cultivares 16.811 de febrero de 1997, Uruguay [www.inase.gov.ar/tikiwiki/tiki-download\\_file.php?fileId=100](http://www.inase.gov.ar/tikiwiki/tiki-download_file.php?fileId=100)

Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas .España. (BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294). Entró en vigor con carácter general el 31-7-2002. <http://oami.europa.eu/genhtml/mark/disfin3#disfin3>.

Ley 17011 de 25 de septiembre de 1998 de Normas relativas a las Marcas. Uruguay. [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Uruguay/L17011s.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Uruguay/L17011s.asp)

Ley 22362 de Marcas. BO 2.1.1981 Argentina.

Ley 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos, 6 de enero de 2000. Costa Rica, publicada en la Gaceta No. 22 del 1 de febrero de 2000. [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Costa/lm7978-1.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/lm7978-1.asp)

Ley de Marcas de Comercio (R.S.C., 1985, c. T-13) (versión consolidada al 21 de junio de 2016). Canadá. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ca/ca170en.pdf>

Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (Ley N° 127 del 13 de abril de 1959, modificada por la Ley N° 55 de 10 de julio de 2015. Japón. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16059>.

Ley de Propiedad Industrial de Honduras: Decreto 12-99 del 12 de diciembre de 1999

Ley de Propiedad Intelectual. Ecuador. 1998. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=120>.

Ley de Protección de Variedades. , n° 9.456 de 1997. Brasil

Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, Ley No 318, publicada el 29 de noviembre de 1999 (La Gaceta, D.O. No 228). Nicaragua. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni012es.pdf>.

Ley N° 19.996 que modifica la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (Texto Refundido de 26 de enero de 2007, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N° 30), Chile. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=835>

Ley N° 385/94: "De Semillas y Protección de Cultivares". Paraguay.

Ley n° 7.978 de Marcas y signos distintivos, del 6 de enero del 2000 (reformada por Ley 8.020 del 6 de septiembre de 2000), publicada en la Gaceta n° 22 del 1 de febrero de 2000. Costa Rica.

Ley No. 9279, que regula Derechos y Obligaciones Relativos a La Propiedad Industrial, de 14 de mayo de 1996. Brasil [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Brazil/SPA/L9279sl.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Brazil/SPA/L9279sl.asp).

MERCOSUR/CMC/DEC N° 01/99. Acuerdo de cooperación y facilitación sobre la protección de las obtenciones vegetales. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) DECISIONES DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN. <http://www.dpi.bioetica.org/legisdpi/ms1-99.htm>

OMC. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (ADPIC).

OMPI. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

OMPI. Publicación No. 489 "WIPO Intellectual Property Handbook" (Manual de la OMPI sobre Propiedad Intelectual). <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26022a.htm>

Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. Comunidad Europea.

Salaices, Luis. Denominaciones: examen, cambio y búsqueda internacional. Quinto curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 20-24 de noviembre de 2006.

U.S. Ley de Marcas, Reglamento de Prácticas, 37 C.F.R. 2 et seq. & Estados Federales, 15 U.S.C § 1051 et seq. y 35. U.S.C. 1.Estados Unidos de América

UPOV. (2015). Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV. Documento adoptado por el Consejo en su cuadragésima novena sesión ordinaria el 29 de octubre de 2015. UPOV/INF/12/5.

UPOV. Convenio Internacional para la protección de Variedades Vegetales. 1978. (Disponible en) <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1978/act1978.pdf>.

UPOV. Convenio Internacional para la protección de Variedades Vegetales. 1991. (Disponible en:) <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.pdf>

# DETERMINACIÓN DEL NIVEL CONOCIDO DE LA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PATENTABILIDAD.

»M.SC. ROLANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
EXAMINADOR DE PATENTES, DPTO. INVENCIÓNES, OCPI  
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
EMAIL: ROLANDO@OCPI.CU

## Introducción

Para estar al tanto del nivel conocido de la técnica, el público en general dispone de recursos gratuitos (fuentes de información), a los cuales puede acceder mediante el uso de Internet, asimismo se puede solicitar la consulta asistida en la Sala de Lectura de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, OCPI (en lo adelante mencionada como "la Oficina") o a través la contratación de este servicio a la Oficina o a un tercero que ofrezca este tipo de servicios.

Para que una invención sea susceptible de ser protegida a través de patente —particularmente en Cuba según lo establecido en el Decreto-Ley 290 (DL 290)<sup>1</sup> — es necesario que constituya materia patentable (art. 21.1 DL 290), que no esté incluido en el listado de objetos que no se consideran invenciones (art. 21.3 DL 290), que no esté en el listado de materia no patentable (art. 22 DL 290), que sea nueva (art. 23.1 DL 290), que no sea evidente (art. 24 DL 290), que posea aplicabilidad industrial (art. 25 DL 290), que esté suficientemente y completamente descrita (art. 38 b DL 290) y que indique la mejor manera de llevar a efecto la invención (art. 38 c DL 290).

Usualmente, la búsqueda de información para conocer el nivel conocido de la ciencia y la técnica, se debe realizar mucho antes de la preparación del documento de solicitud de una patente. En realidad, esa búsqueda debería servir como antecedente para sustentar un proyecto de investigación y desarrollo. Como debe notarse, esa búsqueda no puede ser puntual, sino que requiere de una constante actualización durante todo el proceso que dure el proyecto. Una vez que se identifique que se cuenta con una invención y que esta pueda ser patentable, se debe pensar en la elaboración del documento de solicitud, en el cual, todas las búsquedas realizadas pudieran constituir antecedentes relevantes a la invención que se propone.

