

# rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial

No. 2, diciembre de 2001

NEGOCIO DE

Copiedada en España

AÑO DE 1900

del 18 de Enero de 1896

Num. de orden 1989

R. O.

Califica en 18 Enero 1916

Num. del Inventario 1989

18 Mayo 96. Certificado de patente núm. 18.065, a favor de Mr. Louis Everist Barbeau, por Mejoras en el uso de la linfa de granos en las harinas.

(De Amf.)

## Sumario

Convocatoria al Primer Congreso de Propiedad Industrial.

2

Las marcas olfativas: enigmas y reto para el siglo que comienza.

*M.Sc. Alfredo Figuerola Duque.*

Servicios Informativos con valor añadido a partir de la información que se genera en torno a la Propiedad Industrial: Una *M.Sc. Eva Romeu Lameiras.*

6

COMPITEC: un servicio de investigación de patentes para la orientación estratégica de nuevas líneas de I+D+C.

*Lic. Odette Díaz Blanco*

25

INFORME DE PRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA EL EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

30

### COMITÉ EDITORIAL:

Presidenta: María de los Angeles Sánchez Torres.

Miembros del Comité Editorial: Lic. Mercedes Castro Marquetti, M.Sc. Alfredo Figarola Duque, Lic. Pablo Díaz Martínez, Lic. Félix Bell Rodríguez, Lic. Consuelo Abascal Muñoz, Lic. Maritza Domínguez Morales.

Diseño Gráfico y Realización: Tania Vega Zulueta.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso expreso de los editores.

Los artículos publicados son responsabilidad absoluta de sus autores y no necesariamente reflejan el criterio del Comité Editorial.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial  
Picota #15 entre Luz y Acosta, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba. CP 10100

Teléfonos: 61-3602, 62-4379,  
62-4395, 62-9771  
Fax: (+537) 33-5610  
E-mail: [ocpi@ocpi.cu](mailto:ocpi@ocpi.cu)

# **Anuncio de los Eventos sobre Propiedad Industrial.**

## **1er Congreso de Propiedad Industrial.**

Estimados colegas:

Nos complace comunicarles que del 23 al 26 de abril del año 2002, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de otras organizaciones nacionales e internacionales, celebrará el Primer Congreso de Propiedad Industrial, que tendrá como sede el Centro de Convenciones Neptuno-Tritón, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba.

Este Congreso constituirá una excelente oportunidad para estrechar lazos de cooperación y para debatir temas medulares acerca de la Propiedad Industrial. En él se producirán intervenciones especiales, conferencias y conferencias magistrales a cargo de especialistas de reconocido prestigio internacional.

La Ciudad de La Habana, siempre cálida y hospitalaria, tendrá sumo placer en acogerlos y proporcionarles el necesario espacio para el intercambio respecto al tema y su vinculación multidisciplinaria, así como la posibilidad de asistir a actividades culturales y recreativas programadas durante el evento.

Los esperamos,

Ing. María de los Angeles Sánchez Torres  
Directora General de la OCPI  
Presidenta del Comité Organizador



**La Habana, Cuba  
23 - 26 Abril 2002**

**... Del intelecto al mercado**

## **Comité de Honor**

---

Dra. Rosa Elena Simeón Negrín	Ministra CITMA, Cuba
Dr. Kāmil Idris	Director General OMPI
Dr. Daniel Codorniu Pujals	Viceministro CITMA
Dr. Fabio Fajardo Moros	Viceministro CITMA
Dr. Miquel Julio Pérez Fleitas	Viceministro CITMA
Lic. Lina Domínguez Acosta	Viceministra CITMA
M.Sc. América N. Santos Riveras	Viceministra CITMA
Dr. Ricardo Cabrisas Ruiz	Ministro de Gobierno
Lic. Alejandro Roca Iglesias	Ministro MINAL
Ing. Raúl de la Nuez Ramírez	Ministro MINCEX
Ing. Jesús Pérez Othón	Ministro MINIL
Lic. Roberto Díaz Sotolongo	Ministro MINJUS
Lic. Pedro Ramón Pupo Pérez	Jefe de la Aduana General de la República
Lic. Rubén Remigio Ferro	Presidente Tribunal Supremo Popular
Dr. Eusebio Leal Spengler	Historiador de la Ciudad de La Habana
Ing. Vilma Espín Guillois	Presidenta de la FMC

## **Auspiciadores**

### **Nacionales**

CITMA  
MINAL  
MINIL  
MITRANS  
EXPOCUBA  
CUBA RON, S.A.  
HABANA CLUB  
HABANOS, S.A.  
ARTEX, S.A.  
SUCHEL  
LOS PORTALES, S.A.  
Complejo Hotelero Neptuno - Tritón  
Agencia de Viajes HAVANA I UH

### **Internacionales**

OMPI  
UNCTAD  
FAO  
PNUD  
UNESCO  
ONUDI

### **Para cualquier información adicional dirigirse a:**

Maritza Domínguez Morales, Organizadora Profesional del Evento  
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Picota No. 15 e/ Luz y Acosta,  
Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba.

Tel: (537) 61 36 02, 62 43 95, 62 97 71, 62 43 79

Fax: 33 56 10

e-mail: [congreso@ocpi.cu](mailto:congreso@ocpi.cu)

[ocpi@ocpi.cu](mailto:ocpi@ocpi.cu)

Web: <http://www.ocpi.cu>

## Las marcas olfativas: enigmas y reto para el siglo que comienza.

*M.Sc. Alfredo Figarola Duque*

Si, según la Gran Enciclopedia Larousse, una marca es una "señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o para denotar calidad o pertenencia" y, más adelante, identifica esa señal como "...signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma...", el acto de marcar es no sólo inherente a la especie humana, sino también a otras muchas especies.

Durante la búsqueda bibliográfica que precedió a esta investigación, cuando utilicé como palabras clave "marca" y "olfativa" (también sus equivalentes en inglés y francés) tropecé constantemente con artículos en diferentes sitios web que se referían a las marcas olfativas mediante las cuales los animales (por ejemplo, gatos o lobos) delimitan o diferencian sus territorios.

La marca es, en última instancia, un mensaje mediante el cual un emisor comunica a los receptores potenciales que lo marcado tiene, en el contexto de la relación emisor - objeto, características que lo diferencian de los similares existentes en la realidad circundante.

Considero que la marca comercial tal y como la conocemos hoy (sin ignorar sus precursoras) inicia un curso continuo a partir del Renacimiento, con la ruptura de los barrotes gremiales que restringían la competencia mediante la imposición de niveles de calidad, precios, horas de mercado y freno a la innovación.

Es lógico que, si marcar es enviar un mensaje, el ser humano utilizara y aún continúe utilizando con este propósito su medio de comunicación por excelencia, el lenguaje, en sus formas oral y escrita.

Originalmente, en la vertiente oral, debió acudir al

pregón para la promoción de las marcas en espera de que los siglos XIX y XX nos legaran la radio y otros medios masivos.

También durante el Renacimiento, se desarrolla en el mundo occidental la imprenta, cuyas implicaciones posteriores para el asunto que tratamos no es necesario explicar, por ser de sobra conocidas y que habría de apoyar la promoción escrita.

El artesano y el industrial renacentistas asentaron sus marcas sobre sus producciones como Leonardo o Rafael lo hicieron sobre sus cuadros.

La Revolución Francesa en 1789 abrió las puertas de la toma del poder de la burguesía y de otra revolución - esta tecnológica - que cambiarían la faz del planeta: guerras por los mercados, transnacionalismo de las empresas, aumento del poder adquisitivo de las diferentes clases sociales cuyas propias posibilidades de adquisición sustituyen a los títulos nobiliarios como fronteras entre una y otra clase, desarrollo del transporte y de los medios masivos de comunicación. Todo ha sido un caldo de cultivo ideal para el crecimiento y evolución del sistema marcario.

El hombre capta la información a través de los sentidos. En neurofisiología, estos se dividen en tres sentidos físicos (la vista, el oído y el tacto) y dos sentidos químicos (el gusto y el olfato).

El lenguaje no ha abandonado su papel protagonista, de ahí que se apropien del mundo de las marcas las denominaciones, apoyadas en diferentes soluciones de diseño, ideales para la etiqueta o el envase y toda variante

de propaganda visual en la prensa plana, carteles, objetos promocionales, la televisión, el cine o la pantalla de la computadora.

Las marcas denominativas son también las más aptas para el mensaje radial, a través del cine (primero mudo y luego sonoro) la televisión y los sistemas automatizados multimedia.

Conjuntamente y como medio para fijar el mensaje en la conciencia, se incorporan diferentes figuras y composiciones de color a las denominaciones e incluso llegan a constituirse como marcas por sí solas.

Más allá de cualquier consideración lingüística, es innegable que se haya acudido a la vista y al oído de los receptores como sentidos en primer orden de prioridad.

En la relación emisor-receptor, el emisor, por supuesto, empuja la función activa y busca que el mensaje llegue a la mayor cantidad posible de receptores en el mayor radio de acción.

El mensaje debe echar a andar los mecanismos del receptor de manera que asuma un papel activo y se mueva hacia el producto o el servicio.

El olfato se viola en el caso del gusto y el tacto, pues se requiere de inmediato el contacto del receptor con los objetos (en su acepción más amplia) lo cual no significa que se desestimen las marcas gustativas y táctiles.

El olfato representa un eslabón intermedio. En ocasiones requiere de la cercanía; pero, en la vida cotidiana, nos encontramos con olores que se transmiten a mayor o menor distancia. Sobre nuestro olfato y, en ocasiones, más allá de las posibilidades de acción de cualquier sentido, actúa el olor de las mieles de un central azucarero, del horneado del pan, del mar, del desmenuamiento de los alimentos en la cocina doméstica o de las terribles sustancias utilizadas por el dermatólogo. Incluso el olor cuenta con la permanencia de sus cualidades: se detecta el perfume de la persona que pasó y, si se ha reiterado la experiencia, hasta se

puede relacionar el perfume con la persona.

Hoy el mercado se ve abarrotado por productos similares en calidad, apariencia, precios, durabilidad, etc. Con las marcas de muchas grandes firmas, sucede como con los partidos políticos de los países en que se asientan sus casas matrices: son difíciles de diferenciar.

Se dice que, en los Estados Unidos, no hay nada más parecido a un republicano que un demócrata.

Dadas las similitudes programáticas, se acude para atraer a los electores a recursos tan poco habituales como que, alrededor de la Convención del Partido Republicano del año 2000, se habló (no sé si se llevó a la práctica) del rompimiento del récord de lanzamiento de más globos en un lugar techado.

Yo, personalmente y dejando abierta la posibilidad de que se deba a defectos en mi memoria, jamás recuerdo si el que poseo es un televisor Sony o Sanyo.

La propia mecánica del mercado hace que se busquen nuevos medios de ruptura del equilibrio. Estos van desde el intento de Coca-Cola de adquirir Orangina (distribuidora de Pepsi-Cola en Francia) ver, por ejemplo: Desveaux, Aurelia. Concentration Orangina et Coca Cola: un project a bulles. Droit Publique Economique, 1998 - 1999, maîtrise. ([www.memoireonline.free.fr/m%20E9moire%20Aur%20E9lia%20Coca-Orangina.htm](http://www.memoireonline.free.fr/m%20E9moire%20Aur%20E9lia%20Coca-Orangina.htm)) hasta acudir a las marcas no tradicionales o, incluso, a la ampliación de la concepción tradicional de las marcas. Ello es también para las pequeñas y medianas empresas una posibilidad de supervivencia.

