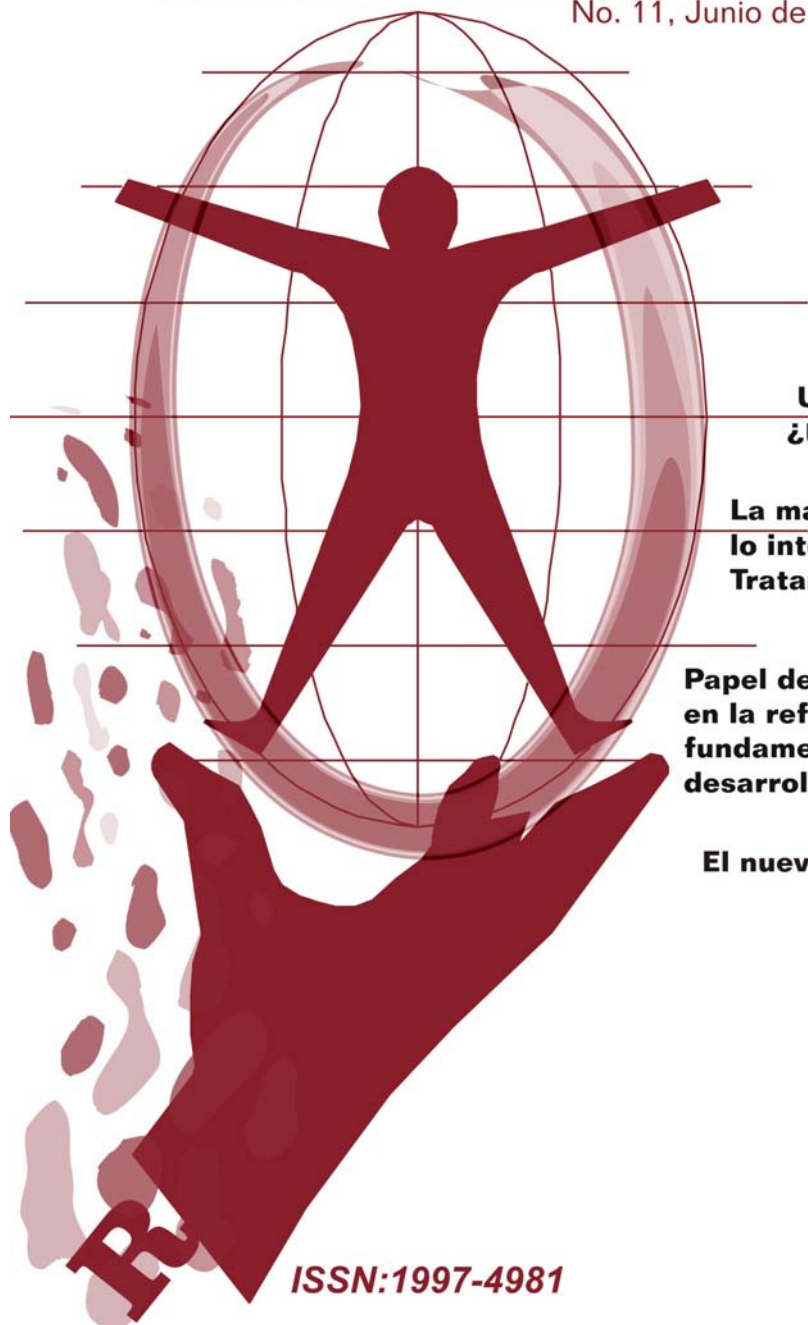


rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial
No. 11, Junio de 2010



**Un medicamento:
¿Una sola patente?**

**La marca tridimensional:
lo interesante de su universo.
Tratamiento legal en Cuba.**

**Papel de la literatura de patentes
en la reflexión prospectiva para la
fundamentación de políticas de
desarrollo.**

El nuevo logotipo de la OMPI

ISSN:1997-4981

ocpi@ocpi.cu

**Un medicamento:
¿Una sola patente? 3**

**La marca tridimensional:
lo interesante de su universo.
Tratamiento legal en Cuba. ...14**

**Papel de la literatura de patentes
en la reflexión prospectiva para la
fundamentación de políticas de
desarrollo. ... 27**

DE TODO UN POCO

El nuevo logotipo de la OMPI ... 38

Marcas 2010 ... 40

Rendija, una publicación editada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

**Inscripta en al RNPS bajo el No. 2169
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.***

Comité editorial

***Presidenta:
M.Sc. María de los Angeles
Sánchez Torres.***

***Miembros del Comité Editorial:
M.Sc. Félix Bell Rodríguez
Lic. María Elena Lache Paula
Lic. Pablo Díaz Martínez
M.Sc. Alfredo Figarola Duque***

***Diseño Gráfico y Realización:
Lic. Tania Vega Zulueta***

Un medicamento: ¿Una sola patente?

M.Sc. Carmen Aguiar Arias

Introducción

Las patentes sobre el acceso a medicamentos esenciales han sido uno de los temas más acaloradamente debatidos desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la firma del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994. Las patentes no constituyen ni mucho menos la única barrera al acceso a medicamentos vitales, pero sí pueden jugar un papel significativo e incluso determinante, dado que conceden al titular de la patente un monopolio sobre un medicamento durante un cierto número de años. La libertad de los titulares de las patentes para fijar precios a sus productos, ha provocado que muchos medicamentos no estén al alcance de la mayoría de las personas que viven en los países desarrollados. Por otra parte, un sistema de patentes operativo debería garantizar que el gran público pueda beneficiarse de cualquier invención, incluyendo los medicamentos. Los países han puesto en marcha con más o menos éxito varias estrategias para equilibrar los intereses públicos y privados de sus sistemas de propiedad intelectual¹. La Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos y en particular el avance de la medicina occidental a menudo se citan como buenos ejemplos de ello. Sin embargo, la I+D en el campo de los medicamentos para algunas enfermedades, es un buen ejemplo de exactamente lo contrario: para enfermedades olvidadas como la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas o la Leishmaniasis, que generalmente solo afectan a las personas sin recursos, el titular de una patente jamás podrá obtener beneficios a cambio de cobrar precios muy elevados y por tanto apenas hay I+D en este campo. No basta sólo con el argumento a favor de un sistema de patentes que favorezca la I+D para necesidades médicas en los países². Ateniéndonos a si el sistema de patentes genera o no la adecuada I+D, el monopolio de las patentes significa que hay que pagar un precio superior al necesario por invenciones patentadas. Esta afirmación es aceptable si este precio más elevado constituye

¹ Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Informe de la Comisión de Derechos de la Propiedad Intelectual, Londres, Septiembre de 2002.