Es importante que a los efectos de la búsqueda de anterioridades que se exige en la elaboración del documento de solicitud, específicamente en la memoria descriptiva, el solicitante debe tener en cuenta la definición de estado de la técnica que aparece en el artículo 23.2 del DL 290:

### ARTICULO 23

*2. Se entiende por estado de la técnica todo lo que esté o haya sido puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, de forma escrita u oral o mediante su uso, venta, comercialización, exhibición o por cualquier otro medio, incluyendo los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales.*

A los efectos de esta definición, no existe limitación en lo que respecta a la información que puede constituir arte previo, ya que se refiere a todo lo que esté o haya sido puesto a disposición del público a nivel mundial (sin discriminación de lugar, idioma, o tipo de fuente).

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar todos los aspectos que son necesarios tener en cuenta para llevar a cabo la búsqueda del estado de la técnica, particularmente a partir de fuentes de información que incluyen documentos de patentes. Se propone, asimismo, un procedimiento estratégico a seguir y se muestra su funcionamiento a través de un ejemplo.

## 1. Fuentes de información de acceso gratuito

Para abarcar el estado de la técnica conocido antes de la fecha de solicitud de la patente, se le recomienda al solicitante que consulte en primer lugar los motores de búsqueda de Internet, también conocidos como buscadores de alcance global: Google, Bing, Yahoo, entre otras; o de alcance local: RedCuba (Cuba)<sup>2</sup>, Baidu (China), Yandex (Rusia), etc. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la plataforma de Internet, sus contenidos y posibilidades de acceso han evolucionado en los últimos años. Si bien, antes los buscadores sólo permitían el acceso al denominado Internet Superficial, dejando inexplorable todo el que se ha llamado Internet profundo, en la actualidad los motores de búsqueda han evolucionado de forma tal que incluyen en sus resultados todos los contenidos publicados.

En segundo lugar, debe consultar la base de datos de documentos de patentes y solicitudes de patentes de Cuba<sup>3</sup>. Antes de presentar la patente, sería importante solicitar en la Oficina una búsqueda de infracción con vistas a comprobar que ya no exista en el territorio nacional una solicitud que reivindique exactamente los mismos objetos de invención, igual o iguales a los que desea proteger. Esta búsqueda inclusive debería realizarse antes de comenzar el proyecto de desarrollo o para la evaluación del resultado final del proyecto como invención para introducirse al mercado.

En tercer lugar, debe consultar las bases de datos de patentes multinacionales gratuitas que incluyen documentos de múltiples autoridades a nivel internacional (Ver Tabla 1). En algunos casos, será necesario consultar además las bases de datos nacionales de patentes (Ver Tabla 1).

Tipo	Base de datos	Disponible en
MULTINACIONAL	Espacenet	<a href="https://worldwide.espacenet.com">https://worldwide.espacenet.com</a>
	Latipat	<a href="http://lp.espacenet.com/">http://lp.espacenet.com/</a>
	Depatisnet	<a href="https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&amp;space=menu&amp;content=index&amp;action=index">https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&amp;space=menu&amp;content=index&amp;action=index</a>
	Google Patents	<a href="https://patents.google.com/">https://patents.google.com/</a>
	Patentscope®	<a href="https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf%3bjsessionid=C59DBD8A6972007B83AB372C058AF473.wapp2">https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf%3bjsessionid=C59DBD8A6972007B83AB372C058AF473.wapp2</a>
	The lens	<a href="https://www.lens.org/lens/?locale=en">https://www.lens.org/lens/?locale=en</a>
NACIONALES	PatentInspiration	<a href="https://app.patentinspiration.com/#report/56418124eC13/f/iter">https://app.patentinspiration.com/#report/56418124eC13/f/iter</a>
	EE.UU.	Solicitudes, AppFT: <a href="http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html">http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html</a> , Patentes, PatFT: <a href="http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html">http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html</a>
	China	<a href="http://gpsn.uspto.gov/o">http://gpsn.uspto.gov/o</a> <a href="http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init">http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init</a>
	Japón	<a href="https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1455037029474">https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1455037029474</a>
	Corea del Sur	<a href="http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch">http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch</a>
	Rusia	<a href="http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/informational_resources/article_enr_irs_en_new">http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/informational_resources/article_enr_irs_en_new</a>
	España: Invenes	<a href="http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaIntemet.jsp.jsessionid=IVDIPax5ZRZqhsC-95AWFR2s.nodo2EAPConsultasPRO">http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaIntemet.jsp.jsessionid=IVDIPax5ZRZqhsC-95AWFR2s.nodo2EAPConsultasPRO</a>

Tabla 1. Bases de datos gratuitas de documentos de patentes (multinacionales y nacionales)

**Nota:** Las direcciones de acceso Web de cada sitio fueron tomadas en diciembre de 2017, sin embargo, debe tener en cuenta que las mismas pueden cambiar.

<sup>1</sup> Las invenciones en Cuba se protegen de acuerdo a lo establecido en el Decreto-Ley 290 De las invenciones y dibujos y modelos industriales de 20 de noviembre de 2011.

<sup>2</sup> Véase: <https://www.redcuba.cu/>, Fecha de consulta: Diciembre 2017

<sup>3</sup> Véase: <http://www.ocpi.cu/patentes/index.php>, Fecha de consulta: Diciembre 2017



El solicitante debe tener en cuenta además que existen bases de datos gratuitas especializadas en algunas ramas tecnológicas, como por ejemplo en Química (SureChEM-BL<sup>4</sup>) o Biotecnología (EMBL EuropeanBioinformaticsInstitute<sup>5</sup>). SureChem permite dibujar estructuras químicas y buscar en documentos de patentes y de artículos científicos. EMLB recoge información científica y tecnológica relacionada con la biotecnología y permite la búsqueda de similitud de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en artículos científicos.

En la Tabla 1 se relacionan las bases de datos nacionales de patentes de las autoridades con mayor cantidad de documentos, sin embargo, debe conocer que cada autoridad nacional pone a disposición del público la documentación publicada en cada uno de sus territorios (Para un listado más amplio sobre bases de datos de patentes nacionales, consulte el sitio Web siguiente: [http://www.wipo.int/patentstools/en/national\\_databases.html](http://www.wipo.int/patentstools/en/national_databases.html)).