A esto último se refiere Russell H. Falconer en su artículo "Big future for nontraditional marks" ([www.bakerbots.com/news/white/bigfuture.asp](http://www.bakerbots.com/news/white/bigfuture.asp)) cuando dice que:

*"Un ejemplo básico de la flexibilidad cotidiana en el reconocimiento de marcas no tradicionales se encuentra bajo el concepto convencional de trade dress*



(atuendo, vestimenta o presentación comercial) un término que se ha utilizado para el empaquetamiento o etiquetado de los productos. Hoy la protección del trade dress se solicita para algo tan elusivo como la apariencia de un restaurante.

*Individualmente rasgos mundanos, elementos tales como los uniformes de los camareros, el aspecto de un menú, la decoración, las plantas, el color y la arquitectura pueden, en combinación, actuar como una fuente distintiva, función tradicional de una marca. En Two Pesos Inc. Vs Tabaco Cabana Inc, la Corte Suprema (de Estados Unidos) no sólo apoyó el fallo del 5to. Circuito acerca de que ciertos rasgos, como un conjunto, pueden funcionar como una marca, sino que también apoyó la concepción de que el trade dress puede ser inherentemente distintivo, o sea, protegible sin necesidad de una demostración de que ha adquirido reputación como resultado de un uso extensivo."*

Más adelante también se refiere a la protección de un color como marca:

*"De forma creciente se ha estado apoyando también que un color puede funcionar como una fuente distintiva. Ninguna duda al respecto puede quedar tras el caso Qualitex Co. Vs Jacobson Products Co. Inc., visto por la Corte Suprema, en el cual el sujeto era una apariencia especial de color verde - oro utilizada en los cobertores fabricados y vendidos para el uso en la lavandería en seco. El acusado adoptó un color similar para sus cobertores. La corte falló que: nosotros no podemos encontrar en los objetivos básicos de la ley de marcas ninguna objeción teórica al uso del color por sí solo como una marca, cuando dicho color ha alcanzado un significado secundario y, de este modo, identifica una clase particular de productos (y, así, indica su origen.)"*

También, en noviembre de 1995, la Oficina Suiza concedió el registro del color violeta para un fabricante de chocolate que lo había utilizado durante tiempo para la envoltura de sus productos.

Como parte o como una variante de la utilización del oído, han surgido y comenzado a proliferar las marcas sonoras.

Ya están registradas como tales, por ejemplo, en los Estados Unidos, el tintineo de la Campana de la Libertad (Reg. No. 548,458) el crujido de una puerta (Reg. No. 556,780) el sonido y la imagen de una moneda girando sobre una superficie dura (Reg. No. 641,870) entre otros. Incluso Harley - Davidson Inc. intentó registrar el sonido de los motores "V - Twin" de las motocicletas que fabrica.

La complejidad de este último caso llevó a que Harley - Davidson Motor Company abandonara su solicitud de registro de marca sonora. Joane Bischmann, vicepresidente de marketing declaró, en un artículo publicado el 20 de junio de 2000: "Harley - Davidson Drops Federal Trademark Application ([www.theautochannel.com/news/press/date/20000620/press018717.html](http://www.theautochannel.com/news/press/date/20000620/press018717.html))" que:

*"Abandonar la solicitud es una decisión práctica de negocios. Más de seis años han transcurrido desde que presentamos nuestra solicitud y aún no hay una conclusión a la vista. El proceso de registro de esta marca se ha convertido en un debate sobre la singularidad de nuestro sonido y, francamente, estamos cansados de echar por la ventana decenas de miles de dólares en litigios."*

Desde la primera marca sonora registrada en Estados Unidos (Reg. No. 523,616) por la National Broadcasting Co., Inc. hasta diciembre de 1997, se habían concedido más de 90, con un visible incremento anual.

Por supuesto, el que se recurra a marcas no habituales como el trade dress, un color per se o un sonido ha puesto al sistema marcario ante dilemas muy diversos.

Todo el sistema de Propiedad Industrial se fundamenta en el flujo solicitud – publicación – concesión o rechazo – publicación.

El propio concepto "patente" (del latín patent – patentis; manifiesto, visible, claro, perceptible) se adopta en el campo de la Propiedad Industrial ya, por ejemplo, en tiempos tan lejanos como 1623 en la "Ley concerniente a los Monopolios y las exenciones de las Leyes Penales y de las sanciones previstas en estas." (aprobada por el Parlamento inglés y citada corrientemente como "Estatuto sobre los monopolios") por la simple razón de que es imposible evitar la infracción de un derecho de Propiedad Industrial concedido si este no se hace público y, con ello, se establecía una diferencia con los "monopolies and all commissions, grants, licenses, charters... clamations, inhibitions, restraints, warrants of instance and all other matters and things tending as resaid..." (21 Jac. I. c. 3. A.D. 1623. "An Act concerning Monopolies and Dispensations of Penalties and the Forfeitures thereof") tan extendidos durante el reinado de Isabel Tudor y sus sucesores.

Cabe incluso pensar (y creo haberlo leído en un texto) que los franceses, al legislar en 1791 sobre protección de las invenciones y, pese a existir en el *ma el tén no patent*, como regularon alrededor de invenciones secretas, optaron por emplear el término *vet* que ya en el francés medieval se utilizaba como un tipo de *lettre patente* para los privilegios concedidos por el rey (quizás por influencia de los brevis reales) pues parecía contradictorio conceder un derecho exclusivo abierto, para algo secreto.

De ahí que el primer gran reto que enfrenta hoy el sistema sea cómo publicar las marcas no tradicionales especialmente, las marcas sonoras y olfativas.

Paralelamente se abren otras interrogantes: ¿cómo realizar los exámenes para evitar el otorgamiento de derechos a terceros por marcas ya registradas? ¿cómo llegar a un veredicto en caso de litigios por posibles infracciones de un derecho vigente?

Un requerimiento generalizado a los solicitantes es incluir en la solicitud una representación gráfica de la marca.

En lo que se refiere a las sonoras, la solución parece ser más sencilla: bastaría con la presentación y posterior publicación de la partitura. No obstante, el artículo de Pierre Bresse "Propriété Intellectuelle des créations sensorielles" ([www.bresse.fr/guide/html/parfum/parfum1.htm](http://www.bresse.fr/guide/html/parfum/parfum1.htm)) señala muy acertadamente que:

"Notemos que la situación no está tan resuelta como aparenta: la caracterización de una obra musical no es siempre objetiva y unívoca y puede presentar las mismas dificultades que la transcripción de una obra sensorial. Tomemos el ejemplo de ciertas obras contemporáneas dodecafónicas o de música serial: las transcripciones habituales en forma de partituras no se adaptan a ellas y los autores han construido sus propias reglas de transcripción de sus obras. Estas reglas de transcripción están muy lejos de ser universales y legibles por terceros, sin que, sin embargo, se niegue la cualidad de obra del espíritu a sus composiciones.

No se le ocurriría a nadie negar la autoría de una obra del espíritu a artistas tales como Pierre Boulez, Iannis Xenakis o Udo Zimmermann, cuyas creaciones no pueden ser objeto de transcripciones en forma de representaciones habituales tales como las partituras."

Incluso encontramos marcas sonoras registradas en Estados Unidos con simples descripciones como "el sonido de un trueno" (Reg. No. 1,746,090) de Beacon Broadcasting Corporation, para transmisiones radiales y "el sonido Clop, clop, Moo" (Reg. No. 1,590,267) cuyo titular es Yet Inc., para ser utilizado en relación con servicios de restaurantes.

Ahora bien, si en cuanto a las marcas sonoras las partituras – con excepciones que llegarán a encontrar una vía – sirven como representación gráfica; la oscuridad, los debates, las discrepancias alrededor de la representación de las marcas olfativas es un verdadero dilema cuya real dimensión apenas comienza a

avizorarse, por ser todavía muy limitado el número de solicitudes presentadas.

En "Applying to Register Unconventional Trademarks - 1999, Bazerman & Drangel, P.C. ([www.ipcounselors.com/uncon.htm](http://www.ipcounselors.com/uncon.htm)) se resalta que, hasta diciembre de 1997, sólo se habían presentado 9 solicitudes de marcas olfativas en Estados Unidos, 8 de ellas habían sido publicadas, seis pertenecían al mismo solicitante, una había sido abandonada y ninguna había sido solicitada para servicios.

Dos ejemplos pueden dar fe del dilema antes expresado, por haber sido objetos de litigios.

Ante la ausencia de una definición clara de qué se considera por las Oficinas como una representación gráfica de un olor, los solicitantes han asumido como equivalente su descripción.

El Tribunal de Apelaciones de Marcas Comerciales de la USPTO, revocó el rechazo del examinador y tomó la decisión - 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (T.T.A.B. 1990) - de que se concediera a Celia Clarke un certificado de registro de marca (Reg. No. 1,639,128) para hilos de coser y madejas de estambre con una descripción tan vaga como: "una fragancia floral, fresca, de gran impacto, que evoca los capullos de Plumeria".

Otro caso que he localizado, citado frecuentemente, es el de la solicitud de marca comunitaria No. 428,870 "olor a hierba recién cortada" para pelotas de tenis en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Tras un examen preliminar, el examinador expresó por correo el 25 de junio de 1998 su opinión de que la marca no podía ser registrada en virtud del artículo 7, párrafo 1,a) del reglamento (CE) no. 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, ya que las palabras "l'odeur de l'herbe fraîchement coupée" no eran "la representación gráfica de la marca olfativa ella misma y la marca, tal como se presenta en la solicitud, no es, de hecho, más

que una simple descripción de la marca, o sea, una marca cuya forma no está representada en la solicitud" e invitó a la parte solicitante a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses.

En carta del 16 de julio de 1998, la solicitante responde, entre otras, que: "El problema está en saber si un tercero puede reconocer fácilmente lo que se reivindica" y que: "no estando siendo reivindicada la forma, no es necesario que la forma sea representada en la solicitud."

El examinador, a su vez, en carta del 24 de agosto de 1998, notificó su decisión de rechazo y, entre sus fundamentaciones, afirmó que: "En mi opinión, la marca no ha sido representada gráficamente. Una marca olfativa ha sido descrita verbalmente. Pero ¿dónde está la marca por sí misma? (...) En efecto, como se trata de un informe escrito de en qué consiste la marca, no se ve claramente dónde comienza y donde concluye la protección. Por ejemplo, en qué se diferencia el olor a hierba recién cortada del de la hierba fresca o, simplemente, del de la hierba cortada?"

El 24 de septiembre de 1998, la parte solicitante apeló ante la Segunda Cámara de Apelaciones de los Países Bajos.

Esta, en su Decisión del 11 de febrero de 1999 sobre el caso R156/1998-2, anuló la decisión del examinador, exponiendo, como algunos de los motivos de su decisión:

"12. Contrariamente a las marcas tridimensionales y a las marcas de color, que se rigen por la regla 3 del RE, no existe disposición alguna en el reglamento de ejecución relativa a la representación de las marcas olfativas.

13. Dado lo anterior, la cuestión consiste en saber si esta descripción informa suficientemente al lector para que este obtenga inmediatamente una idea de en qué consiste la marca cuando es utilizada para pelotas de tenis.

14. El olor a hierba recién cortada es un olor

distintivo que todo el mundo reconoce inmediatamente sobre la base de sus propios recuerdos. Aún más, el olor o el perfume de la hierba recién cortada, recuerda los céspedes cortados o los aires de los juegos en la primavera o en el verano u otros recuerdos agradables."

No siendo mi objetivo transcribir todo el proceso, remito a "Décision de la Deuxième Chambre de Recours du 11 février 1999 dans l'affaire R 156/1998-2 ([www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98es.htm](http://www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98es.htm))

Con todo mi respeto a las decisiones favorables a los solicitantes por las cortes de apelación, considero que aún se está muy lejos de llegar a una conclusión.