² Médicos Sin Fronteras y el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Desequilibrio Fatal "La crisis de la Investigación y Desarrollo en el campo de los Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Ginebra, Septiembre 2002.

solamente un inconveniente (es decir, si un nuevo bolígrafo patentado no está al alcance de tu bolsillo, siempre puedes utilizar uno menos moderno y más barato, o un lápiz). Sin embargo, si la invención patentada es esencial, (o lo que es lo mismo, que en última instancia evita que mueras de una enfermedad), entonces, el precio se transforma en un dilema.

Para citar un ejemplo concreto, el precio que los titulares de la patente cobran por los cocteles de medicamentos contra el VIH/SIDA continúa siendo de unos 10.000 dólares americanos (USD) en los mercados ricos. Pero como las compañías productoras de genéricos pueden fabricar sus propias versiones donde no hay patentes que se lo impidan, estos medicamentos están ahora al alcance de los pacientes de algunos países en vías de desarrollo por menos de 300 USD³.

En los países ricos, la amplia protección de las patentes farmacéuticas y los elevados precios que esto implica, puede que no lleguen a provocar de forma inmediata una crisis en el sector de la salud, dado que la mayoría de la población puede pagar los precios de las nuevas invenciones, bien de forma privada o a través de sistemas de seguro u otros servicios sanitarios públicos. En los países pobres, donde las personas pagan los medicamentos de su propio bolsillo y raras veces tienen seguro sanitario, los precios excesivos de los medicamentos se convierten en una cuestión de vida o muerte ⁴.

Desarrollo

Tendencias actuales de la protección por patentes de los productos farmacéuticos.

Muchas personas asumen que un medicamento está protegido por una sola patente. En realidad la patente no protege al producto, sino a la invención de la cual se deriva.

La práctica que llevan a cabo las grandes empresas de medicamentos, demuestra que una invención primaria, o sea la solución técnica que divulga la molécula con actividad terapéutica, puede generar un abanico de patentes que van desde la primera invención hasta diversas y supuestas invenciones todas ellas relacionadas, y aparentemente diferentes.

³ Médicos Sin Fronteras, Guía Práctica para la Adquisición de ARVs en los Países en Vías de Desarrollo, Ginebra. Diciembre de 2002

⁴Profesor W.R. Cornisa, Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet and Maxwell, 4ª ed 1999, sección 5-70.

El camino comienza una vez que el solicitante ha identificado el fármaco o principio activo⁵ y de acuerdo a su aplicación, debe incorporarlo a una forma farmacéutica adecuada que le permita llevar a cabo eficazmente, el tratamiento esperado. Un mismo fármaco puede generar diferentes tipos de formas farmacéuticas, como pueden ser polvos, cápsulas, tabletas, jarabes, etc. Pero también pasado el tiempo el solicitante puede encontrar nuevos procesos de fabricación del principio activo o introducir cambios en las composiciones farmacéuticas y tratar de patentarlos.

La cantidad de nuevas entidades químicas que se elaboran por año ha disminuido de forma radical en los últimos diez años, sin embargo, presenciamos ahora una proliferación de patentes en relación con sales, éteres, ésteres, polimorfismos, isómeros, etc, de los mismos principios activos que ya se conocen y se comercializan.

Muchos de estos cambios no constituyen mejoras en la actividad terapéutica del medicamento sino pequeños cambios graduales que no involucran actividad inventiva pues se derivan del quehacer de rutina de la industria farmacéutica, pero su finalidad es producir un nuevo producto supuestamente nuevo con relación al que le dio origen.

Este fenómeno, con frecuencia conocido como perpetuación de patentes (“evergreening”), es usado estratégicamente para obstaculizar la competencia de los medicamentos genéricos⁶. De ahí, la importancia de establecer lineamientos para el examen que contribuyan a minimizar este fenómeno y evitar la concesión indebida de derechos exclusivos.

Para ilustrar estos planteamientos, se muestran datos estadísticos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial en el período correspondiente a los años 1995 al 2009, que evidencian claramente el gran volumen de solicitudes en el campo químico-farmacéutico presentadas con relación a otras ramas de la técnica (gráfico1), el protagonismo de las grandes empresas de medicamentos extranjeras sobre el volumen de solicitudes de patentes farmacéuticas y la diferencia de dicho volumen con relación a los principales solicitantes nacionales (gráfico 2) y (gráfico 3).

⁵ Fármaco: es toda sustancia química purificada utilizada en el tratamiento, cura, prevención o el diagnóstico de una enfermedad, o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado.

⁶ Correa Carlos M. “Guía sobre patentes farmacéuticas”, volumen 1, Centro del Sur, julio 2008. (pag-var)