En la consulta del estado de la técnica también es importante la consulta de las bases de datos de artículos científicos. Por esta razón, a continuación se resumen algunas fuentes de información gratuitas que pueden servir de apoyo en este propósito (Las direcciones de acceso Web de cada sitio fueron tomadas en diciembre de 2017, sin embargo, debe tener en cuenta que las mismas pueden cambiar):

- Sciencedirect (Resúmenes de artículos sobre Ciencias naturales): <http://www.sciencedirect.com/>
- Google Académico: <https://scholar.google.com/>
- PubMed (Literatura biomédica): <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>
- Microsoft Academicsearch: <http://academic.research.microsoft.com/>
- Scielo (Publicaciones científicas iberoamericanas): <http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es>
- FreeFullPDF (Acceso a más de 80 millones de publicaciones científicas): <http://www.freefullpdf.com/index.html#gsc.tab=0>
- HighWire (Más de 2 millones y medio de artículos científicos): <http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl>
- MDPI - Open Access Publishing (Publicaciones de más de 150 revistas científicas arbitradas): <http://www.mdpi.com/>
- Academia (Red social académica): <https://www.academia.edu/>

Al igual que sucede con las bases de datos gratuitas de patentes, el listado anterior no es exhaustivo, solamente orientativo.

## 2. Consejos para llevar a cabo una búsqueda eficiente

Los documentos de patentes tienen una estructura, contenidos y características muy particulares y la recuperación de información de este tipo requiere de conocimiento y entrenamiento (Como por ejemplo: el conocimiento de la estructura de los documentos de patentes, de la Clasificación internacional de patentes (CIP o IPC por sus siglas en inglés), de la Clasificación Cooperativa de Patentes (CCP o CPC por sus siglas en inglés), entre otros saberes).

En cuanto a estructura, los documentos de patentes son bastante homogéneos independientemente de la autoridad encargada de su publicación. Aunque aparezcan publicados en diferentes idiomas, los mismos contienen la página inicial con todos los datos administrativos (autoridad que publica, título, solicitantes, inventores, CIP, resumen, etc.), la descripción que reseña el nivel conocido de la técnica (antecedentes, críticas al estado de la técnica, la definición del problema del estado de la técnica que resuelve la invención), la descripción detallada de la invención, los ejemplos de realización, las reivindicaciones y los dibujos, si procede. En la página inicial, los datos administrativos están precedidos por un código denominado INID (Internationally standardised identification numbers<sup>6</sup>), por ejemplo: (11) o (12) es el número de publicación, (19) autoridad que publica el documento, (22) fecha de publicación, (71) solicitante, (30) prioridad, (51) y (52) clasificación, (72) inventores, entre otros. Para obtener una relación exhaustiva de estos códigos debe consultar el apéndice 1 de la norma ST.9 de la OMPI.

Los sistemas de clasificación mencionados anteriormente permiten realizar búsquedas en las bases de datos de patentes mediante símbolos que no dependen de idioma alguno. Tanto la CIP, como la CPC consisten en un sistema jerárquico de letras y números que se estructuran en secciones tecnológicas, clases, subclases, grupos y subgrupos, según se muestra en el ejemplo siguiente:

F	03	D	7	/	06
<b>Sección 1er Nivel</b>	<b>Clase 2do Nivel</b>	<b>SubClase 3er Nivel</b>	<b>Grupo 4to Nivel</b>	<b>SubGrupo 5to Nivel</b>	
SECCION F — MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA	MAQUINAS O MOTORES DE LIQUIDOS; MOTORES DE VIENTO, DE RESORTES, O DE PESOS; PRODUCCION DE ENERGIA MECANICA O DE EMPUJE PROPULSIVO O POR REACCION, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR	MOTORES DE VIENTO	Control de los motores de viento	-teniendo los motores de viento el eje de rotación dispuesto sustancialmente perpendicular al flujo de aire que entra en el rotor	

A continuación se relaciona otro ejemplo: A61K 31/15, donde: A — Sección de necesidades de la vida, 61 — ciencias médicas o veterinarias; higiene, K — preparaciones de uso médico, dental o para el aseo, 31 - Preparaciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos, 15 - • Oximas (C=N—O—); Hidrazonas (N=N—). Para una mejor comprensión y el empleo apropiado de ésta, puede encontrar ayuda en la Guía de utilización de la CIP<sup>7</sup>. Los idiomas oficiales de la CIP son el inglés y el francés, aunque se puede acceder a una versión en español<sup>8</sup> (Versión 2017.01 de la CIP en español) publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).



Figura 1. Interfaz de la versión en español de la CIP

La CPC<sup>9</sup> tiene una estructuración muy parecida a la CIP, pero se considera que llega a un nivel de especificación más detallado con respecto a la CIP e incluye más secciones que ésta. En algunos casos coincide con la CIP y en otros llega a un nivel más específico, por ejemplo, la clasificación F03D7/06 en CPC tiene la misma significación que en la CIP. Pero, por ejemplo, añade más subgrupos a la F03D7/02 (turbinas eólicas que teniendo los motores de viento el eje de rotación dispuesto sustancialmente paralelo al flujo de aire que entra al rotor) que no están presentes en la CIP, como por ejemplo: F03D7/0204...para la orientación en relación con la dirección del viento.

Además, en la CPC se añade una nueva sección, la Y para cubrir la parte correspondiente a las nuevas tecnologías que se desarrollen, en particular Y03 que clasifica Tecnologías o aplicaciones para la mitigación o adaptación contra el cambio climático.