En el ya citado artículo "Propriété Intellectuelle des créations sensorielles", el autor, para dejar a un lado cualquier tipo de confusión, separa, en el caso de olores, perfumes o fragancias:

1. El material físico - químico.
2. La fuente del olor.
3. El mensaje olfativo que emana de la fuente del olor.
4. La sensación, que es la reacción subjetiva resultante de la estimulación sensorial y que depende, principalmente, de la interpretación personal de cada individuo.

Un nuevo material físico - químico (1) pudiera ser objeto de protección como invención y, según lo que hemos definido como marca, no es la fuente (2) sino el mensaje (3) lo que se pretende proteger. En cuanto al aspecto (4), la sensación subjetiva, individual (citada en el motivo 14 del R 156/1998-2) ¿puede servir como patrón para llegar a conclusiones en caso de litigio por infracción de una marca olfativa?

Es mi opinión que una traslación del lenguaje olfativo al lenguaje hablado no es suficiente ni como representación de la marca para su publicación ni para la toma de decisiones posteriores en caso de infracciones de derechos vigentes.

Téngase en cuenta que las traslaciones de un lenguaje a otro provocan de forma frecuente fenómenos de sinestesia que, aceptables en el arte, no parecen adecuados en el proceso de concesión de derechos sobre marcas.

El artista recurre a la mezcla de los sentidos como herramienta para su trabajo creador y utiliza y habla de notas musicales cálidas o colores fríos; pero la sinestesia puede no funcionar así para el receptor, que estaría apto o no para reconocer la dulzura, la sequedad, la aspereza o lo picante de un olor.

Hay olores que se vinculan directamente a la realidad cotidiana, a fuentes conocidas; mas la realidad, la fuente en sí misma puede emanar una gama muy variada de olores disímiles.

Por ejemplo, si se pretendiera registrar "olor a mar" para trajes de baño, ¿qué se entendería exactamente como "olor a mar"? El mar tiene un olor diferente junto a la costa que lejos de ella, en una bahía y en una playa, antes y después de la lluvia, en un día soleado y en otro que precede a una tormenta. ¿Huele el mar tropical como los mares polares?

La propia hierba recién cortada olerá de una manera distinta en dependencia del tipo de hierba de que se trate. Recurriendo nuevamente a la Gran Enciclopedia Larousse. Esta define como hierba: "Toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la simiente en el mismo año o, a lo más, a los dos años, a distinción de las matas, arbustos y árboles, que echan troncos o tallos duros o leñosos."

¿A quién acudiría un tribunal en caso de infracción? ¿A un herbolario o a los disímiles recuerdos de infancia o juventud de los jueces?

¿Y cómo describir olores creados no como imitación de los olores de objetos o fenómenos del entorno, sino sobre la base de la pura imaginación de los perfumistas de Dior, Paco Rabanne, Guy Laroche,

Rochas, Channel o Yves Saint Laurent?

Todo parece conducir a que es necesaria una forma científica de individualizar y representar gráficamente los olores.

Afortunadamente y con múltiples objetivos, varias firmas han venido desarrollando los llamados "captadores de olor", "sensores de olor", "narices electrónicas" o "robo-narices" que permiten convertir un olor en una señal eléctrica y, a partir de esta, obtener una representación gráfica en una computadora.

Estos equipos se utilizan para fines tan diversos como: diagnósticos médicos (por ejemplo, reconocimiento de causas de infección del tracto urinario por el olor de las excreciones de las bacterias contaminantes); procesos de control en la industria de la alimentación, vigilancia del medio ambiente y la industria de los cosméticos.

¿Cómo funcionan estos equipos?

*Los más avanzados utilizan polímeros conductores o captadores de óxidos metálicos.*

*En el artículo de Dean S. Skelley: "E-nose technologies promise new diagnostic instruments" publicado en enero de 2000 ([www.device-link.com](http://www.device-link.com)) describe el Cyranose 320 de la siguiente forma:*

"El detector Cyranose 320 (desarrollado por Cyranose Sciences, Pasadena, CA) contiene un chip con 32 sensores. Los sensores están compuestos por partículas conductoras dispersas en una matriz polimérica. Los vapores que interactúan con estas partículas, provocan que los polímeros se expandan, como una esponja, incrementando su resistencia. Un cambio de resistencia genera una señal de respuesta distinta, similar a la señal del olor al bulbo olfatorio humano. De este modo, se genera una señal eléctrica patrón o huella digital."

*Un resumen del trabajo del M. Sc. A. Guillaume*

*Hudon "Quantification d'odeurs à l'aide de nez électroniques et de réseaux de neurones artificiels" ([www.gch.polymtl.ca/Presentations/Abs-hudon.htm](http://www.gch.polymtl.ca/Presentations/Abs-hudon.htm)) se refiere a la importancia creciente de una caracterización adecuada de los olores para determinar si una emisión de un olor respeta una reglamentación ambiental dada y a experimentos realizados en este sentido con: "Dos aparatos comerciales, un Aromascan A32S que cuenta con 32 captadores de tipo polímeros conductores, un Alpha M.O.S. Fox 3000 que comprende 12 captadores de tipo óxidos metálicos, así como una nariz experimental formada por seis captadores de tipo óxidos metálicos..."*

*Algo más cercano aún a nuestra investigación está presente en el artículo de Pierre Breese: "Olfactory measurements methods linked to sensory analysis, designation and comparison tools for use by the legal expert" ([www.breese.fr/guide/htm/parfum/cannes.htm](http://www.breese.fr/guide/htm/parfum/cannes.htm)).*

*En él se describe un experimento realizado con 12 perfumes para comparar los resultados de los métodos de medida sensorial con los de análisis sensorial:*

"El experimento se llevó a cabo como sigue: el Instituto para la Protección de las fragancias dio a la (compañía) ALPHAMOS doce muestras de perfumes presentes en el mercado o producidos especialmente para el experimento. Estas muestras fueron colocadas al azar en botellitas etiquetadas de la A a la L sin preparación previa. Ellas fueron analizadas en una estación FOX 4000 en tres pases para cada muestra. Una matriz de datos fue compilada para cada muestra, correspondiente a los datos digitalizados suministrados por los sensores. Se calculó la distancia geométrica para cada par de perfumes. Estas distancias fueron mostradas en una tabla de distancias y representadas de forma gráfica.

La figura mostró una telaraña (spider's web) o trama de radar (radar plot) – representación tipo de los datos suministrados por ALPHAMOS.

Las mismas muestras fueron sometidas a 5 expertos, quienes dieron una calificación (marca) entre

0 y 10 de acuerdo con la percepción de la similitud o diferencia entre los perfumes.

La misma representación gráfica spider's web fue compilada.

La primera lección que se extrae de este trabajo es la similitud de los perfiles: los pares de perfumes considerados por los expertos como cercanos o idénticos, fueron también identificados por el instrumento FOX 4000 como cercanos. Los pares de perfumes considerados muy distantes por los expertos, resultaron muy distantes según los archivos provistos por el sensor de olor."

*Retornando al artículo "Propriété Intellectuelle des créations sensorielles" y sin otra referencia que este, al parecer ya algunas Oficinas y Organizaciones han recurrido a los sensores:*

"Los equipos de metrología neuro - sensoriales utilizan captadores sensibles al mensaje olfativo que emana de la fuente odorífera y no a la composición de dicha fuente. Estos equipos poseen una cabeza de análisis constituida por una pluralidad de captadores y un calculador que garantiza el tratamiento de la señal emitida por estos captadores. Los captadores, fabricados a partir de diferentes tecnologías, presentan cada uno un campo olfativo predilecto. Se trata de semi - conductores de absorción de superficie, captadores de onda de superficie, polímeros conductores e incluso captadores enzimáticos. Estos captadores envían una señal en función del tiempo y de la concentración y la composición del mensaje olfativo que emana de la fuente odorífera ubicada en la cabeza de análisis. Estas señales eléctricas son digitalizadas y tratadas para hacerlas representativas del mensaje olfativo y utilizables con fines de comparación o almacenamiento. Esta vía o aproximación ha sido empleada fundamentalmente para el depósito de las primeras marcas olfativas en curso de examen por el INPI, la OAMI y la OMPI."

*Todo parece indicar que es posible, entonces, una representación gráfica de los olores, con lo cual quedarían resueltos los problemas relativos a la presentación de las solicitudes de registro de marcas*

*olfativas, su publicación, examen y posterior toma de decisiones en caso de posibles marcas piratas, sobre una base objetiva y científica.*

*¿Queda, con la exigencia a los solicitantes como parte de los documentos que componen la solicitud de registro de una marca olfativa, de una representación gráfica obtenida a partir de un sensor de olores, zanjada la cuestión?*

*Aparentemente sí. Sin embargo, nuevas interrogantes se cruzan en nuestro camino:*

*¿Cuál es la disponibilidad y el precio en el mercado de los sensores de olor o narices electrónicas?*

*¿Son capaces los examinadores de marcas de tomar decisiones mediante la comparación de varias spider's webs sobre la concesión o el rechazo de una solicitud?*

*¿Podrá interpretar el lector habitual de los Boletines Oficiales de las Oficinas estas "huellas digitales" de los olores?*

*Voy a tratar de responder una por una a las mismas.*

*En lo referente a la primera, de gran peso esencialmente para los solicitantes de los países en vías de desarrollo, así como para sus Oficinas, ya que ambas partes se caracterizan por su escasez de recursos, se requiere de un minucioso estudio de mercado que incluya una profunda investigación de literatura de patentes.*

*Sobre la base de la literatura que la brevedad del tiempo me ha permitido compilar, he encontrado en artículos publicados entre 1996 y 1999 precios que oscilan entre 40,000 y 100,000 USD.*

*Sin embargo, no soy pesimista. Los múltiples usos posibles de los sensores de olor parecen haber desatado una carrera tecnológica por la producción de equipos cada vez más manuales y más baratos.*

En un artículo de Usha Lee McFarling: "Researchers smell success in developing robo-noses", publicado el 9 de marzo de 1999, Nate Lewis, de los laboratorios del California Institute of Technology, afirmaba que se estaba trabajando intensamente en lograr producir a costos insignificantes "narices artificiales" que pudieran ponerse a disposición del cliente común, como lo están los "ojos artificiales" (los lentes de las cámaras fotográficas) y las "orejas artificiales" (los micrófonos).

De financiamiento para la investigación y el desarrollo no se carece, pues, por ejemplo, la NASA está sumamente interesada en estos equipos y el ejército norteamericano previó un presupuesto de 25 millones de USD para desarrollar una nariz artificial capaz de oler "la débil traza química de las minas terrestres" ([www.seattletimes.nwsource.com/news/health-science/html09/c1nose.10090300.html](http://www.seattletimes.nwsource.com/news/health-science/html09/c1nose.10090300.html)).

En el propio año 2000, en la agenda de la conferencia "Electronic Nose Technologies - Advances in Engineering, Integrating and Commercializing Novel Sensor Technologies" que debe haberse celebrado en San Diego, California, los días 26 y 27 de octubre ([www.knowledgefoundation.com/events/8150902.htm](http://www.knowledgefoundation.com/events/8150902.htm)) se puede extraer del listado de conferencistas y los propios resúmenes un panorama de cómo ha evolucionado apenas 18 meses después del artículo de McFarling el campo de las narices electrónicas.

Algunos de los conferencistas provienen de:

- Alpha - M.O.S. (Francia).
- Intelligent Polymer Research Laboratory, University of Wollongong (Australia).
- Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology (US).
- School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology (US).
- MOTech GmbH (Alemania).
- Department of Chemistry and

- Physics, INFM and University of Brescia (Italia).
- Electronic Sensor Technology (US).
- Karlsruhe Research Center, Institute for Instrumental Analysis (Alemania).
- Department of Food Science and Technology, The Ohio State University (US).
- Analytical Chemistry Division, National Institute of Standards and Technology (US).
- St. Croix Sensory Inc. (US).
- Chemical Sensors and Environmental Monitoring Section, Chemical Dynamics and Diagnostics Branch, Naval Research Laboratory (US).
- Agilent Technologies (US).
- Cyrano Sciences Inc. (US).
- Biosystems Engineering Program, Department of Agricultural Engineering, Michigan State University (US).