Gráfico 1

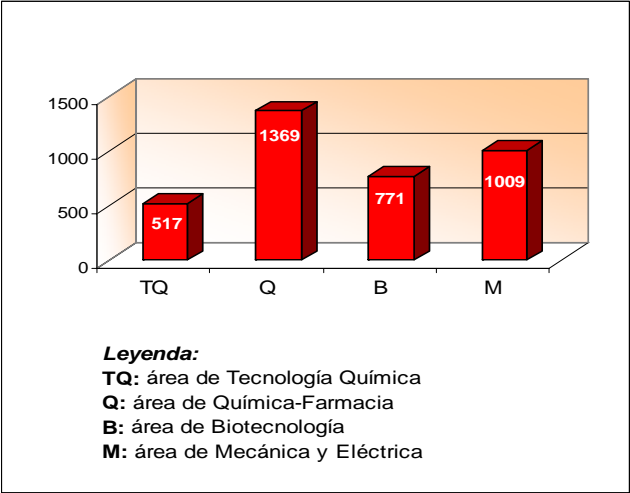


Gráfico 2

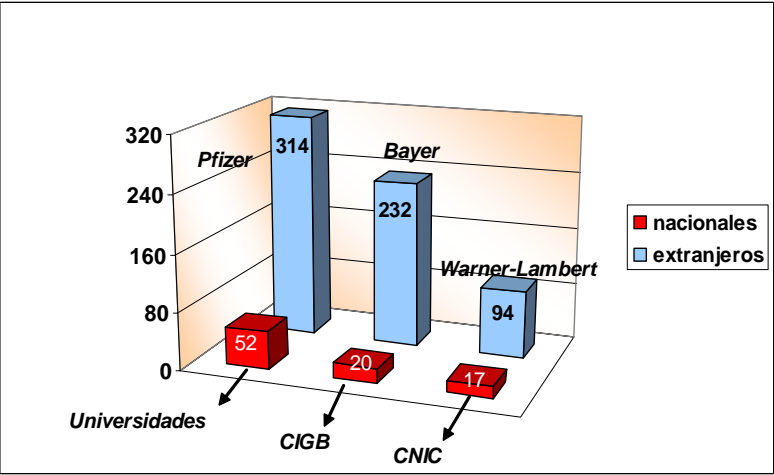
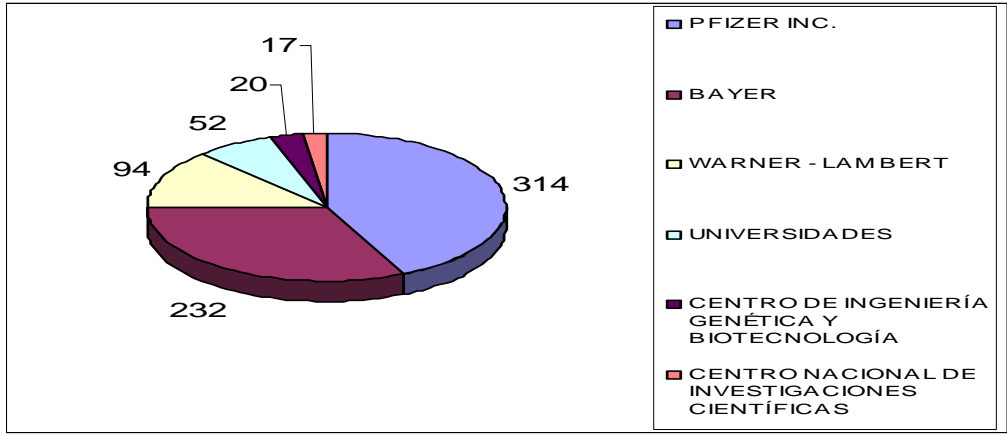
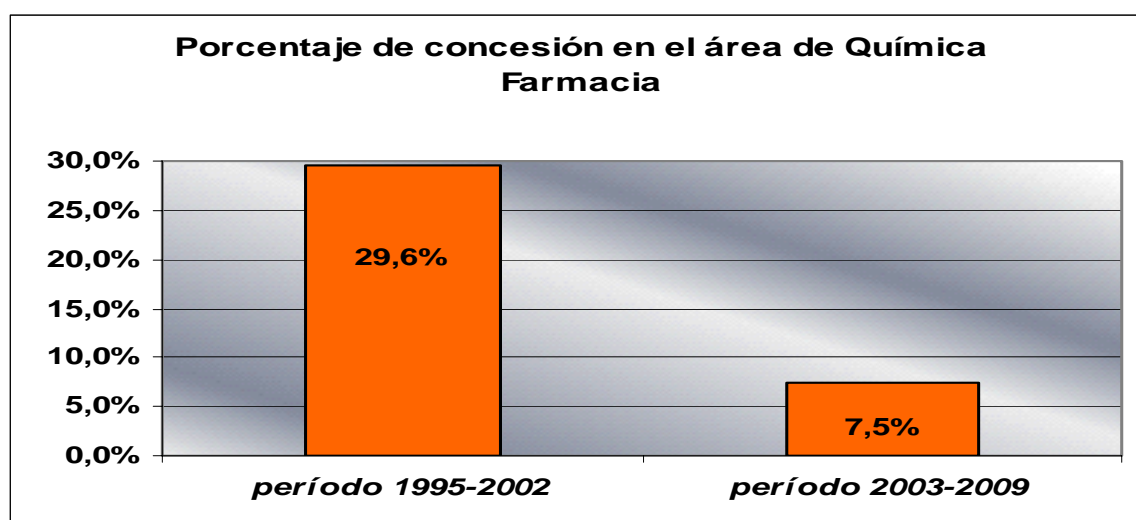


Gráfico 3



Este comportamiento no está alejado de lo que sucede a nivel internacional en otras Oficinas de Patentes, el sector farmacéutico se ha convertido en uno de los sectores más lucrativos, de ahí la importancia tan grande que tiene contar con un sistema que permita minimizar la concesión de patentes que no constituyan verdaderas invenciones. El departamento de Invenciones y Modelos Industriales se encuentra inmerso en el proceso de elaboración de Guías de examen que permitan llevar a cabo el análisis de las solicitudes de patentes, de acuerdo a los intereses del estado cubano y las flexibilidades planteadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Un primer acercamiento a la Guía de examen de productos químicos y farmacéuticos lo constituye la tesis de maestría realizada en el año 2003, por parte de una examinadora de patentes del área de química-farmacia, en la cual se proponen las primeras normativas para el examen de las particularidades de los productos químicos como las estructuras Markush, los enantiómeros, los polimorfos, compuestos intermediarios y finales, y además se incluyen preliminarmente aspectos relacionados con la patentabilidad de las composiciones farmacéuticas, fundamentalmente la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial, los cuales, a partir de ese año, se comienzan a poner en práctica por el grupo los examinadores de la rama químico-farmacia de la Oficina. Se puede apreciar la disminución del por ciento de concesión de patentes en el período comprendido entre los años 2003 al 2009 con relación al período que comprende los años 1995 al 2002.



Patentabilidad de las invenciones farmacéuticas y la repercusión en la salud pública.

Si un país en vías de desarrollo elige adoptar diferentes normas para su sistema de patentes que las utilizadas, por ejemplo, en los Estados Unidos o Europa, no significa que el estándar o la calidad de ese sistema sean inferiores al de los sistemas de Estados Unidos o Europa. El hecho de conceder las mismas patentes que los EEUU o Europa no constituye en sí mismo una garantía de calidad. El estándar o la calidad del sistema debieran juzgarse por la eficacia de las normas sobre patentes adoptadas por cada país para servir el interés público.

Cada Oficina de Patente de acuerdo a lo expresado en el Acuerdo sobre los ADPIC es libre de establecer sus propias normativas de examen, siempre cumpliendo con los estándares de patentabilidad fijados en estos Acuerdos, atemperadas con la política y las proyecciones del país.

Cualquier cambio introducido en un producto protegido por patente, puede generar otra patente y por consiguiente un posible producto en el mercado si los requisitos de patentabilidad no se aplican de manera que solo se protejan verdaderas invenciones.

La novedad aplicada a las patentes farmacéuticas es crucial desde la perspectiva de la salud pública y el acceso a los medicamentos.

Conforme a la práctica actual, la novedad puede ser absoluta, lo que significa que es universalmente nueva (nueva en todo el mundo) o relativa, lo que significa que es nueva únicamente dentro de una zona limitada (por ejemplo, dentro de un país).