Existen otros sistemas de clasificación, como por ejemplo, la clasificación norteamericana (USPC) y la japonesa (FI, File index), sin embargo, muchos países, contratantes (actualmente 62) o no del Arreglo de Estrasburgo<sup>10</sup>, incluyendo EE.UU. y Japón, utilizan la CIP en los documentos de patentes que publican (se considera que más de 100 países).

7 Véase: <http://cip.oepm.es/pdfGuia>, Fecha de consulta: Diciembre 2017.

8 Véase: <http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20180101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcp=none&showeled=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>, Fecha de consulta: Enero 2018.

9 La CPC surge como resultado de los esfuerzos conjuntos entre la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) y la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas (USPTO por sus siglas en inglés).

10 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (enmendado el 28 de septiembre de 1979)

4 Véase <https://www.surechembl.org/search/>, Fecha de consulta: diciembre 2017.

5 Véase <http://www.ebi.ac.uk/>, Fecha de consulta: diciembre 2017.

6 Números de identificación internacionalmente estandarizados

Aunque puedan existir dudas acerca de la estrategia más adecuada de búsqueda en bases de datos de patentes (por palabras clave o por clasificación), lo realmente cierto es que para llevar a cabo una búsqueda verdaderamente seria, se tienen que aplicar todas las posibles estrategias. En muchos casos, el uso inteligente de palabras clave, combinado con la clasificación, constituye la mejor manera de hacerlo. Teniendo en cuenta que en muy pocas fuentes de información se puede utilizar el lenguaje natural para llevar a cabo una búsqueda, cuando se utilizan palabras clave es importante conocer el empleo de los operadores. Los operadores son aquellos términos y símbolos que se utilizan en el proceso de búsqueda de información para elaborar estrategias de búsqueda más eficientes. El empleo de dichos operadores depende de la base de datos que se emplee.

La tabla siguiente muestra a manera de ejemplo algunos de los operadores que se emplean en dos de las bases de datos de patentes más utilizadas.

Bases de Datos	Operadores booleanos o lógicos						Operadores de truncamiento		
Espacenet	OR		AND		NOT		*	?	#
Patentscope®	AND	+	OR	NOT	ANDNOT	-	*		?

Espacenet<sup>11</sup>, Patentscope<sup>12</sup>

**Nota:** Los operadores booleanos definen la relación entre los términos empleados para hacer la búsqueda. El truncamiento permite recuperar todos los términos que poseen la misma raíz.

Los operadores de la tabla anterior se explican a continuación:

Operador		Significado	Ejemplo
OR		Para combinar términos (son incluyentes)	pharmaceutical OR medical OR medicinal OR cosmetic OR nutritional OR nutrient OR feed OR food OR dietary OR alimentary
AND	+	Para unir términos distintos (son excluyentes)	Bromelain AND (medical preparation)
NOT	-	Para eliminar aspectos de la materia que no interesen	bromelain not (bromeliad or bromelia or bromeliacea)
*		Cuando se omiten una o varias letras	bromel* (bromelain or bromelaine or bromeline or bromelin or bromelaina or bromelina or brom��laineorbromelians)
?		Cuando se omite una sola letra tanto en el medio como en el final de una palabra	medicine? ca??? (call, cart, card, care,cable)
#		Corresponde exactamente a una letra	

**Nota:** Incluyente significa que recupera todos los documentos que contengan todos los términos, mientras que excluyente quiere decir que recupera los documentos que contengan sólo los términos escogidos.

Cuando se realiza una estrategia de búsqueda y se combinan varios conceptos en una misma frase, es necesario utilizar paréntesis. Por ejemplo, la ecuación de búsqueda siguiente: farmacéutico AND (dieta OR alimento) recupera los registros en que los compuestos farmacéuticos están relacionados con dieta o alimento. Si no se incluye el paréntesis recupera todo lo que contenga farmacéutico y dieta juntos y como segundo término todo lo que haya sobre alimento.

11 Espacenet sólo permite el empleo de nueve operadores booleanos por campo y un total de 19 dentro de la interface de búsqueda como un todo. Además, sólo permite 10 términos de búsqueda por campo, y 20 por máscara de búsqueda. No se permiten el empleo de diéresis y acentos. Tampoco se deben emplear palabras comunes (FOR, WITH, THE, BUT, AND, OF, ANY, etc.). Algunos documentos no se pueden encontrar, ya que los mismos no tienen el título traducido

12 Patentscope® no permite el uso de los operadores de truncamiento como el primer carácter de una palabra. Se puede emplear el operador de cercanía NEAR o definir a que distancia se encontrarían las palabras mediante el empleo del carácter ~ y definiendo la distancia (por ejemplo: ~10). Además, permite realizar la búsqueda mediante el "stemming", un proceso de normalización que permite la eliminación de los finales comunes de las palabras, en inglés, francés, alemán, español y ruso.

Además se pueden utilizar las comillas para realizar una búsqueda de una frase exacta. Por ejemplo, en la estrategia siguiente: "turbina eólica", nótese que se pide hallar exactamente la frase, en el orden especificado: turbina eólica.

En la mayoría de sistemas de recuperación de información como catálogos, bases de datos o motores de búsqueda tienen implícito el operador AND. Para otras posibilidades es conveniente consultar los consejos de búsqueda donde explican qué términos se deben utilizar.

En las bases de datos reseñadas (Tabla 1) también se pueden realizar búsquedas por inventores, solicitantes, y además otras búsquedas numéricas (números de publicación, prioridad, fechas, etc.). Sin embargo, no hacemos mucho hincapié en estos, ya que el objeto del presente artículo se refiere búsquedas temáticas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta además que la inmensa mayoría de los documentos de patentes aparece publicados en un idioma diferente al español, por lo que debe conocer y utilizar las herramientas de traducción disponibles (Google Translate). Algunas bases de datos, tales como: espacenet (<http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-translate.html>) y Patentscope® poseen una herramienta de traducción más o menos eficaz. En algunos casos, si encuentra un documento en un idioma diferente al español, pudiera buscar si en la familia de patentes<sup>13</sup> de dicho documento se encuentra en la base de datos de un país de habla hispana (como por ejemplo, la base Invenes de España).