En varios de los resúmenes aparecen las frases siguientes:

"El mercado de la nariz electrónica está avanzando muy rápidamente y el nivel de la investigación y el desarrollo convirtiéndose en menor, más simple y más barato para una mejor recuperación de la inversión" (Jean François Chauvet, Director, Marketing, Alpha - M.O.S., Francia).

"La tecnología de la nariz electrónica se está desarrollando a paso rápido. Los nuevos sistemas se caracterizan por sus elevados resultados, su creciente confiabilidad y su costo reducido" (Jan Mitrovics, Executive Director, MOTech GmbH, Alemania).

"La capacidad de lograr más de 700 mediciones diarias ha provisto a los usuarios comerciales con una nariz electrónica que se paga a sí misma en 30 días o menos" (Edward J. Staples, PhD., Managing Director, Electronic Sensor Technology, LP).

"Con los rápidos avances en las tecnologías E - nose estos nuevos equipos de laboratorio se están convirtiendo en herramientas de medición aceptables para el mundo comercial" (Pamela M. Chu, PhD.,

*Research Chemist, Analytical Chemistry Division, National Institute of Standards and Technology, US).*

*Revista Cubana de la Propiedad Industrial  
olores, sino también sabores a través de Internet.*

*Cito algunos párrafos del mismo:*

*De ello infiero que ya deben existir en el mercado (y se diversificarán y abaratarán en los próximos años) equipos a precios muy razonables.*

*Pero no están aquí las fronteras de la tecnología. El que sea un hecho la digitalización de los olores ha lanzado la actividad de investigación y desarrollo en sentido inverso: la creación de olores a partir de su patrón electrónico.*

*En marzo de 2000, la compañía norteamericana DigiScents Inc. anunció la presentación en el stand 1046 de la exposición que se efectuaría paralelamente a la Game Developers Conference (6 - 12 de marzo de 2000) en San José, California, del SDK (ScentWare Developers Kit) que permitiría a los usuarios de Internet recibir olores a través de la red.*

*En asociación con RealNetwork, el software ScentStream podrá ser descargado automáticamente por alrededor de 100 millones de usuarios de RealPlayer.*

*La idea del equipo (del tamaño de un sacapuntas eléctrico) es, a partir de una base de datos de olores, fundir los olores primarios para crear la fragancia esperada. El aparato, que va conectado a una computadora, posee en su interior un ventilador y desprenderá el olor deseado cuando entre en calor.*

*Se pretende producir olores sintéticos sincronizados con películas, videos y música.*

*En agosto de 2000, ya se habían fusionado las imágenes de la película "El Mago de Oz" con olores.*

*Aquí no queda todo. Posteriormente, hace sólo unos días, un artículo de Olatz Arrieta: "El olor y el sabor de Internet" ([www.telepolis.com/cgi-bin/t30/!URNREDIR?tema=weekart&dir=week50](http://www.telepolis.com/cgi-bin/t30/!URNREDIR?tema=weekart&dir=week50)) anuncia la presencia en el mercado, de equipos de varias compañías norteamericanas que permiten no sólo enviar*

*"La compañía TriSensx ofrece tres aparatos periféricos para oler y saborear desde Internet. El más completo es parecido a una impresora e 'imprime' los olores y sabores que están almacenados en una página web. El artilugio que se llama FirstSensx y cuesta 398 dólares (...) permite descargar el olor y el sabor de una tarta de chocolate, un capuccino o un plato de fresas (...). El director ejecutivo de TriSensx e inventor del FirstSensx, Ellwood Yvey, afirma que su artilugio es el sueño del mundo del marketing: Es perfecto para las compañías de perfumes: en vez de poner muestras en las revistas o repartirlas, podrán mandárselas directamente a los consumidores a través de Internet..."*

*"DigiScents Inc. de California, que se ha convertido en la empresa líder del sector, ofrece una caja de olores iSmell que lee un archivo de esencia digital de una página web. La caja de olores está cargada con 36 aceites o esencias primarias que, tras realizar una mezcla, crea el olor deseado, olor que luego se activa a través de un pequeño ventilador de mesa (...). Uno se puede bajar un olor de la misma forma en que se baja una canción en MP3 (...) las posibilidades son casi infinitas, desde mandar un mensaje o postal olorosos por correo electrónico (DigiScents ya ofrece postales olorosas) hasta elegir flores a través de Internet basándose en el aroma de las mismas. El olor y el sabor no sólo podrán ser incorporados a Internet, sino también a los CD's, películas en DVD o videojuegos. DigiScents ya se ha aliado con decenas de compañías para distribuir sus olores, entre ellas Procter & Gamble y eCandy.com (...). El iSmell costará entre 45 y 230 USD..."*

*"Aromajet comercializa un aparato que emite olores coincidiendo con la acción que se está desarrollando en un videojuego. El aparato se llama PINOKE y cuesta entre 40 y 80 USD. Pero la gran revolución de los olores y sabores en Internet está por llegar. Dos profesores del departamento de genética*



molecular del Weisman Institute, en Israel, afirman haber creado y patentado una tecnología que permite capturar olores poco frecuentes. Mediante una serie de sensores y chips, se pueden atrapar los distintos olores esparcidos en un lugar determinado. Este olfato artificial podrá responder ante una gran variedad de componentes orgánicos, bacterias y productos naturales. Esto significa que sería posible atrapar y luego transmitir los olores de forma electrónica sin tener que recrearlos previamente como ocurre con la tecnología que hay actualmente en el mercado (...) En Europa, France Telecom ha anunciado que en noviembre comenzará a hacer pruebas para la difusión de olores en la red utilizando mecanismos parecidos al de las compañías estadounidenses."

¡Olores en Internet, CD-ROMs y DVDs! Puede preverse el incremento geométrico en el futuro cercano de las marcas olfativas al poder enviarse a distancias ilimitadas, por el espacio virtual, el mensaje deseado.

En cuanto a la segunda interrogante, la capacidad del examinador actual de tomar decisiones sobre la base de representaciones digitales de los olores, creo que, en efecto, los examinadores no están preparados.

La historia ha demostrado que una nueva realidad exige nuevas formas de expresarla y, por consiguiente, el entrenamiento de los receptores de la nueva forma de expresión del mensaje.

Los estudios de Freud, el desarrollo técnico de finales del siglo XIX y principios del XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre, toda la transformación de la escala de valores del hombre, originaron un nuevo artista que asumió la misión de mostrarnos un entorno diferente por vías inéditas al quedar caducas, impotentes, las vías clásicas. Así surgió el artista surrealista, expresionista, cubista, futurista, dadaísta.

Y también nació el nuevo "examinador" de estas obras artísticas: el crítico de arte que hoy conocemos.

Urge, por lo que parece deparar el siglo que comienza, formar al examinador de lo que hoy se ha dado en llamar "marcas no tradicionales" y/o crear una alianza estratégica entre Oficinas, examinadores y expertos de, pongamos por caso, las instituciones de normalización y metrología, ya que acudir a los "narices" de la industria cosmética habría que pensarlo muy detenidamente por ser, en el caso de las marcas olfativas, partes interesadas enraizadas en la fuente de origen de parte de las solicitudes.

No he olvidado, por supuesto, al lector de los Boletines Oficiales.

No creo que haya que preocuparse porque el lector corriente interprete o no la "huella electrónica" de un olor.

El titular o solicitante potencial de marcas olfativas sabrá hacerlo: es su mundo.

En cuanto a los demás, los Boletines Oficiales se publican para lectores especializados y es habitual que, por ejemplo, sólo un círculo muy estrecho de profesionales comprenda una reivindicación de una patente, una fórmula química, un circuito eléctrico.

Además, soy partidario de que el solicitante presente, junto con la representación gráfica del olor, una descripción con palabras, siempre que pueda describirlo.

La marca, el mensaje que implica, es la poesía de la Propiedad Industrial. ¡Abramos paso a las capacidades de sinestesia del solicitante! Si no puede describir un perfume, se publicará: "SIN DESCRIPCIÓN", como se publican hoy marcas figurativas: "SIN DENOMINACIÓN".

Estoy seguro de que, muy rápidamente, se llegará a la publicación de todos los Boletines Oficiales por vía electrónica y la tecnología nos anuncia que un Agente Oficial, pongamos por caso, dentro de unos años, consultará el último boletín de una Oficina en

Internet, en un CD o DVD y, al llegar a una solicitud de marca olfativa, podrá percibir el olor a "hierba recién cortada" o a "una fragancia floral, fresca, de gran impacto, que evoca los capullos de Plumeria".

## ¿CONCLUSIONES?

¿Cómo hacer conclusiones sobre el fenómeno de las marcas olfativas, que está naciendo y en rápida evolución?

Baste una reflexión abierta en apretada síntesis.

Las marcas olfativas están ahí y preveo su multiplicación en los años venideros. La descripción del olor en la solicitud es insuficiente – aunque no totalmente inaceptable – y debe exigirse al solicitante una representación gráfica objetiva: la tecnología que lo permite está en el mercado. Las Oficinas deben preparar a sus examinadores tradicionales para tomar decisiones sobre las solicitudes de registro de marcas no tradicionales y crear alianzas estratégicas con los especialistas de las instituciones adecuadas. Por lo demás, me niego a poner un punto final: hay mucho que pensar e investigar y mucho trabajo por hacer (sin punto)

1ro de noviembre de 2000

## Bibliografía:

"An Act concerning Monopolies and the Forfeitures thereof" (21 Jac. I. c. 3. A. D.) (Texto original).

- Arrieta, Olatz. "El olor y el *s@b@rde* Internet" (en [www.telepolis.com/cgi-bin/t30/IURNREDIR?tema=weekart&dir=week50](http://www.telepolis.com/cgi-bin/t30/IURNREDIR?tema=weekart&dir=week50)).

- Bao, Emma. "Américains et japonais séduits par le nez électronique d'ALPHA MOS" (en [www.entreprises-midi-pyrenees.tm.fr](http://www.entreprises-midi-pyrenees.tm.fr)).

- Bazerman & Drangel, P.C. "Applying to Register Unconventional Trademarks". (en [www.ipccounselors.com/uncon.htm](http://www.ipccounselors.com/uncon.htm)).

- Breese, Pierre. "Olfactory measurements methods linked to sensory analysis, designation and comparison tools for use by the legal expert" (en [www.breese.fr/guide/htm/parfum/cannes.htm](http://www.breese.fr/guide/htm/parfum/cannes.htm)).

- Breese, Pierre. "Propriété intellectuelle des créations olfactives" (en [www.breese.fr/guide/htm/parfum/parfum1.htm](http://www.breese.fr/guide/htm/parfum/parfum1.htm)).

- "Décision de la Deuxième Chambre de Recours du 11 février 1999 dans l'affaire R 156/1998 – 2" (en [www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98es.htm](http://www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98es.htm)).

- Desveaux, Aurelia. "Concentration Orangina et Coca Cola: un projet à bulles". Droit Publique Economique, 1998 – 1999, maîtrise. (en [www.memoireonline.free.fr/m/E9moire%20Aur%20lia%20Coca-Orangina.htm](http://www.memoireonline.free.fr/m/E9moire%20Aur%20lia%20Coca-Orangina.htm)).

- "Electronic Nose Technologies – Advances in Engineering, Integrating and Commercializing Novel Sensor Technologies". (en [www.Knowledgefoundation.com/events/8150902.htm](http://www.Knowledgefoundation.com/events/8150902.htm)).

- "EST, Newbury Park, CA., introduces a new electronic nose, the zNose". (en [www.cocktail.com/news/september/sept15.htm](http://www.cocktail.com/news/september/sept15.htm)).