Novedad absoluta: La práctica de la novedad absoluta se basa, de hecho, en la noción fundamental de la legislación sobre patentes de que sólo podrán patentarse invenciones que sean absolutamente nuevas. Por consiguiente, si la invención reivindicada existiera ya en el dominio público en cualquier parte del mundo de una forma u otra, no podría seguir considerándose como una invención nueva (a los efectos de la adquisición de derechos de patente) porque se estaría excluyendo así al público en general de aquello que existía previamente ⁷.

⁷ WS Thompson 'Reforming the Patent System for the 21st Century' (1993) 21 *AIPLA Q. J.* 171, pág. 176.

La práctica de la novedad absoluta como tal equilibra los intereses entre los derechos públicos (mediante la disponibilidad de invenciones graduales en el dominio público) y los derechos privados de los inventores.

Novedad relativa: En el caso de la novedad relativa, la novedad se limita generalmente al ámbito interno de un país, en donde sólo los conocimientos locales pueden poner fin a la novedad. Por lo tanto, en efecto, si un inventor divulga algo fuera del país, la información divulgada seguirá considerándose desconocida dentro del país. Así, en la práctica, aunque algo no sea nuevo o novedoso (mundialmente) será considerado como nuevo dentro de esa determinada jurisdicción y le serán concedidos derechos de monopolio por medio de patentes. Lo anterior, puede considerarse como una manera de extender excesivamente los derechos de monopolio, pero aquellos que están a favor sostienen que, mientras que la novedad absoluta obstruye la explotación de tecnología extranjera en el mercado local, la novedad relativa permite una mayor difusión de la tecnología por medio de la importación de la misma. Esto se basa en la noción de que la novedad absoluta no permite “.. modificaciones y ajustes..” de la tecnología extranjera⁸.

Si un país sigue la práctica de la novedad relativa en las patentes farmacéuticas, no estará en capacidad de restringir las solicitudes de patente para las invenciones que ya sean del dominio público⁹.

La cuestión de la novedad en materia de patentes está estrechamente relacionada con la “actividad inventiva” y en las patentes farmacéuticas esto es fundamental. Por ejemplo, en caso de que haya alternativas equivalentes, “si la persona especializada tiene una noción exacta de la importancia de un elemento del estado de la técnica, las alternativas equivalentes que sobrepasen el ámbito de la definición deberán considerarse nuevas”¹⁰. En el caso específico de los productos farmacéuticos, sería conveniente que los encargados de la formulación de políticas distinguieran dos modos primarios de

⁸ J Otieno-Odek ‘Public Domain in Patentability after the Uruguay Round: A Developing Country’s Perspective with Specific reference to Kenya’ (1995) 4 *TUL. J. Int. & Comp. Law* 15, pág. 22.

⁹ C. Oh y S. Musungu, “Uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC por los países en desarrollo: ¿pueden las flexibilidades promover el acceso a los medicamentos?”. Organización Mundial de la Salud y Centro del Sur, Ginebra, 2007.

¹⁰ Grubb, PW. *Chemical Inventions in Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology – Fundamentals of Global Law Practice and Strategy* (Clarendon Press Oxford 1999).

innovación¹¹. El primero, utilizado mayormente por las grandes empresas farmacéuticas de marca, puede caracterizarse como una innovación “radical o básica”, cuyo propósito es la fabricación de nuevas entidades químicas o fármacos. Las nuevas entidades químicas rara vez desafían el requisito de actividad inventiva. Un requisito estricto de actividad inventiva logra generar patentes fuertes, dado que el inventor primario cuenta con una defensa eficaz contra los posibles infractores e impugnaciones a la validez de las patentes.

El segundo tipo de innovación en el sector farmacéutico es la innovación gradual, que implica modificaciones y mejoras de las nuevas entidades químicas existentes, por ejemplo, nuevos usos o nuevas formas (tales como sales, éteres, ésteres) con propiedades químicas levemente diferentes. Una consecuencia de relajar el requisito de actividad inventiva a fin de permitir la protección por patente de este tipo de mejoras es que las grandes empresas farmacéuticas no sólo pueden ser destinatarias de patentes de nuevas entidades químicas, sino también pueden posteriormente reivindicar, en virtud de sus recursos financieros superiores, todas las posibles variaciones y modificaciones de sus entidades químicas primarias, y ampliar así el período de protección de la patente primaria (es decir, hacer uso de la perpetuación de la patente primaria)¹².

Los países en desarrollo están inmersos en un difícil dilema, especialmente aquellos que poseen industrias farmacéuticas incipientes que deseen proteger y fomentar. Si adoptan un requisito estricto de actividad inventiva, los productos de la innovación gradual en la que se basan la mayoría de dichas industrias quedarían desprotegidos. Por otra parte, si aplican un requisito de actividad inventiva poco riguroso, las grandes empresas multinacionales farmacéuticas acapararán no sólo el mercado de las nuevas entidades químicas, sino también el mercado de la innovación gradual a través de mecanismos que amplíen el alcance de la validez de las patentes de dichas entidades. Los países en desarrollo necesitan flexibilidad para modificar la norma a fin de adecuarla a las necesidades en constante cambio de las políticas industriales y de innovación.

¹¹ Domeij, B. *Novelty in Pharmaceutical Patents in Europe* (Kluwer Law International Nueva York 2001) pág. 131

¹² Correa Carlos M. “Guía sobre patentes farmacéuticas”, volumen 1, Centro del Sur, julio 2008. (pag-var)

Asimismo, deben elegir leyes, reglamentaciones y directrices que institucionalicen y lleven a la práctica tal flexibilidad. En cualquier caso, es conveniente comenzar con una norma rigurosa de actividad inventiva y procurar fomentar sus propias industrias mediante la limitación del alcance de las reivindicaciones de las patentes y, a su vez, una protección limitada para los fabricantes genéricos y otros de productos resultantes de la innovación gradual¹³. Igualmente deben considerar los pros y los contras de los diferentes niveles de utilidad existentes en el criterio de aplicación industrial. Cuanto más estricto es el criterio, menos patentes con fines especulativos o con el fin de reducir las posibilidades de innovación y producción de los competidores pueden obtenerse.

Un ejemplo práctico que ilustra cómo un producto puede protegerse a través del abanico de patentes distintas, cada una relacionada con una invención diferente, es el caso del omeprazol¹⁴. El objetivo perseguido por el titular no es más que perpetuar el derecho monopolístico sobre el producto, que es lo mismo que mantener el monopolio del mercado.