Por todas las razones mencionadas anteriormente, se considera que para la consulta de las fuentes de información sobre patentes, el usuario debe tener un entrenamiento de su uso, el cual se puede obtener en los propios sitios referenciados o mediante cursos especializados, los cuales son impartidos con regularidad en la Oficina. También, puede solicitar ayuda gratuita en la Sala de Lectura o solicitar el servicio de búsqueda que necesite a los especialistas de la Oficina.

### 3. Etapas a seguir para realizar la búsqueda en bases de datos de patentes.

A continuación se relacionan los pasos que se recomiendan a seguir para alcanzar una búsqueda eficiente:

1) **FAMILIARIZACIÓN CON EL TEMA OBJETO DE LA BÚSQUEDA** (consulta de expertos, revisión de cuestiones conceptuales)

- a) Identificar el o los problemas del estado de la técnica asociados a la invención que se propone, si existen - PROBLEMA
- b) Definir elementos técnicos del objeto de la solicitud de invención - ESTRUCTURA
- c) Determinar qué hace y cómo funciona - FUNCIÓN (APLICACIÓN)

2) **BUSCAR TÉRMINOS** (palabras clave) que describen la invención

- a) En idioma español
- b) Traducir al idioma inglés
- c) Buscar sinónimos, homónimos o palabras que se utilizan para designar un mismo objeto u acción

3) **ENCONTRAR CÓDIGO(S)** de la clasificación internacional que describen la invención

- a) Mediante el empleo de palabras clave
- b) Mediante la revisión de documentos citados en la descripción del documento de la solicitud

4) **SELECCIONAR LA O LAS BASES DE DATOS TIENENDO EN CONSIDERACIÓN SU ALCANCE.**

5) **ESTABLECER LAS ECUACIONES DE BÚSQUEDA** que combinen términos y código(s) de la clasificación.

6) **REALIZAR LA BÚSQUEDA** teniendo en cuenta las fechas pertinentes

7) **RECUPERAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS** completos de patentes y solicitudes publicadas.

13 En su acepción más simple, una familia de patentes se define como el conjunto de documentos de patentes que comparten exactamente la misma prioridad o prioridades (familia simple)

- Ajustar la búsqueda de acuerdo a los resultados encontrados
- Repetir la búsqueda con diferentes estrategias, desde una inicial sencilla y general, hasta otras más particulares.
- Revisar los documentos citados y los que citan<sup>14</sup>
- Revisar los informes de búsqueda elaborados por otras autoridades<sup>15</sup>
- En caso de documentos en idiomas desconocidos, buscar la familia de patentes o utilizar una herramienta de traducción

#### 8) IDENTIFICAR DOCUMENTO (S) MÁS CERCANO (S) A LA INVENCION.

Para llevar a cabo la consulta del estado de la técnica uno pudiera adoptar dos estrategias de búsqueda: una general u otra más específica. En el primer caso, la búsqueda se realiza en función de las soluciones a problemas técnicos en un campo de la tecnología dado (Por ejemplo: si se trata en el ámbito de los bombillos, la estrategia que comprenderá todos los tipos de bombillos existentes: incandescentes, halógeno, fluorescentes, radio-fluorescentes, fluorescentes compactos, LEDs, lámparas híbridas).

Es necesario tener en cuenta que cuando se adopta una estrategia de búsqueda general, se podría obtener una cantidad grande de resultados, de los cuales, muy probablemente, pocos documentos serán relevantes (que tienen que ver específicamente con el objetivo de la búsqueda), ya que los resultados cubrirán todas las variantes posibles existentes en el arte previo. Si por el contrario, como resultado de esta búsqueda, se obtiene una cantidad relativamente pequeña de resultados, lo cual pudiera ocurrir para tecnologías emergentes, entonces será la mejor estrategia. De lo contrario, es necesario estrechar la búsqueda, la cual se realiza mediante la búsqueda de formas concretas de realización de la invención (Por ejemplo: bombillos LED o más específicamente algún problema asociado a esta tecnología, como el sobrecalentamiento). Este último tipo de búsqueda tiene una mayor precisión, ya que ofrece una alta proporción de documentos relevantes, aunque se pudieran perder algunos documentos importantes. Si el fin es sólo encontrar algún documento, entonces es la búsqueda adecuada, pero no resulta útil si se quieren encontrar todos los documentos relevantes.

Con respecto a lo que se explica en el párrafo anterior, se quisiera aclarar que el proceso de búsqueda puede resultar en sí un proceso complejo. En tal sentido, se deben probar tantas estrategias como pudieran ser posibles y se deben analizar detenidamente los resultados en cada caso.

Para identificar los documentos más cercanos a la o las invenciones que pretende proteger, el solicitante debe tener en cuenta el campo técnico al que se refiere y a las características técnicas específicas del o de los objetos de invención que propone. Los documentos más cercanos serán aquellos que pertenezcan al mismo campo técnico de la solicitud u a otro muy cercano, que resuelvan el mismo problema técnico y que puedan incluir características técnicas en común.

Ante cada tarea de búsqueda siempre puede quedar duda acerca de si ha sido posible recuperar o no todos los posibles documentos relevantes. Por esta razón, puede servir de guía las indicaciones siguientes:

- Cuando se han probado la mayoría de las estrategias y bases de datos.
- Cuando se siguen obteniendo los mismos documentos o similares.
- Cuando se encuentran documentos relevantes, pero no otros más relevantes a pesar del esfuerzo extra.

14 Estos documentos se encuentran en la memoria descriptiva de los documentos de patentes y usualmente indican el conocimiento que posee el solicitante sobre el estado de la técnica anterior a su solicitud.