- Falconer, Russell H. "Big future for nontraditional marks". (en [www.bakerbotts.com/news/white/bigfuture.asp](http://www.bakerbotts.com/news/white/bigfuture.asp)).

- Golden, Robert B. "Trade Dress – The forgotten trademark right". (en [www.ismag.com/tradedress.htm](http://www.ismag.com/tradedress.htm)).

- "Harley – Davidson Drops Federal Trademark Ap

plication" (en [www.theautochannel.com/news/press/date/20000620/press018717.html](http://www.theautochannel.com/news/press/date/20000620/press018717.html)).

- Hudon, Guillaume. "Quantification d'odeurs à l'aide de nez électroniques et de réseaux de neurones artificiels". (en [www.gch.polymtl.ca/Presentations/Abs-Hudon.htm](http://www.gch.polymtl.ca/Presentations/Abs-Hudon.htm)).

- Lee McFarling, Usha. "Researchers smell success in developing robo-noses". (en [www.seattletimes.nwsource.com/news/health-science/html98/altnose-19900309.htm](http://www.seattletimes.nwsource.com/news/health-science/html98/altnose-19900309.htm)).

- Sargison, C. Lloyd y Sversky, Lillian. "Color, Slogans & Shapes as trademarks - The transition from non - traditional to traditional". (en [www.bereskinparr.com/art-htm/NonTraditionalTradeMarks.html](http://www.bereskinparr.com/art-htm/NonTraditionalTradeMarks.html)).

- "Sawtek and Perkin - Elmer Join Forces in SAW Sensor Development Consortium". (en [www.pe-corp.com/press/sawtek.htm](http://www.pe-corp.com/press/sawtek.htm)).

## **Servicios Informativos con valor añadido a partir de la información que se genera en torno a la Propiedad Industrial: Una alternativa más de servicios de las Oficinas de los países menos desarrollados.**

---

M.Sc. Eva Romeu Lameiras  
Jefe de los Servicios Informativos con  
Valor Añadido. COMPITEC

Los nuevos retos a los que hoy nos enfrentamos en el comercio dado por las demandas y exigencias que se presentan en el mercado internacional bajo las condiciones de la globalización y el neoliberalismo, representan grandes amenazas para las economías de los países y en especial para los menos desarrollados, cuyos productos y tecnologías se ven cada día más intimidados por la competencia, tendiendo a ser desplazados de los mercados.

Por toda esta situación es que para las condiciones actuales de la comercialización internacional, resulta obligatorio un cambio estratégico en las políticas comerciales de nuestros países, los que deben acudir necesariamente a un intenso monitoreo del entorno competitivo y la reorientación eminente de sus producciones, acorde con las nuevas exigencias, de manera tal que logren y mantengan posiciones competitivas en el nuevo escenario comercial. Paralelamente a ello se debe también garantizar la posibilidad de lograr comercializaciones con derechos exclusivos temporales y territorialmente, lo que le permite el establecimiento de precios y regímenes monopólicos, facilitándose de esta manera una rápida recuperación de las inversiones.

Para poder asegurar, con pocos recursos financieros, estas posiciones de liderazgo competitivo en el mercado, se requiere, ante todo de un exhaustivo análisis del entorno, de manera que sea factible detectar las amenazas y oportunidades del escenario comercial del

sector particular y a partir de aquí, entonces comenzar a trazar la Estrategia Empresarial o de Investigación y Desarrollo, para garantizar la obtención de resultados, productos o tecnologías nuevas, más efectivas para el cliente que los propios análogos ya establecidos y reconocidos en el mercado. Es por ello necesario que las nuevas características distintivas de los resultados a obtener deben ser tales que las soluciones sean de por sí susceptibles de protección legal, es decir, satisfagan los requisitos de novedad mundial, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Este último aspecto nos indica la necesidad de determinar desde el inicio y con amplia visión los nichos que quedan sin protección legal. En este aspecto también resulta indispensable monitorear paralelamente cuales son las tendencias evolutivas del sector en particular para con ello orientar inteligentemente los procesos de investigación desarrollo y comercialización, según las últimas tendencias evolutivas, que no por gusto han sido seleccionadas por quienes pretenden comercializar productos similares a los que aspiramos desarrollar. Estudios de este tipo son los denominados también de Inteligencia Competitiva

Par lograr el éxito en los mercados, ante todo debemos reconocer que para vender es imprescindible aplicar las reglas fundamentales del marketing como herramienta imprescindible para esta función y ello sólo es posible mediante el análisis profundo e integral de

Revista Cubana de la Propiedad Industrial  
cuestiones como:

- Demandas del cliente
- Propuestas de la competencia
- Características del entorno comercial en el sector particular.

Para este tipo de análisis son varias las fuentes de información científico-técnica y comercial que pueden ser utilizadas para este fin, sin embargo, a nuestro juicio, es la información en materia de Propiedad Industrial la más completa para satisfacer cabalmente las dos últimas cuestiones antes señaladas.

Esta fuente informativa abarca toda documentación relacionada con la protección legal y otorgamiento de derechos exclusivos de la mayoría de los productos más competitivos que hoy consumimos y que son protegidos a través de las distintas modalidades de la Propiedad Industrial, por medio de las patentes, los modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, las marcas comerciales y demás signos distintivos.

Las ventajas particulares de esta fuente de información técnico-comercial son en general:

- Transmite la información más reciente y de forma más rápida, incluso con dos o tres años de antelación a la aparición del producto en el mercado. Los documentos de patentes por ejemplo, se consideran por muchos como el primer documento publicitario de los productos realmente competitivos.
- Divulgan información acerca de la utilidad y aplicación práctica de la solución propuesta.
- Divulga la información tecnológica asociada a ventajas competitivas de los resultados con respecto a los análogos, lo que permite evaluar el nivel de competitividad que deben alcanzar los nuevos resultados.
- Contiene información científico técnica que en más de un 70 % no aparece reportada en otras fuentes informativas.
- Se caracteriza por ser una fuente altamente concentrada de información tecnológica de avanzada, lo que hace de esta una fuente de información profesional y no publicitaria, a través de la cual es

factible identificar la evolución tecnológica de un determinado sector.

- Contiene datos sobre la fecha relativa al origen de la solución, lo que permite evaluar el nivel de obsolescencia o actualización de la solución propuesta y además a partir de estos datos es posible realizar estudios de las historias evolutivas del desarrollo en un sector. En este aspecto es importante señalar que también a partir de estos datos referidos a la edad de las tecnologías resulta factible determinar en los contratos de transferencias de tecnologías el valor aproximado de las licencias

- Reportan datos sobre los autores, solicitantes y titulares de la invención, lo que facilita el intercambio de experiencias y también a identificar a la verdadera «competencia»

- La información tecnológica contenida en los documentos de patentes resulta de libre utilización en aquellos territorios donde no existan registrados por lo que puede transformarse en una rica fuente para la innovación tecnológica.

- Permite evaluar la factibilidad de obtener nuevos resultados que satisfagan los requisitos de patentabilidad y con ello garantizar mejores condiciones en la comercialización de los nuevos resultados.

Las particularidades positivas de esta fuente hacen de ella un recurso muy valioso de las Oficinas de Propiedad Industrial para ofrecer una fuerte y sólida herramienta para la orientación del desarrollo a sus países. Este recurso se potencia mucho más cuando los trabajos de análisis e interpretación del contenido de la información se realizan a luz de una visión integral de la Propiedad Industrial.

Es por eso que a partir del segundo semestre de 1996, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, consciente del valor de este recurso informativo del que dispone, abre sus puertas a la oferta de un nuevo servicio informativo, basado en un análisis integral del estado de la técnica a partir del caudal informativo de que dispone en esta materia. Estos servicios con un alto grado de actualización y que contempla además

evaluación por parte de especialistas de esta materia de las posibilidades de nuevos derechos en un sector o línea determinada. El nuevo servicio como tal se caracteriza por ser un servicio informativo de un alto grado de especialización y con un gran valor añadido. Desde sus inicios en el segundo semestre de 1996 hasta diciembre de 1998 se han brindado un total de 104 servicios informativos con valor añadido, todos ellos referidos a: Evaluación del estado de la técnica para definir últimas tendencias y orientar así las estrategias en líneas de investigación desarrollo y de comercialización.

- Identificar el entorno competitivo de productos, tecnologías y de firmas líderes en un sector, denominado Vigilancia Tecnológica.
- Detectar los nichos del estado de la técnica sin cobertura de protección legal, para orientar hacia la obtención de nuevas patentes en los resultados alcanzados en los procesos de investigación.

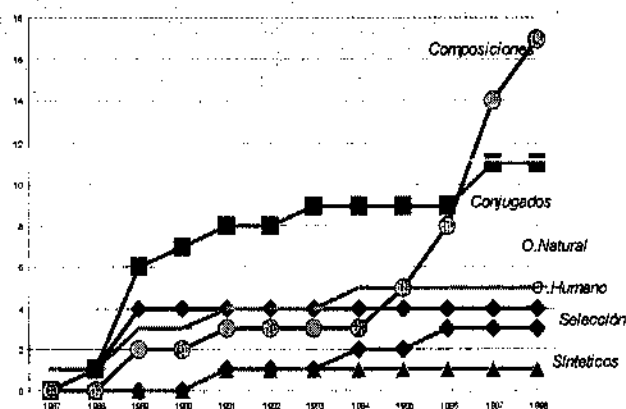
Estos son los tres tipos fundamentales de investigación que es posible realizar a través de la información de patentes, pudiendo satisfacer diferentes objetivos de interés a clientes y usuarios de la información, siendo necesario para cada uno de ellos un análisis diferente del contenido de cada documento detectado como relevante al objeto de la investigación.

Los estudios que tienen como objetivo evaluar el estado de la técnica para definir líneas de investigación o de comercialización, son análisis que deben estar dirigidos fundamentalmente a una evaluación de la evolución general del estado de la técnica en el sector particular, siendo imprescindible que este análisis se realice siempre antes de iniciar la investigación o cuando se arriba a un resultado de forma inesperada y este se pretende ubicar como un producto a comercializar en el mercado. Por ejemplo, en el caso de un determinado producto de uso terapéutico, es necesario hacer el estudio por el compuesto químico en general y por la función que este realiza para poder así determinar la evolución histórica del sector, como producto, por ejemplo cual ha sido los medicamentos que más se utilizan en el tratamiento de determinada enfermedad

para la cual se ha hallado cierta respuesta en el resultado y lograr así identificar cuales son los índices de la efectividad de estos otros productos utilizados para el mismo fin en los mercados y que a su vez están protegidos por patentes. Hasta el momento este tipo de servicio es el que hemos realizado mayormente, cubriendo aproximadamente el 55% del total.

Este servicio se ajusta adecuadamente a los estudios preliminares necesarios en las etapas de presentación de los Proyectos de Investigación.

TENDENCIAS EVOLUTIVAS DE LAS PATENTES SOBRE SURFACTANTES PULMONARES



En la gráfica anterior se muestra el resultado de un estudio de la evolución del estado de la técnica sobre productos surfactantes donde es posible observar las tendencias evolutivas de estos productos a través de las patentes.

Los Servicios de Vigilancia Tecnológica son servicios de investigación que se realizan preferentemente en las etapas en las que ya se hayan definido las líneas de I+D o las estrategias de comercialización en un sector, estos estudios consisten fundamentalmente en el monitoreo del entorno para ajustar las estrategias ya trazadas a nuevas demandas y a la aparición de nuevos potenciales competidores. Este servicio actualmente es muy efectivo en la definición de estrategias de comercialización y en especial cuando existen derechos exclusivos en el

extranjero. La Vigilancia Tecnológica resulta también indispensable en el momento de seleccionar posibles partner para la asociación en el desarrollo de determinada línea o en la definición de posibles ofertantes de tecnologías.