La familia de patentes del producto de omeprazol pertenece a la compañía Haessle e invoca la prioridad SE 78-4231 (14/04/78). En Europa, Haessle protegió esta invención a través de la patente EP 5.129 en la que se protege, entre otras reivindicaciones, omeprazol o sus sales terapéuticamente aceptables y las composiciones farmacéuticas que lo contienen. Las equivalentes americanas a la EP 5.129 son las patentes US 4.255.431, US 4.337.257 y US 4.508.905. Este compuesto es muy lábil y se descompone con facilidad. La empresa Astra desarrolló y patentó en la EP 247.983 una formulación farmacéutica oral estable a la alteración del color que contiene omeprazol.

Alemania ha sido uno de los primeros países en los que ha vencido la patente de omeprazol en abril de 1999 y en el que han salido al mercado versiones genéricas de PRILOSEC o MOPRAL. Astra había solicitado y obtenido un SPC (Certificado de Protección Complementaria, por sus siglas en inglés) que extendía la vida de la patente hasta 21 de marzo del 2003. Astra no sólo es titular de las patentes anteriores sino de

¹³ Idem 1

¹⁴ Correa, Carlos María. Trends in drug patenting: Case studies, Corregidor, 2001. (en línea)
<http://apps.who.int>

muchas otras relacionadas con este producto. Un buen ejemplo de ellos es la patente EP 124.495 de Astra, patente que invoca prioridad de 1983 y en la que se reivindican *per se* las sales de omeprazol líticas, sódicas, potásicas, magnésicas y cálcicas, un proceso para su preparación, las composiciones farmacéuticas que lo contienen y su uso como inhibidor de la secreción ácida gástrica, para proporcionar efectos citoprotectores gastrointestinales y para tratar trastornos inflamatorios gastrointestinales en mamíferos y en el hombre.

Los productos químicos-farmacéuticos, así como sus procesos de obtención deben tener pautas bien definidas para su examen, ya que existen numerosas particularidades en esta rama que deben tenerse en cuenta con el objetivo de evitar el abuso en la concesión injustificada de patentes de invención.

Bibliografía:

¹ Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Informe de la Comisión de Derechos de la Propiedad Intelectual, Londres, Septiembre de 2002.

² Médicos Sin Fronteras y el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Desequilibrio Fatal “La crisis de la Investigación y Desarrollo en el campo de los Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Ginebra, Septiembre 2002.

³ Médicos Sin Fronteras, Guía Práctica para la Adquisición de ARVs en los Países en Vías de Desarrollo, Ginebra. Diciembre de 2002

⁴ Profesor W.R. Cornisa, Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet and Maxwell, 4ª ed 1999, sección 5-70.

⁵ Fármaco: es toda sustancia química purificada utilizada en el tratamiento, cura, prevención o el diagnóstico de una enfermedad, o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado.

⁶ Correa Carlos M. “Guía sobre patentes farmacéuticas”, volumen 1, Centro del Sur, julio 2008. (pag-var)

⁷ WS Thompson ‘Reforming the Patent System for the 21st Century’ (1993) 21 AIPLA Q. J. 171, pág. 176.

⁸ J Otieno-Odek ‘Public Domain in Patentability after the Uruguay Round: A Developing Country’s Perspective with Specific reference to Kenya’ (1995) 4 *TUL. J. Int. & Comp. Law* 15, pág. 22.

⁹ C. Oh y S. Musungu, “Uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC por los países en desarrollo: ¿pueden las flexibilidades promover el acceso a los medicamentos?”. Organización Mundial de la Salud y Centro del Sur, Ginebra, 2007.

¹⁰ Grubb, PW. *Chemical Inventions in Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology – Fundamentals of Global Law Practice and Strategy* (Clarendon Press Oxford 1999).

¹¹ Domeij, B. *Novelty in Pharmaceutical Patents in Europe* (Kluwer Law International Nueva York 2001) pág. 131

¹² Correa Carlos M. “Guía sobre patentes farmacéuticas”, volumen 1, Centro del Sur, julio 2008. (pag-var)

¹³ Idem 1

¹⁴ Correa, Carlos María. Trends in drug patenting: Case studies, Corregidor, 2001. (en línea)
<http://apps.who.int>

La marca tridimensional: lo interesante de su universo. Tratamiento legal en Cuba.

M.Sc. Marlen C. Pérez Suárez

Los seres humanos utilizamos los cinco sentidos: el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto para identificar todo lo que esté a nuestro alrededor. Nos percatamos de esta manera de determinada confitura por su olor; de un tipo de refresco, por su sabor, por los colores de su etiqueta o por la forma de su envase; y hasta de un determinado producto o servicio, por un peculiar sonido.

Así, el hombre ha aprovechado la capacidad receptiva del consumidor de este tipo de sensaciones, para convertirlas en signos capaces de distinguir productos o servicios; y mediante las nuevas técnicas de comercialización ha llegado a utilizarlos para distinguir sus productos y servicios en el tráfico mercantil, de los demás.

De esta manera, estamos ante signos que tradicionalmente no están formados por una denominación, una figura o la combinación de ambos, los cuales han dado en nombrarse signos no convencionales o no tradicionales. Esta clasificación recoge signos capaces de funcionar como marcas, siempre que presenten, la capacidad distintiva suficiente. Su poder y eficacia en el mercado llama la atención a los empresarios porque el uso de éstos y el de los signos tradicionales, refuerza la posibilidad de impedir que los competidores identifiquen los productos o servicios con un signo registrado por un tercero.

Entre las marcas no convencionales encontramos las no visibles consistentes en los sonidos u olores; y las visibles, compuestas por las formas. Entre las no visibles son admitidas las marcas sonoras, las olfativas, las de textura o táctiles y entre las visibles son admitidas las marcas de color, los hologramas, los lemas publicitarios, los títulos de películas y los libros, los signos animados o de multimedia, las marcas de posición, las marcas gestuales y las marcas tridimensionales¹⁵.

No obstante, la existencia de signos distintivos no convencionales, aún muchas naciones ponen límite a todo aquello que pueda ser registrado como marca, y por lo general, aceptan sólo los signos apreciados mediante la vista y que puedan ser susceptibles de representación gráfica, como los son las marcas tridimensionales.

Ciertamente la mayoría de los instrumentos jurídicos en materia de propiedad industrial aceptan el registro de las marcas tridimensionales como signo distintivo. Un sector de la doctrina las inserta dentro de la gama de las marcas no tradicionales, sin embargo no existe aún un consenso de su ubicación dentro de tal clasificación; países como Eslovenia, consideran que las marcas tridimensionales son bastantes numerosas, y tal vez no deban ser incluidas dentro de la categoría de las marcas no convencionales, debido a que su uso continuado en el mercado ha contribuido a situarlas preferentemente en el mundo de las marcas tradicionales, pero aún como una categoría especial¹⁶.