15 Como parte del proceso administrativo de muchas oficinas de patentes durante el proceso de examen, una vez publicada la solicitud, las oficinas realizan una búsqueda del estado de la técnica y en algunos casos la publican como un informe. Si se conoce en número de solicitud y si esta forma parte de una familia de patentes<sup>13</sup>, mediante el sitio Web <http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.1.6/> se puede acceder a los documentos citados en el informe de búsqueda de otras oficinas. Ver Figura 2.

## 4. Fuentes de información de informes de búsqueda.

La figura siguiente muestra la interface de búsqueda del sitio correspondiente al Common Citation Document (CCD)<sup>16</sup>.

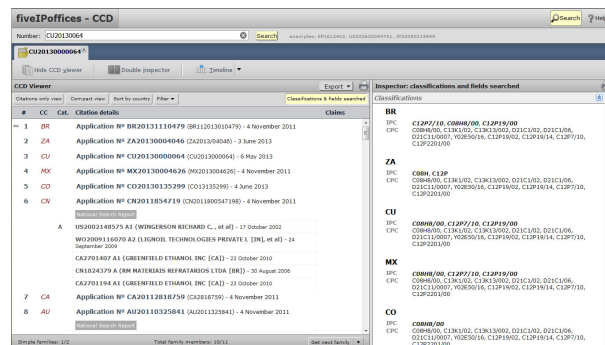


Figura2. Interface de búsqueda del sitio Web Common Citation Document (CCD).

**Nota:** Nótese que se muestran los resultados encontrados para la solicitud cubana CU201300064. Este documento forma parte de una familia de 10 miembros y en el sitio se muestran los informes de búsqueda de tres autoridades: PCT, China y Estados Unidos.

La Oficina Europea de Patentes, conocida por sus siglas en inglés como EPO, publica todo el historial de vida de las solicitudes en un servicio denominado EPO Register<sup>17</sup> y accediendo al mismo se puede conocer los documentos que la comisión de examen les señalan a los solicitantes. Igualmente, la Oficina norteamericana, conocida por las siglas en inglés USPTO, también publica información de búsquedas en un servicio denominado Public Pair<sup>18</sup>.

## 5. Ejemplo práctico: Soluciones al problema técnico del sobrecalentamiento de los bombillos LED.

A los efectos de enseñanza proponemos analizar el nivel técnico conocido de la solicitud de patente publicada en el documento US20120081880 A1 que se refiere a un bombillo de estado sólido como fuente de luz.

Los bombillos de estado sólido se refieren a bombillos que utilizan ledes (del inglés, Light-EmittingDiode, es decir, diodos emisores de luz). Los bombillos de este tipo consumen menos energía que los incandescentes y no contienen mercurio como los bombillos fluorescentes compactos.

Ya se producen bombillos LED que generan luz blanca mediante el uso de convertidores (comúnmente conocida como conversión descendente de la emisión primaria). Otras formas de obtener luz blanca, consiste en la mezcla de varios Ledes de diferentes colores. El uso de superficies reflexivas también es muy conocido y tiene como fin el de redirigir la luz del Led hacia el material de conversión y también para reflejar la luz proveniente del material de conversión. Para lograr la densidad de potencia de salida de luz comparable a las lámparas incandescentes actuales, un dispositivo LED a menudo requiere un LED más grande o un diseño que tiene múltiples LED. El calor generado por los LED disminuye la emisión de luz y la durabilidad. La eficiencia de estos dispositivos disminuye cuando se calienta a más de 100°C, disminuyendo el rendimiento en el espectro visible. Además, la exposición prolongada a altas temperaturas, disminuye el tiempo de vida de los LEDs. Adicionalmente, la eficiencia de conversión se reduce drásticamente a medida que la temperatura aumenta por encima de 90°C.

La invención que se propone en esta solicitud se refiere a un bombillo con un diseño parecido a los bombillos incandescentes tradicionales, duraderos y que posean una luminosidad superior.

16 Documentos de cita común. Véase: <http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.1.6/>, fecha de consulta: 29/01/2018 Véase <https://register.epo.org/regviewer>, fecha de consulta: Diciembre 2017.

17 Véase <https://register.epo.org/regviewer>, fecha de consulta: Diciembre 2017.

18 Véase <https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>, fecha de consulta: Diciembre 2017.

### 5.1. Problema técnico

El calor generado por los LED reducen la emisión de luz y la durabilidad del bombillo; la eficiencia del material de conversión se reduce a mayor temperatura. La exposición prolongada a alta temperatura también reduce la vida efectiva de los bombillos LED.

### 5.2. Palabras clave y códigos de la clasificación de patentes.

Para encontrar palabras clave se consultó la enciclopedia en línea Wikipedia, y búsquedas generales en Internet y en algunas bases de datos. Es importante enfocarse en que el objetivo de la búsqueda se centra en bombillos Led emisores de luz blanca que tienen la forma externa parecida a los bombillos incandescentes y específicamente en aquellos documentos que aportan soluciones al sobrecalentamiento.

Español - Inglés

Bombillos, bombillas, lámparas – Light bulb, lightbulb, bulb, lamp

Iluminación de estado sólido – solid state lighting, SSL

LED - LED, light emitting diode

Diodo semiconductor emisor de luz – semiconductor light emitting diode

Disipador de calor – heat dissipator, heat dissipating device, heat sink, heatsink

En cuanto a la clasificación CIP, es necesario tener en cuenta que la sección F de la CIP se relaciona con la Ingeniería mecánica, iluminación, calefacción, voladura. F21 se refiere a iluminación, F21Y101/00 se refiere a fuentes de luz puntuales y F21Y101/02 se refiere a miniaturas, por ejemplo diodos fotoemisores (LED). En la nueva versión de la CIP (2016.01) se agregó la clasificación F21K 9/00 que se refiere a las fuentes de luz que utilizan dispositivos semiconductores como elementos generadores de luz, por ejemplo, el uso de diodos emisores de luz [LED] o láseres. En las notas a esta clasificación se aclara que los dispositivos semiconductores per se, o conjuntos de los mismos, especialmente adaptados para la emisión de luz, por ejemplo, para su uso en las fuentes de luz están cubiertos por la subclase H01L, por ejemplo, H01L 33. Con respecto al problema técnico existe el grupo F21V 29 que se refiere a Protección de los dispositivos de iluminación frente al deterioro térmico; Disposiciones de refrigeración o calentamiento especialmente adaptados para los dispositivos o sistemas de iluminación.