En el siguiente gráfico se muestra a manera de ejemplo un estudio de evaluación de los líderes comerciales en la fabricación de bujías, para identificar los partner más adecuados a una nueva línea de producción nacional.

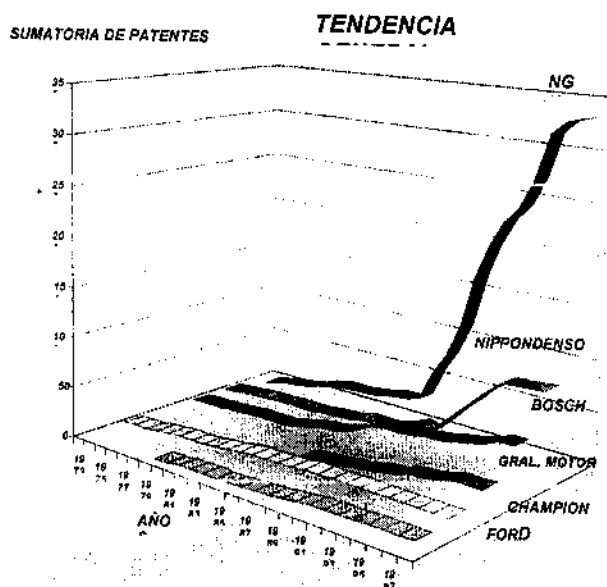
concretos en la investigación, después de una evaluación previa del estado de la técnica en la fase inicial de orientación de la investigación y de una sistemática Vigilancia Tecnológica y el objetivo fundamental de esta etapa es lograr la protección legal del resultado. Para ello es necesario, ante todo, la satisfacción de los requisitos de patentabilidad de la nueva solución propuesta. Este análisis requiere más que de un exhaustivo análisis del estado de la técnica, del dominio de cuestiones básicas de la Propiedad Industrial y de principios que definen la patentabilidad de las soluciones técnicas. Este tipo de análisis se realiza fundamentalmente con el texto completo de las patentes y en especial con las reivindicaciones y los propios ejemplos de realización que se brindan en la descripción. A partir de este estudio es que se podrá definir más concretamente los objetos de invención que son factibles de proteger por patente y que guarden entre sí unidad de invención para poder ser amparados en una sola patente.

De este análisis se derivan las formas factibles de protección del o de los objetos de invención logrados en la solución técnica propuesta.

De este análisis también es posible determinar si la solución técnica a la que se ha arribado constituye una invención del tipo de «selección» de otra ya protegida, pero en la que la efectividad lograda resulta superior a la reportada en la patente.

La información en materia de marcas constituye también una valiosa fuente de información comercial sui géneris, complementaria a cualquier investigación de mercado. Los datos que a partir de esta fuente de información se logran obtener sobre la competencia no resulta factible de obtener en otras fuentes de información comercial, por ejemplo, la misma aún resulta insustituible para realizar estudios de mercado, que también sirven de base a estudios de vigilancia de los competidores y sus proyecciones de mercado, así como la definición de sólidas estrategias marcarias en las empresas. A partir de esta fuente de información es posible cubrir diferentes objetivos, por ejemplo:

- Identificar estilos y estrategias marcarias en un



Los servicios de Vigilancia Tecnológica han sido ejecutados en el 15% del total de los estudios realizados en toda la etapa.

Los estudios relacionados con la determinación de nichos en el estado de la técnica sin cobertura legal, denominados también de diagnóstico de la patentabilidad, son estudios que se realizan principalmente cuando se ha arribado a resultados

sector determinado que permitan obtener modelos y guías para la definición de nuevas estrategias acorde con las últimas tendencia en las más jóvenes empresas

• Reconocer los estilos marcarios de la competencia, tomar decisiones oportunas y a partir de ella definir nuevas estrategias de la empresa.

• Eliminar posibles interferencias en la creación de nuevas marcas.

• Reconocer oportunidades de negocios con titulares extranjeros.

Estudios en esta fuente informativa nos permite identificar los estilos de estrategias marcarias de las distintas firmas que conforman el entorno competitivo de una empresa particular y a partir de este conocimiento que constituye parte de una cultura, se facilita entonces el diseño de nuevas y más efectivas estrategias marcarias para la salida al mercado de nuevos productos.

En las búsquedas informativas en esta fuente particular se obtiene también información y experiencias a fines de establecer negociaciones con otras empresas extranjeras en la que se definan diferentes formas para negociar las marcas y compartir derechos exclusivos.

Cuando se pretenden hacer negociaciones comerciales en el territorio sobre la base de Producciones Cooperadas o Transferencia de Tecnologías resulta imprescindible realizar un estudio de la actividad marcaria en el territorio nacional de la firma candidata, para conocer así sus proyecciones comerciales desde el punto de vista de los registros marcarios que posee nacionalmente, líneas de productos que pretenden comercializarse en el mercado, tomando en consideración elementos tan importante como vigencia de estos derechos y como la cobertura de productos que se amparan bajo esa marca y así a partir de esta información se puedan definir con mayor visión las bases de la nueva negociación.

Un ejemplo de esta nueva visión del entorno competitivo a través de la información de marcas comerciales registradas nacionalmente se realizó alrededor de la marca ESICUBA en la clase 36 para Servicios de Seguros y Finanzas. Luego de una

búsqueda de todas las marcas registradas nacionalmente en la clase 36 se pudo determinar que dentro de su entorno competitivo existen tres tipos fundamentales de competidores potenciales que han registrado sus marcas para ofrecer servicios similares en el país:

• **Competidores:** Integrado por empresas que realmente ofertan bajo una marca determinada el mismo servicio que ESICUBA. En este grupo se hallaron marcas de empresas extranjeras fundamentalmente que desconocían y que son de registros de marcas de los dos últimos años.

• **Competidores dormidos:** En este grupo se encuentran aquellas agencias de seguros de vida fundamentalmente, que aun después de largos periodos de tiempo las pólizas están vigentes y se activan así sus servicios en determinados momentos, por lo que no pueden clasificarse como competidores propiamente pues su incidencia en el sector es bastante reducida en el territorio nacional.

• **Intermediarios:** Se agrupan aquellas marcas de empresas que si bien la marca se extienden a esta clase de los servicios, ellos ejecutan el servicio a través de ESICUBA propiamente.

Las marcas que fueron identificadas como de la competencia propiamente se muestran en la siguiente tabla:

1. PRICOA
2. MAPFRE
3. AIG
4. AMERICANLIFE INSURANCE COMPANY
5. AMERICANLIFE ALICO AMERICAN LIFE INSURANCE
6. PRU
7. NIKKO
8. BBVA SEGUROS Y REASEGUROS
9. BBVA SEGUROS
10. PREVISION DE BBV
11. BBVA EUROSEGUROS
12. BBVA VIDA Y PENSIONES
13. EUROLATIN TRADE BBV.



A partir de esta identificación de «competidores con marcas registradas en el territorio nacional» es que se define una investigación de mercado dirigida a quienes realmente se reconocen comercialmente que están ofertando este servicio, reconocer cuales son sus fortalezas y debilidades es el objetivo entonces de una segunda fase de esta investigación de mercado. Es posible también a través de este análisis en información marcaría identificar que titulares a pesar de tener registrada la marca no ofrecen el servicio de forma activa, de manera que pudiera solicitarse, de acuerdo a la legislación vigente, la caducidad de determinada marca por no uso en el territorio nacional.

## COMPITEC: un servicio de investigación de patentes para la orientación estratégica de nuevas líneas de I+D+C.

Lic. Odette Díaz, especialista en información de patentes.

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial ofrece servicios informativos que garantizan una mejor visión del entorno competitivo de un sector determinado con el uso más efectivo de informaciones de patentes de invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales, así como la información de marcas comerciales y otros signos distintivos. Dentro de estos servicios se encuentra los que brinda el grupo COMPITEC, los cuales son investigaciones con valor añadido a partir del análisis y evaluación de información en materia de Propiedad Industrial, facilitando la toma de decisiones en líneas de investigación y proyectos de comercialización de nuevos resultados.

Las nuevas condiciones que impone la globalización y su incidencia en el comercio internacional, representan hoy grandes retos para las economías de los países y en especial para los menos desarrollados, cuyos productos y tecnologías se ven cada día más intimidados por la competencia, tendiendo a ser desplazados de los mercados.

En tales condiciones resulta necesario un cambio estratégico en la política comercial, obligados a realizar un intenso monitoreo del entorno competitivo y la orientación y reorientación de sus producciones, acorde con las nuevas exigencias, para así lograr y mantener posiciones competitivas en el mercado. Igualmente se debe garantizar la posibilidad de lograr comercializaciones con derechos exclusivos de Propiedad Industrial, que permitirán el establecimiento de regímenes monopólicos en la venta de los productos y tecnologías, facilitando así la rápida recuperación de

las inversiones en los Proyectos de Investigación y Desarrollo.

Para lograr una permanencia en el mercado, se requiere ante todo de un análisis exhaustivo del entorno competitivo, de manera que sea factible detectar en un principio las amenazas y oportunidades del escenario comercial de un sector en particular y a partir de este conocimiento comenzar a trazar la Estrategia Empresarial o de Investigación y Desarrollo, que asegure resultados, productos o tecnologías nuevas mucho mas efectivas que los propios análogos ya establecidos en el mercado y por ende que las soluciones a obtener sean susceptibles de protección legal.

Es por ello que en una buena estrategia sea necesario determinar, desde el inicio y con amplia visión, los posibles nichos sin protección legal y las nuevas ventajas que deben tener las soluciones técnicas que se generen, a través de un estudio de las tendencias evolutivas del sector en particular, orientar inteligentemente los procesos de I+D+C, sobre la base de los resultados protegidos comercialmente a través de las patentes.

Para este tipo de análisis son varias las fuentes de información científico-técnico y comercial que pueden ser utilizadas, sin embargo, es la información en materia de Propiedad Industrial, nuestra propuesta por ser la mas completa para determinar las características

esenciales del entorno competitivo en un campo particular.

Las particularidades positivas de esta fuente hacen de ella un recurso muy valioso de las Oficinas de Propiedad Industrial para ofrecer una fuerte y sólida herramienta para la orientación del desarrollo de sus países. Este recurso se potencia mucho más cuando los trabajos de análisis e interpretación del contenido de la información se realizan además a la luz de una visión integral de la Propiedad Industrial que permita descubrir espacios del estado de la técnica donde es posible proteger los nuevos resultados.

Este análisis es de extrema utilidad para la definición de una estrategia en Propiedad Industrial, desde el inicio de todo Proyecto de Investigación, hasta su total materialización en un resultado. Este paralelamente permite llegar a conclusiones sobre la conveniencia o no de la publicación de los resultados y/o sobre la peligrosidad de una publicación inadecuada e inoportuna, de datos que puedan perjudicar la posterior la patentabilidad de una nueva solución.

A partir de esta información se posibilita también, identificar el entorno competitivo de productos, tecnologías y de firmas líderes en el mercado, para reorientar la investigación hacia la obtención de nuevas patentes sobre la base ya de los resultados alcanzados en los procesos de investigación de otras empresas de experiencia y prestigio reconocido ya en el mercado.