¹⁵ Vid Documento SCT/16/2, "NUEVOS TIPOS DE MARCAS". Suiza. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. [En línea] Disponible en: < www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc > Consultado el 1 de mayo de 2009

¹⁶ Fernández-Novoa tratadista español al referirse a la clasificación de las marcas reconoce dentro del ámbito de las marcas tradicionales a las marcas denominativas, gráficas, mixtas y, en menor medida, las tridimensionales. FERNÁNDEZ-NOVOA,

Las marcas tridimensionales y su clasificación.

El concepto tridimensional es aplicado a todo aquello que posee las tres dimensiones del espacio: alto, ancho y profundidad. Entonces un signo es una marca tridimensional cuando posee volumen, ocupa por sí mismo un espacio determinado y además cumple la función distintiva para lo cual ha sido creado. Un signo tridimensional además de percibirse mediante la vista, lo puede ser también mediante el tacto. Los signos de esta naturaleza cuentan, como los demás tipos de marcas, con un respaldo legal mientras cumplan los requisitos establecidos.

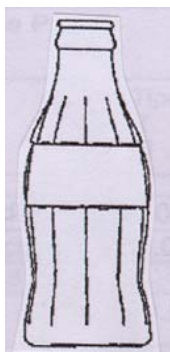
Dentro de las formas tridimensionales que pueden ser protegidas como marcas pueden encontrarse las relativas a los productos o sus envases y las que son exclusivas de los servicios. Según la doctrina marcaria¹⁷, pueden ser clasificadas de la manera siguiente:

- **La forma de un producto o partes del mismo:** Es aquella constituida por la propia configuración del producto. La forma triangular de la barra de chocolate de la marca “Tobler Toblerone y diseño” es un ejemplo clásico de este tipo de marca. En nuestro territorio está registrada por la vía internacional con el número 615 992,



a nombre de KRAFT FOODS EUROPE GMBH para distinguir productos de la clase 30, a saber: chocolates, productos de chocolates, cacao, entre otros.

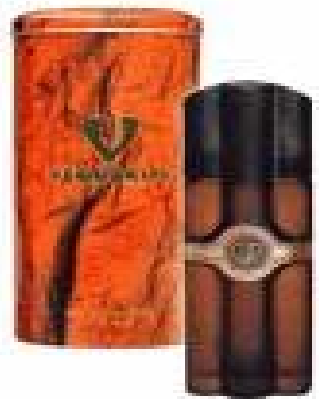
- **Los envases o recipientes:** Este otro tipo de marca se refiere a toda vasija destinada a contener productos líquidos, gaseosos o los que por no tener en su estado natural una forma precisa o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Un ejemplo clásico es la botella de Coca Cola registrada por la vía nacional en nuestro país con el número 2000-0352, a nombre de THE COCA-COLA COMPANY para distinguir productos de la clase 32: agua mineral y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas como bebidas de frutas, jugos de frutas, siropes...



CARLOS, Tratado sobre Derecho de Marcas; MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A. MADRID 2001, p. 41.

¹⁷ Algunos autores, como los españoles Elena de la Fuente García y Carlos Fernández Novoa, el mexicano Jalife Daher y el alemán Sigrid Asschenfeldt han ubicado tales signos en este tipo de clasificación.

- **Los envoltorios:** Estos signos están constituidos por la capa exterior que cubre de manera natural o artificial una cosa. La envoltura es el aspecto exterior de alguien o algo. En nuestro país es usual apreciar en las tiendas el envase peculiar del perfume marca “VEGUERO”, del cual mostramos su imagen a continuación.



- **La marca arquitectónica:** Este signo se refiere a un tipo de marca tridimensional reconocida en el sector de los servicios. Mediante el uso de una



forma determinada de un inmueble o de su apariencia general se persigue identificar un determinado servicio, siempre y cuando no resulte funcional y su uso no sea un impedimento para los competidores del



sector pertinente, sino que constituya una forma arbitraria del conjunto y nunca de sus elementos integrantes, pues el techo, las ventanas y la puerta son elementos comunes del mismo. Como ejemplos de marcas arquitectónicas podemos mencionar y mostrar a continuación, las imágenes de los establecimientos estadounidenses de comida rápida pertenecientes a: MCDONALD'S CORPORATION y Kentucky Fried chicken.

- **La forma de presentación de los productos, su imagen o apariencia:** Este tipo de signo está relacionado con la imagen, el estilo comercial o la impresión visual que provoca el producto y su envoltura como un todo; puede manifestarse también mediante la imagen empresarial o la identidad corporativa, en casos en que no sólo se trata de la apariencia del producto, sino de toda la compañía. La apariencia global llega a incluir, entre otros, tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos; llegando al extremo, en ciertos países, de comprender técnicas de ventas.

En algunos territorios, como Estados Unidos y Colombia, no solo es posible proteger la imagen exterior global de los productos, sino también la de los establecimientos, a lo cual le llaman “*trade dress*”, una expresión del idioma inglés compuesta por los vocablos “*trade*” y “*dress*”, que traducidas al español significan comercio y vestido, respectivamente. En su conjunto supone la vestimenta de algo comercializable, o la manera de presentar ese algo en el tráfico mercantil.

A tal efecto, en Estados Unidos ha podido ser registrada la forma característica de las edificaciones de FOTOMAT Corporation, destinadas estas a los servicios de venta y revelado de fotos y filmes. Sus kioscos, ubicados usualmente en áreas de parqueos, son reconocidos a primera vista por sus típicos techos en forma de pirámides de color dorado y el diseño de letras en color rojo.



Y además, en Colombia ha sido registrada, ante la Superintendencia de Industria y

Comercio (SIC), la imagen global de las estaciones de servicio TERPEL, entidad con el objetivo de brindar servicios relacionados con la distribución de combustible minorista.

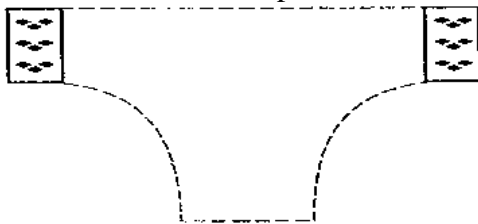


- **La marca de posición y relieve:** Es un signo que puede consistir en un elemento bidimensional o tridimensional aplicado al producto en una posición y tamaño definido en relación con éste, cuya forma no es lo que se desea proteger. Tal elemento es colocado, según el caso: en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, envase, calzado, auto, prenda de vestir.