### 5.3. Estrategia de búsqueda

Obviamente, depende de la base de datos a emplear, se comienza por emplear la clasificación, ya que la misma no depende el idioma, y seguidamente para estrechar la búsqueda se utilizan palabras clave.

No.	Estrategia	Resultados
1	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02	2763
2	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610	1013
3	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (led or (light emitting diode)) and (light bulb or lightbulb or lamp)	178
4	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (white and (led or (light emitting diode))) and (light bulb or lightbulb or lamp)	4
5	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (led or (light emitting diode)) and (light bulb or lightbulb or lamp) and heat dissipator	0
6	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (led or (light emitting diode)) and (light bulb or lightbulb or lamp) and heat dissipation	17
7	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (led or (light emitting diode)) and (light bulb or lightbulb or lamp) and heat sink	21
8	H01L33 and F21V29 and F21Y101/02 and 19800101:20090610 and (led or (light emitting diode)) and (light bulb or lightbulb or lamp) and heatsink	0

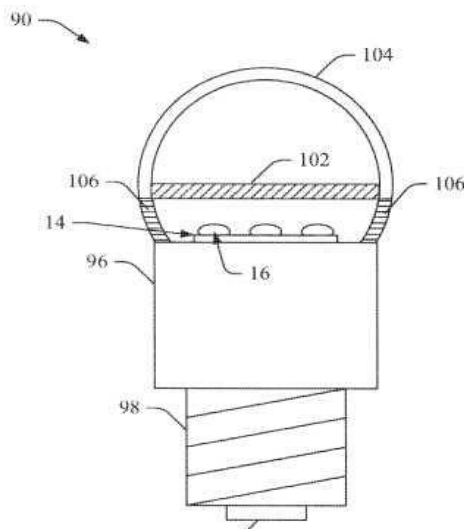
Tabla 2. Estrategias y resultados de la búsqueda realizada en la Base de Datos Espacenet Worldwide

A partir de los resultados obtenidos, en las estrategias realizadas, se puede notar que la 6 y 7 resultan ser las más idóneas, ya que ofrecen un número aceptable de resultados. En los tres primeros casos se obtienen muchos resultados, y como ya explicamos anteriormente (Ver epígrafe 3), hay muchos documentos, por lo que el por ciento de relevancia sería bastante bajo. La cuarta estrategia se correspondería con un nivel de relevancia mayor, pero como se obtuvieron pocos documentos, es posible que no se encuentren todos los documentos que podrían ser relevantes.

Después de revisar los resultados de la búsqueda, se identifican los documentos relevantes del estado de la técnica (bombillos de forma tradicional parecidos a los de luz incandescente que incorporan un emisor de luz Led acompañados de un disipador de calor)

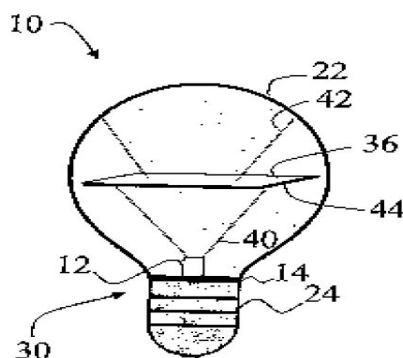
A continuación se relacionan los documentos relevantes del estado de la técnica para la solicitud de una bombilla Led.

D1 – US2009141474 A1 - 04/06/2009



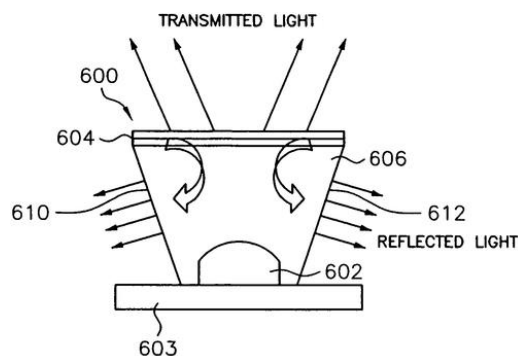
Donde: 16 – Ledes; 96 – convertidor de corriente y disipador de calor; 102 – RGB fósforo; 104 – bulbo cubierto con material reflectivo

D2 – WO2004100213 A2 – 18/11/2004



Donde: 12 – al menos un Led; 14 – plataforma; 24 – base; 26 – disipador de calor; 30 – circuito de conversión; 44 – convertor a luz visible; 30 – circuito convertor; 36 – Guía de luz;

D3 – WO2005107420A2 – 17/11/2005



Donde: 604 – capa de fosforo; 603 – soporte del LED; 606 y 610 – paredes transparentes; 602 – Led o Ledes)

En la Tabla 3 se identifican cada uno de los elementos técnicos de la solicitud y de los documentos relevantes del estado de la técnica.