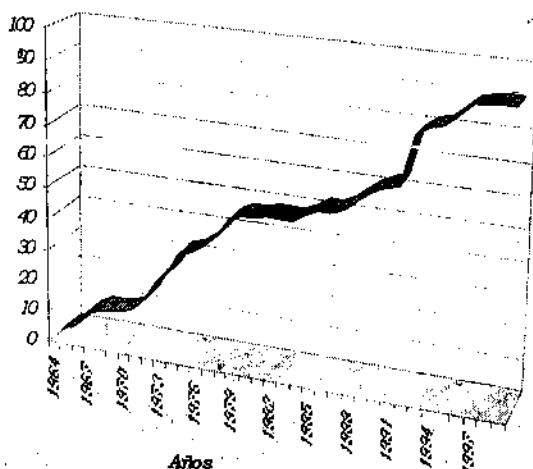
En los estudios que tienen como objetivo evaluar el estado de la técnica para definir líneas de I+D+C, el análisis debe estar dirigido a una evaluación general del estado de la técnica antes de iniciar la investigación, esta evaluación, sin embargo, resulta más compleja cuando se parte de un resultado ya concluido y se pretende entonces ubicarlo en el mercado, por lo que se toma las características particulares de ese resultado que puede ser un producto o una tecnología y se trata de ubicar su competitividad frente a sus análogos ya

establecidos en el mercado; aspectos que no se tuvieron en cuenta desde su diseño original.

Un ejemplo positivo de este análisis es el caso de un estudio del estado de la técnica por patentes sobre Secoesteroides, productos naturales con altas potencialidades bioactivas, con el objetivo brindar una reorientación estratégica en las líneas de I+D, basadas en la síntesis de nuevas estructuras seco esteroidales, con el fin de abrir nuevos horizontes en el mercado de bioestimulantes esteroidales.

### ***Tendencia evolutiva de los potentes sobre Secoesteroides***

*Cant. de Patentes*



En la gráfica por ejemplo se muestra la evolución en el tiempo de estos compuestos, donde se evidencia que esta temática lleva un desarrollo innovativo ascendente, a partir del cual se han obtenido patentes en una gran cantidad de países del primer mundo.

## Principales Aplicaciones de los Secoesteroides



Se puede observar también en el siguiente gráfico cuales son las principales aplicaciones de este tipo de productos, donde se evidencia que los Secoesteroides reportados en la literatura de patentes, en un 61% de los casos, son intermediarios importantes en la síntesis de otros compuestos esteroidales con diferentes propiedades fisiológicas.

Este hecho nos señala la posibilidad que de hallarse propiedades terapéuticas o bioestimulantes agrícolas por ejemplo, comparativas con otros productos análogos en el mercado, pudieran fundamentarse nuevas patentes por nuevos productos Secoesteroides o por nuevas aplicaciones de productos y con ello lograr una comercialización con derechos exclusivos.

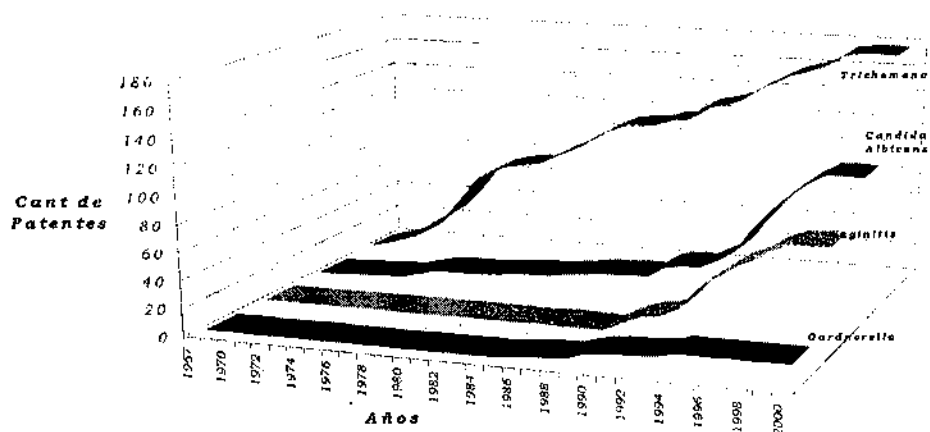
Otro estudio realizado es el caso de una evaluación del estado de la técnica sobre tratamientos de Vaginitis; con el objetivo de evaluar las últimas tendencias del desarrollo sobre la base de patentes relacionadas con el tratamiento de las

principales afecciones provocadas en la vagina de la mujer por diferentes microorganismos, como *Trichomonas Vaginalis*, *Cándida Albicans* y *Gardnerella Vaginalis*, conocida como Vaginitis.

En la gráfica se demuestra que existe una tendencia creciente a la presentación de solicitudes relacionadas con el tratamiento de las afecciones provocadas por estos microorganismos, a lo largo del periodo

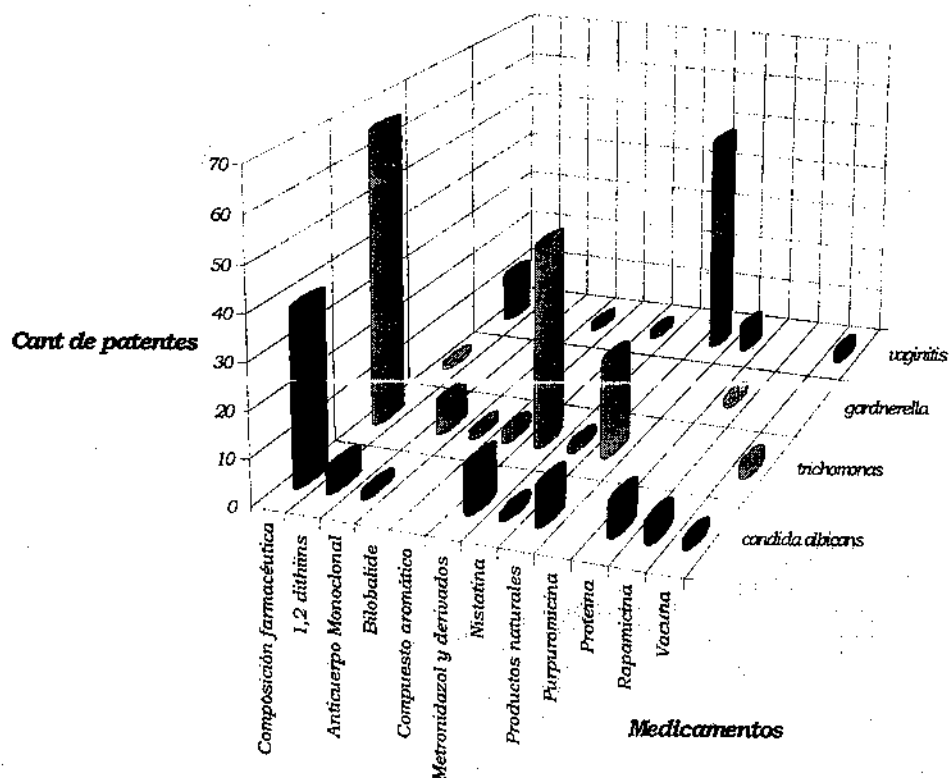
estudiado, destacando que el termino vaginitis, puede incluir el tratamiento por separado de uno de los microorganismos o los tres.

## Tendencia evolutiva para cada uno de los microorganismos estudiados



Este estudio permite también tener una visión general del tratamiento de estas afecciones y los diferentes medicamentos reportados en la patentes recuperadas.

### *Cantidad de patentes por medicamento para cada microorganismo*



Como bien se puede observar, en el gráfico, existe un mayor número de invenciones donde reportan diversas composiciones farmacéuticas que poseen varios principios activos tales como derivados de ácidos carboxílicos, sales de metales bivalentes, antibióticos, derivados de ácidos grasos, entre otros. Se destaca que para este campo sobresalen las patentes para el tratamiento de infecciones provocadas por Trichomonas, seguidas por el tratamiento de Cándida Albicans y en pequeñas proporciones de patentes se encuentra referidas a Vaginitis y Gardnerella.

Se puede observar del gráfico por ejemplo como para el tratamiento de la Vaginitis, sobresalen los productos naturales como los mas usados para la cura de estas afecciones.

Por el estudio realizado en las patentes en este campo conocer que solo el 31% de las soluciones propuestas como patentes para el tratamiento de estas afecciones se refieren a principios activos y/o medicamentos conocidos como Metronidazol, Nistatina o Clotrimazol, mientras que el 69% se refiere a otros nuevos productos utilizados para este fin, los que deberían servir de base para la orientación de una nueva línea de investigación en este campo del tratamiento de esta dolencia en las mujeres.

A partir de esto pudimos también comprobar que los resultados obtenidos por patentes difieren desde el punto de vista cualitativo de los resultados observados en otras fuentes de información científico - técnicas, donde se descubren nuevos productos objetos de patentes que comienzan a utilizarse con mayor eficiencia en el tratamiento de estas afecciones en la mujer y que los productos naturales se abren nuevas puertas en este campo, cubriendo el 44% de las soluciones técnicas propuestas, con nuevos productos.

Este estudio evidentemente no solo nos permitió evaluar el estado de la técnica a través de las patentes para el tratamiento de la Vaginitis, con vista por ejemplo a definir una nueva línea de desarrollo, sino también nos permite por ejemplo analizar aspectos tan importantes como la definición de compra de medicamentos en el mercado exterior para el tratamiento de estas dolencias.

Con estos dos ejemplos hemos querido mostrar algunas de las ventajas que puede brindar el análisis y evaluación de la información de patentes y en particular los servicios con valor añadido que ofrece COMPITEC, para la fundamentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo con mejores oportunidades en la obtención de resultados de mayor impacto.

**INFORME DE PRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA EL  
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN ANTE LA  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, EN EL CONSEJO SOBRE  
LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
RELACIONADOS CON EL COMERCIO, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001**

---

Resulta forzoso que en este acto que inicia el examen de la legislación de aplicación en materia de propiedad intelectual, explique las razones que fundamentan nuestra decisión de no aplazar esta presentación, a pesar de que mi país no ha podido aprobar y notificar en el período establecido a tal efecto, como es su deseo, el paquete de instrumentos normativos que contienen las reformas legales necesarias para adecuar nuestra legislación interna a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Nuestro país tiene una larga historia de antecedentes que muestran su vocación y comprensión acerca de la propiedad intelectual, como uno de los vehículos apropiados para estimular no sólo el progreso tecnológico e industrial, sino también para proteger la labor creadora de nuestro pueblo. Nuestra de ello es el fomento de la propiedad intelectual que se expresa tanto en el ordenamiento jurídico interno, y en las acciones y medidas emprendidas para crear y desarrollar una cultura en la materia que nos ocupa, como en la aceptación en fecha tan temprana como 1904, de instrumentos internacionales dirigidos a favorecer nuestra adecuada y oportuna inserción en el cambiante ordenamiento internacional.

Muestra de ello, lo es también, la ratificación por nuestro país, en abril de 1995, de los acuerdos vinculantes a la membresía en esta organización que hoy nos une y, entre ellos, del Acuerdo sobre los ADPIC con su amplio conjunto de disposiciones de inevitables efectos para nuestros propósitos de desarrollo cultural, educacional, tecnológico y para la salud y la alimentación entre otras áreas de política pública.

Sin embargo, nuestra nación, lejos de evitar este desafío lo ha asumido conscientemente. Conscientemente también, ha trabajado en la elaboración de un conjunto de proyectos de Decretos Leyes que se encuentran en su fase final de aprobación, a fin de dar cumplimiento a nuestros compromisos, por lo que cabe también considerar este acto como una ocasión propicia para hacer constar nuestra apreciación y nuestras expectativas sobre las oportunidades que este nuevo marco normativo puede generar para nuestro país en su tránsito hacia el desarrollo.

No resulta ocioso recordar que las reglas de este nuevo marco normativo fueron pensadas, gestadas y evolucionadas en economías desarrolladas, por lo que mi país espera que sean consideradas equilibradamente las disposiciones y medidas previstas en la legislación interna en fase de aprobación,

viables y compatibles con el Acuerdo, a la luz de una interpretación flexible en consonancia con sus objetivos y principios, los que tiene en cuenta los legítimos intereses públicos que los artífices y protagonistas de estas reglas desecharon en su actual forma en un período muy anterior en su desarrollo.