El signo de posición y relieve es muy empleado por los fabricantes de automóviles, los cuales usan su logotipo en forma tridimensional en el frente de los mismos, como es el caso de la estrella, con la que son reconocidos los autos “MERCEDES BENZ”, y cuyo actual titular en Cuba es Daimler AG. Mediante este detalle, los consumidores o público en general identifican inmediatamente su origen empresarial.



Las imágenes siguientes, muestran una marca de posición del tipo figurativa registrada en Suiza con el número de registro 465 214 para identificar prendas de vestir, y la otra del tipo tridimensional registrada en nuestro país por la vía internacional con el número 923 297, a nombre de: Z & U Spirituosen Marketing GMBH, para distinguir bebidas alcohólicas, pues el elemento aplicado en el



traje de baño es bidimensional, mientras que en el envase, la denominación “ZWACK UNICUM” es a relieve.

Carácter distintivo de una marca tridimensional.

Un signo tridimensional para ser marca debe, en primer lugar, cumplir la función esencial para lo que fue creado: ser distintivo; pues es la distintividad, amén de otros, el requisito indispensable que debe revestir cualquier signo para ser registrable como marca.

La marca tridimensional, al igual que los demás tipos de marcas, debe permitir al público al que va dirigida distinguir el producto o servicio al cual representa, garantizar al consumidor o usuario su origen y permitir diferenciarlos de los del resto de la competencia por su origen empresarial de manera que pueda imputarse a dicha empresa la responsabilidad de la calidad. Así, el consumidor que compra un producto o hace uso de un servicio, podrá efectuar en ocasiones posteriores la misma elección si la primera experiencia le resultó positiva al llevarse una buena impresión y haber podido satisfacer sus necesidades.

Este tipo de signo para cumplir con la exigencia de la distintividad no debe consistir en la forma usual o habitual en que el consumidor medio está acostumbrado a ver el producto al cual pretende identificar¹⁸. Cuando el consumidor medio está acostumbrado a ver formas parecidas a las del signo del cual se pretende obtener un derecho exclusivo como marca tridimensional, entonces creará estar en presencia de variantes de las conocidas o habituales en el mercado y no traerá a su mente la idea de la existencia de uno nuevo. La imagen del siguiente signo solicitado por LES LABORATOIRES



SERVIER en nuestro país, mediante la vía internacional, bajo el número 837 546 como marca tridimensional para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5; le fue denegado su registro, pues confirma lo anteriormente expuesto.

En resumen, una forma tridimensional puede tener una forma muy atractiva¹⁹, pero si no es capaz de distinguir los productos a los cuales representa, entonces su función como marca es nula. Y, en tal caso, esa forma ornamental sí puede, mientras cumpla los requisitos establecidos para ello, ser registrada como otra modalidad de la propiedad Industrial, el modelo industrial²⁰.

¹⁸ Según el tratadista Fernández Novoa, existen legislaciones como la comunitaria que admiten el registro de marcas consistentes en una forma arbitraria o caprichosa impresa en el producto o en el envase, siempre y cuando constituyan un signo distintivo y no desempeñe una función técnica. Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C (Gaceta Oficial de la Comunidad Andina). N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: "UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES"). [en línea]. Disponible en: <intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/61-IP-2006.doc> Consultado el 2 de febrero de 2010.

¹⁹ Sentencia marca comunitaria, forma de las linternas-marca tridimensional motivo de denegación absoluto-carácter distintivo. Asunto T-88/00. [En línea] Disponible en <<http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/jugement/T-88-00.htm>> Consultado el 19 de enero de 2010.

²⁰ La forma tridimensional de un artículo útil con un aspecto o apariencia especial exterior puede ser objeto de protección como modelo industrial, otra de las modalidades de la Propiedad Industrial, cuando sea novedoso y sirva de patrón para ser producido en gran cantidad de forma industrial.

La marca tridimensional y el modelo industrial.

Una forma tridimensional, siempre que reúna los requisitos indispensables exigidos por la ley, puede ser objeto de protección por varias modalidades de la Propiedad Industrial: como marca tridimensional y como modelo industrial.

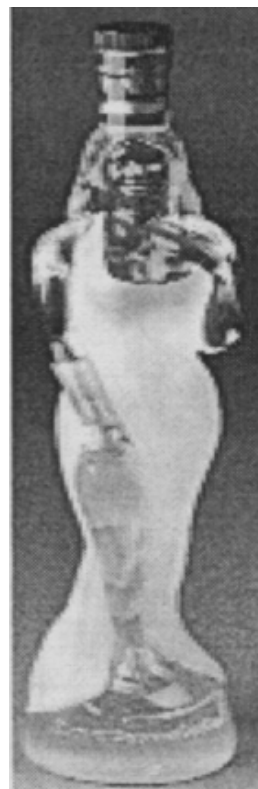
El modelo industrial se define como el aspecto o apariencia especial exterior de un artículo utilitario, en el cual se incluyen las características tridimensionales: la forma o la superficie del mismo.

Cada una de estas modalidades juega un rol diferente en el mercado. La marca tridimensional permite ser identificador comercial, mientras que el modelo industrial con su apariencia agradable ante la vista del posible consumidor, agrega un valor estético al producto y le permite así, aumentar su demanda y su valor comercial.

La apariencia especial exterior de una forma tridimensional para ser protegida en virtud de la Propiedad Industrial debe registrarse primero como Modelo Industrial y después que adquiera suficiente aptitud distintiva en el tráfico mercantil, siempre que no contravenga derechos de terceros, puede registrarse como marca tridimensional porque el modelo industrial debe cumplir necesariamente el requisito de la novedad, mientras que la marca sólo le es exigible el de la distintividad.

La doctrina ha estipulado que los derechos de un modelo industrial, se ejerzan durante un plazo limitado, por lo general cinco años a prorrogar durante cinco años más²¹, al término del cual, el objeto protegido pasa a formar parte del dominio público o lo que es lo mismo pueda ser utilizado por quien lo necesite o lo desee; mientras que, el registro de las marcas se concede por diez años a renovar por tiempo indefinido cada diez, si al titular le es conveniente²². De esta forma, al expirar la protección de un modelo industrial por el régimen registral, en virtud de la protección acumulada, este estará aún protegido como marca tridimensional.

La imagen que mostramos a continuación refiere una forma tridimensional solicitada en nuestro país como marca, por la vía nacional, el 31 de marzo de 2000 para identificar vinos, licores y ron, a nombre de PACO'S TRADING, S.A, el cual tenía como fecha de vigencia hasta el 31 de marzo de 2010; y en fecha posterior, el 3 de junio de 2002, como modelo industrial titulado: Envase de en forma de mujer con el número 2002-18, a nombre de un tercero: Francis Charrey (persona natural) Canadá. Al ser solicitado, primeramente como marca y después como modelo industrial perdió la novedad, que como indicamos, constituye uno de los requisitos esenciales exigidos por el Decreto-Ley 68 para ser amparado como modelo industrial. Por este motivo fue denegado el 7 de julio de 2004.