Características Técnicas	D1	D2	D3
BASE DE LA LÁMPARA (12)	SI	SI	NO
AMPOLLA TRANSMISORA DE LUZ ACOPLANDO A LA BASE (20) – plástico o vidrio	SI	SI	SI
UNA GUÍA DE LUZ* con un extremo acoplado al emisor de luz 16 y el otro al material de conversión 22 – cilíndrico, cónico para dirigir la luz de la fuente de luz 16 al material de conversión 22	NO	NO	SI
UNA FUENTE DE EMISIÓN DE LUZ (16) en el extremo opuesto de la base de la lámpara 12 – al menos un diodo emisor de luz	SI – no opuesto a la base	SI – no opuesto a la base	SI – no opuesto a la base
MATERIAL DE CONVERSIÓN (22) de la luz emitida por la fuente 16 dispuesto dentro de la ampolla 20 y colocada entre la fuente 16 y la base 12 – al menos un material de conversión de longitud de onda adaptada para absorber la radiación en una región espectral y emitir radiación en otra región espectral – capa de fósforo.	SI	SI	SI
UN REFLECTOR (24) para recibir y reflejar la luz emitida por la fuente de luz 16, dispuesto dentro de la ampolla 20 entre el material de conversión 22 y la base 12 – aluminio, plástico con capa reflectante de aluminio vaporizado o cualquier otro tipo de superficie altamente reflectante. Adyacente al material de conversión 22	NO	NO	SI
UN SEGUNDO REFLECTOR (26) para direccionar la luz de la fuente 16, la cual aparece dispuesta dentro del reflector y es parte integral del disipador	NO	NO	NO
UN DISIPADOR DE CALOR (18) acoplado a la fuente de luz 16, al menos una parte del disipador de calor externa a la ampolla 20	SI – incluido en la base	SI – incluido en la base	NO
CONDUCTORES ELÉCTRICOS (32) dentro de la ampolla 20	SI	SI	NO

Tabla3. Estrategias y resultados de la búsqueda realizada en la base de datos espacenet worldwide.

Nota: Las expresiones numéricas se refieren a intervalos de fechas de publicación. Se tomó ese período, ya que se está analizando una invención de 2009.

El o los documentos más cercanos a la solicitud son aquellos que posean mayor número de elementos técnicos coincidentes con el de la solicitud. En el caso del ejemplo, D1 y D2 presentan la mayor cantidad de elementos técnicos de la invención que se analiza. No obstante, ninguno de los prototipos hallados en el estado de la técnica tiene la misma conformación que el de la solicitud. Además, la invención propuesta introduce un cambio no previsto anteriormente en el estado de la técnica: el disipador de calor junto a la fuente emisora de luz, está opuesto a la base del bombillo, lo cual evitaría el sobrecalentamiento, y por lo tanto, podría aumentar el tiempo de vida útil de la misma. La autoridad que realizó el examen de esta solicitud (USPTO) consideró que la misma cumplía los requisitos de patentabilidad y decidió conceder la patente con el número US 8292468 B2.

## 6. Consideraciones finales

Es importante notar que para realizar una consulta del estado de la técnica previo correspondiente a una invención que se desea proteger por patente, requiere un determinado nivel de experticia. Si bien, el usuario cuenta con una serie de recursos gratuitos en línea (Internet), es necesario que emprenda la ardua tarea de desarrollar ciertas competencias en materia de documentación de patentes, de los sistemas de clasificación de patentes (Por ejemplo, CIP y CPC), de consulta de bases de datos en general, y en particular de operadores de búsqueda.

La estrategia de búsqueda que se propone en el presente trabajo orienta al público interesado acerca de los pasos o etapas lógicas que debe seguir para lograr la identificación del nivel conocido de la técnica cuando cree que tiene en sus manos una invención y le pudiera orientar tentativamente acerca de la patentabilidad de la misma.

## Bibliografía consultada

2014 – OMPI – Roca A, Ventajas de la clasificación de patentes, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/es/doc/patent\\_classification\\_advantages.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/es/doc/patent_classification_advantages.pdf), fecha de consulta: Diciembre 2017

2005 OMPI – Manual de redacción de patentes, Sección C. Predecir la patentabilidad a través de búsquedas en el estado de la técnica, p. 30, Disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo\\_pub\\_867.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf), Consulta: Diciembre 2017

2017 OMPI – Guía de utilización de la clasificación internacional de patentes, 37 pp, Disponible en: [HTTP://cip.oepm.es/pdfGuia](http://cip.oepm.es/pdfGuia), Consulta: Diciembre 2017

2013 Patentsearching, Disponible en: <http://library.caltech.edu/learning/classhandouts/PatentSearching.pdf>, Consulta: [cip.oepm.es/pdfGuia](http://cip.oepm.es/pdfGuia)

2006 OEPM – Directrices de examen de solicitudes de patentes – Oficina Española de Patentes y marcas – Parte B - Elaboración del Informe del estado de la técnica (IET) y concesión por el procedimiento general, p. 47, Epígrafe 3,3 – Estrategia de búsqueda, p. 55 – 61, Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf), Consulta: Diciembre 2017

2004 OMPI - Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 11 – Estado de la técnica, p. 115, Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe.pdf>, Consulta: Diciembre 2017  
Chemistry and Pharmaceuticals Searching Best Practices, Disponible en: [http://www.intellogist.com/wiki/Chemistry\\_and\\_Pharmaceuticals\\_Searching\\_Best\\_Practices](http://www.intellogist.com/wiki/Chemistry_and_Pharmaceuticals_Searching_Best_Practices), Consulta: Junio 2014

2010 Vera J Criterios de la OEPM en la valoración de la Actividad Inventiva [http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f\\_CriteriosOEPMActividad-Inventiva.pdf](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividad-Inventiva.pdf), Consulta: Junio 2014





**Teléfonos: (+537) 7861 0570 /  
7861 3602 / 7862 4379 / 7862 4395 / 7862 9771  
Fax: (+537) 33 5610  
E-mail: [ocpi@ocpi.cu](mailto:ocpi@ocpi.cu)**

**Picota No. 15 e/ Luz y Acosta.  
La Habana Vieja,  
La Habana. CUBA  
CP 10100**