No es posible dejar de mencionar que la aplicación de estas normas, aunque basadas en la no discriminación, no garantizan por sí mismas, en modo alguno, la equidad, al no tener en cuenta importantes diferencias que separan a las naciones desarrolladas de las menos favorecidas. A la apreciación de esta insoslayable realidad se suma la situación particular de nuestro país, sometido a un bloqueo inexcusable y arbitrario, desde hace 42 años, que ha obstaculizado y distorsionado no sólo nuestro comercio y desarrollo sino también la plena consecución de vitales objetivos para la satisfacción de intereses públicos.

Escasas manifestaciones se han podido percibir acerca de las bondades de estas reglas que privilegian el interés privado en detrimento de las políticas de interés público. Mi país, no obstante, confía que este experimento de regulación multilateral, con la plena participación de todos sus miembros, evolucione favorablemente para nuestra comunidad de naciones, y en este entendido concibe que la propiedad intelectual en sus diferentes categorías, como medio de protección y progreso, se constituya en eficaz instrumento para la globalización del desarrollo.

Con estas reflexiones iniciamos nuestro examen.

La protección de la propiedad intelectual en Cuba como instrumento para fomentar la creación y el desarrollo intelectual del país, data desde fecha tan remota como el año 1833, con la puesta en vigor del Real Decreto de 30 de julio, que hacía extensiva a Cuba la normativa española, la Ley de Patentes de 1820, y el Real Decreto de 21 de agosto de 1884, con igual sentido. La primera norma genuinamente cubana, es el Decreto Ley 805 de 4 de abril de 1936, que se mantuvo en vigor hasta el año 1983, con algunas modificaciones que le fueron introducidas por las primeras leyes revolucionarias. Todas estas normas se sustentan en la tradición romana francesa, la que constituye la base de nuestro ordenamiento jurídico.

En Cuba las instituciones encargadas de la protección de la propiedad intelectual son: el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) subordinado al Ministerio de Cultura, creado en fecha 21 de febrero de 1978, mediante el Decreto No. 20 y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) subordinada al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Esta última tiene su antecedente más remoto en 1833, con la creación de las Intendencias Provinciales, y que evolucionó hasta llegar a la institución actual.



En el plano internacional, es de destacar que Cuba es miembro de casi todos los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, desde la fecha que a continuación mencionaremos. Estos son:

- CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (1904).
- CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1975)
- CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS (1997).
- ARREGLO DE MADRID RELATIVO A LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA FALSAS O ENGAÑOSAS EN LOS PRODUCTOS (1905).
- TRATADO DE NAIROBI PARA LA PROTECCIÓN DEL SÍMBOLO OLÍMPICO (1984).
- TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (1996).
- TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS (1994).
- ARREGLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (1989).
- PROTOCOLO DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (1995).
- ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL (1966).
- ARREGLO DE ESTRASBURGO RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN DE PATENTES (1995).
- ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS (1995).
- ARREGLO DE VIENA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LAS MARCAS (1997).
- ARREGLO DE LOCARNO RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES (1998).

Somos además parte de los siguientes Tratados:

- CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR de la UNESCO (1957)
- CONVENIO DE WASHINGTON PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS CIENTÍFICAS, LITERARIAS Y ARTÍSTICAS (1955)

Cuba es firmante del Tratado sobre el Derecho de Marcas y del Tratado sobre el Derecho de Patentes, los que se encuentran en estudio para decidir acerca de la pertinencia de su ratificación. Así mismo, está realizando trámites con vistas a la adhesión al Convenio de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, y al Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas.

Desde nuestra incorporación a la Organización Mundial del Comercio, se comenzaron a dar los primeros pasos para adecuar la legislación nacional a los estándares mínimos establecidos en el Acuerdo, esto supuso la elaboración de un cronograma de adecuación que comprendía todos los cambios legislativos que debían producirse en el país en la legislación relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como en la legislación civil y penal, sustantiva y procesal y en las normativas en materia de disposiciones aduaneras.

Esta adecuación no sólo supuso modificar disposiciones existentes, sino que hizo necesario adoptar nuevas normas en ciertas categorías de derechos que no se encontraban regulados, tal es el caso de la legislación en materia de protección de la topografía de circuitos integrados.

Por otra parte, fue necesario introducir modificaciones en el ordenamiento vigente destinadas a propiciar un medio para facilitar la presentación y examen de las solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y químicos para la agricultura, mediante el Decreto Ley 160 de fecha 9 de junio de 1995.

La legislación vigente en materia de propiedad intelectual está compuesta además, por el Decreto- Ley número 68 de 14 de mayo de 1983, titulado "De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen", que en el proyecto legislativo previsto, será desmembrado en diferentes cuerpos jurídicos, a saber:

- Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos de 24 de diciembre de 1999 y su Reglamento, establecido por la Resolución No. 63 de 22 de mayo de 2000, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
- Proyecto de Decreto- Ley de las Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y su Reglamento.
- Proyecto de Decreto Ley de la Protección de las Variedades Vegetales.
- Proyecto de Decreto Ley de las Topografías de Circuitos Integrados.
- Proyecto de Decreto Ley de las Indicaciones Geográficas.
- Proyecto de Decreto Ley de la Protección contra la Competencia Desleal.
- Proyecto de Decreto Ley de la Protección contra las Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales.

Esta formulación prevista del ordenamiento legislativo interno, obedece a la necesidad de dar tratamiento por separado y según sus especificidades, a cada una de las modalidades de la propiedad industrial.

En materia de Derecho de Autor la norma vigente es la Ley 14, de 28 de diciembre de 1977, que también ha sido objeto de estudio y adecuación y se prevé sea aprobado un proyecto de Decreto Ley, como parte del cronograma de adecuación legislativa que se encuentra en fase de aprobación por parte de nuestro gobierno.

Todas estas normas conjuntamente con los proyectos de modificación del Código Penal y Civil, se encuentran elaborados y pendientes de aprobación por las máximas instancias de gobierno.

En este acto, será objeto de examen el Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos de 24 de diciembre de 1999 y su Reglamento, establecido por la Resolución No. 63 de 22 de mayo de 2000, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, conjuntamente con la Resolución No. 25 de 4 de octubre de 2001, del Jefe de la Aduana General de la República, que pone en vigor las «Normas para la Retención de Mercancías por Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual», que son las únicas modificaciones que hasta el presente se ha puesto en vigor como parte de las reformas legislativas.

La Resolución 25, «Normas para la Retención de Mercancías por Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual», atempera la legislación interna a las exigencias del Acuerdo y entre otras modificaciones incluye disposiciones relacionadas con las solicitudes a instancia de titulares de derecho; con la actuación de la Aduana a instancia de la autoridad administrativa o judicial competente; las actuaciones de oficio; sobre la retención de mercancías; sobre las garantías y el derecho de inspección e información; sobre el destino de las mercancías infractoras y las excepciones de importaciones de mínimos.

Las principales y más relevantes normas sustantivas incluidas en el Decreto Ley 203 de Marcas y otros Signos Distintivos, son las siguientes:

- a) Para la adquisición de los derechos se consagra el sistema atributivo, ya vigente en virtud del Decreto- Ley no. 68/83. Según este sistema, la única forma de adquirir los derechos es el registro válidamente efectuado en la Oficina.
- b) Se precisan los conceptos de marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y lemas comerciales, de manera que queden legalmente definidos

sin acotar los desarrollos futuros que estos conceptos podrían tener gracias a la creatividad humana, dándole cabida a las marcas sonoras y olfativas. Se incluyen los emblemas empresariales, modalidad que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico.

- c) Se dispensa un tratamiento igual para los nacionales y los extranjeros, en correspondencia con el principio del trato nacional, así como del trato de nación más favorecida.
- d) Se establecen medios de recursos para los solicitantes o terceros distintos de los contemplados en la vía judicial, como es el caso del Recurso de Alzada.
- e) Se logra una mayor claridad al definir las causales de denegación del registro como prohibiciones absolutas y relativas, bien detalladas.
- f) Se aclaran, desde el punto de vista jurídico, las causales de nulidad, cancelación y caducidad, así como la renuncia de los derechos, regulándose los procedimientos apropiados de forma específica y completa.
- g) Especial mención merecen las regulaciones sobre las marcas notoriamente conocidas, a las que se les ha ubicado en su justa dimensión.
- h) Se mantiene el principio de igualdad de las marcas de producto y las marcas de servicio.
- i) El período de protección se mantiene en diez años, prorrogable indefinidamente.
- j) Se mantiene la obligatoriedad del uso de los signos distintivos registrados como condición para mantener los derechos.
- k) Se introduce el sistema multiclase, a los efectos de permitir que una única solicitud pueda abarcar más de una clase de productos y servicios.
- l) Se incluye la restitutio in integrum (restitución de los derechos) como forma de asegurar una total equidad en el procedimiento.
- m) Se dispensa un tratamiento más amplio y minucioso a las marcas colectivas.
- n) Se definen taxativamente los derechos que otorga a su titular el registro de marcas y sus límites, entre ellos el agotamiento internacional de los derechos, así

- ✓ como los medios de que dispone el titular para hacerlos valer.
- o) Se consagra la obligatoriedad del uso de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (ya recogida en el Decreto- Ley no. 68/83) y de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos para el Registro de las Marcas.
- p) Se diseña un nuevo sistema de publicidad registral, más transparente y efectivo desde el punto de vista jurídico y comercial.
- q) Se amplía sensiblemente el papel de la Oficina como institución competente en la materia, complementándolo con funciones más proactivas, en beneficio del sistema en general.
- r) Se destina un Título para las Acciones y Medidas por Infracción de Derechos y se establecen dentro de éste las Medidas Especiales en Frontera, todo lo que fue incluido en las respuestas brindadas a la lista recapitulativa de observancia.

Sobre el proceso de revisión en si mismo, podemos indicar que fueron realizadas un total de 71 preguntas, de ellas 58 corresponden a las Comunidades Europeas, 9 a Suiza, 2 a Canadá, 1 a Japón y 1 a Australia, sólo fueron respondidas 18, teniendo en cuenta que el resto se corresponde con legislaciones que no serán objeto de examen en esta oportunidad, tal y como hemos referido antes, nuestra legislación se encuentra en un estado avanzado de aprobación. Lamentamos no haber podido brindar las respuestas a todas las interrogantes. Las preguntas serán consideradas con mucha atención y respondidas una vez que sean aprobadas las normas jurídicas correspondientes. Asimismo, fueron presentadas las respuestas brindadas a la Lista Recapitulativa sobre Observancia.

Por último, quisiéramos agradecer el interés demostrado por los miembros en el examen de la legislación cubana, en especial a quienes nos formularon preguntas, tales como; Canadá, Suiza, las Comunidades Europeas, Japón y Australia, así como a aquellos que tengan a bien formularnoslas en el transcurso de este examen y expresarles a todos lo miembros, y a la Presidencia de este Consejo, que esperamos que los proyectos de Decretos Leyes a que hemos hecho referencia sean aprobados en el plazo más breve posible, por lo que mantendremos al tanto al Consejo sobre estos avances.

# SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO É INDUSTRIA

## DE LA ISLA DE CUBA

### SECCION DE AGRICULTURA, COMERCIO É INDUSTRIA

NEGOCIADO DE

*Com'e Renda*

Concedida en España

AÑO DE 1900

en 18 de Enero de 1896

Núm. de orden 1989

R. O.

Valida en 18 Enero 1906. Núm. del Inventario 1989

OFICINA CUBANA



DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL



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

Teléfonos: (+537) 61-0570  
61-3602, 62-4379,  
62-4395, 62-9771.  
Fax: (+537) 33-5610  
E-mail: [ocpi@ocpi.cu](mailto:ocpi@ocpi.cu)