²¹ Cfr. Artículos.120 y 121, Capítulo IV DE LOS MODELOS INDUSTRIALES. Cuba. Consejo de Estado. Decreto-Ley No. 68 De Invenciones, Descubrimientos Científicos y Modelos Industriales. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. No. 10 de 14 de mayo de de 1983.

²² Cfr. Artículos 48 y 49.1 del Decreto-Ley 203. Cuba. Consejo de Estado. Decreto-Ley 203 "De Marcas y otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999. (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3, de 2 de mayo de 2000).

La marca tridimensional según la legislación vigente en Cuba.

Nuestra normativa actual, el Decreto-Ley 203 “De Marcas y otros Signos Distintivos”, cita en el artículo 3 los tipos de marcas y entre ellos regula expresamente en su artículo 3.1 inciso d) las formas tridimensionales, a condición de que puedan ser delimitadas del producto, y como tal enumera, de manera no limitativa, los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. De tal modo, esta enumeración sugiere que pueden incluirse otras formas tridimensionales susceptibles de registro como pudieran ser los signos de posición o de relieve que posean las tres dimensiones en su composición.

El artículo citado anteriormente puede dar la idea de que el legislador ha dejado fuera los servicios, sin embargo, puede afirmarse todo lo contrario, porque las prohibiciones específicas reguladas en el artículo 16.1 incisos d) y e) para las marcas tridimensionales, al ser extensivas para los servicios, además de los productos, confirma tal inclusión.

La expresión forma de presentación de un producto, definida por el profesor y catedrático español José Manuel Otero Lastre como: “...*aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.*”, ayuda a superar cualquier duda sobre la posibilidad de que el producto mismo, siempre y cuando su presentación sea distintiva pueda ser registrable. Además de que la misma puede servir de base para poder aceptar como signos registrables aquellos en los que esté presente no solo la forma tridimensional aislada, sino acompañada de otros elementos como palabras, diseños y colores, los cuales unidos a la forma tridimensional, comprendan la presentación del producto.

No obstante el criterio anterior, aún cuando nuestra legislación marcaría relaciona la expresión citada como una de las maneras en que puede consistir una marca tridimensional, sí constituye un reto determinar qué elementos podrían incluirse dentro de esta figura, y cuál es su alcance; pues constituye también una interrogante si sobre este término pudiera ampararse todo lo que en la actualidad se protege como es el caso de la disposición de los cubiertos, las técnicas de ventas, entre otros... Como tal, la figura: forma de presentación o como también ha dado en denominarse: estilo comercial, imagen global, “*trade dress*”, es un tipo de signo distintivo bien polémico y controversial, el cual merece la pena investigar profundamente.

Siempre, a los estudiosos del tema, les ha resultado interesante y a la vez cuestionable, lo establecido por la ley de marcas en cuanto a no tener presente a las marcas tridimensionales en la clasificación de marcas mixtas. Éstas últimas, normadas en el artículo 3.1 inciso c) son las formadas a partir de la combinación de signos denominativos y figurativos.

Sin embargo, si se tiene presente lo regulado en el artículo 2 inciso a) del Decreto-Ley 203: “Se entiende por marca todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado”, entonces puede considerarse que pueden ser registrables la combinación de signos integrados por elementos denominativos, tridimensionales, mixtos y/o figurativos en un mismo signo, sin que existan contradicciones desde el punto de vista legal.

Sobre esta cuestión, en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, donde se presentan un promedio de 5 registros de signos de este tipo anualmente, se han superado tendencias anteriores más rígidas en el examen de un signo consistente en una forma tridimensional acompañado de otros elementos que lo convertían en un signo combinado. Lo cual puede verse ejemplificado en el caso de la marca nacional BRAHMA N° de registro 2005-0282 para distinguir cervezas. Hoy se admiten signos combinados como es el registro por la vía internacional de la marca YSL N° 950 370 para distinguir productos de la clase 3, entre otros: perfumes, desodorantes para uso personal; aceites esenciales para uso personal; geles de baño y de ducha; champús, titularidad de YVES SAINT LAURENT PARFUMS y vigente hasta el 25 de mayo de 2014.



La práctica internacional en materia de marcas acepta estos signos compuestos, nombrados también signos complejos. Países como República Dominicana, España y República de Panamá son algunos de los que los tienen comprendidos en sus leyes marcarias. Su presencia en el comercio crece cada día más y esto es el reflejo evidente del desarrollo económico y de la necesidad de los titulares de marcas de buscar formas creativas capaces de distinguir así sus productos o servicios con signos tradicionales puros o combinados, y también mediante signos complejos, diseñados en tres dimensiones.

¿Quiénes pueden realizar la solicitud de protección de un signo tridimensional ante la OCPI?

Igual que los demás tipos de marcas la solicitud de registro de un signo tridimensional puede ser efectuada por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Sobre este aspecto, se aplican las mismas reglas que al resto de las marcas.

Detalles a tener en cuenta en la solicitud de registro de un signo como marca tridimensional.

La solicitud del registro de un signo como marca tridimensional ante la Oficina debe constar de veinte reproducciones gráficas o fotográficas bidimensionales de estas. Las mismas pueden consistir en una o varias vistas idénticas de la marca y podrá estar acompañada además de una descripción de la marca y uno o varios ejemplares. En ausencia de estos detalles, si el examinador lo considera útil, podrá requerir al solicitante para que sean presentados, pues el examen por el que transcurre un signo de este tipo tiene sus características particulares. La descripción debe ser con palabras, precisa, con énfasis en los rasgos distintivos y acorde con la representación.

El solicitante no debe obviar la casilla destinada a especificar el tipo de signo si es denominativo, figurativo, mixto o tridimensional. La representación²³ del signo dependerá de la forma del mismo y debe poseer una adecuada conservación y reproducción, y también una suficiente claridad, la cual permita reducir o ampliar la imagen sin afectar su nitidez. Esta representación debe quedar plasmada en el modelo de solicitud. El aporte de, al menos una reproducción del signo, es otro de los requisitos para otorgar una fecha de presentación.

²³ El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas realiza un estudio sobre la legislación y la práctica en materia de marcas acerca de todo lo concerniente a las marcas no tradicionales, incluido la representación gráfica de las marcas tridimensionales, lo cual ha sido objeto de debate en varias ocasiones con el objetivo de llegar a un acuerdo entre los países para tomar una línea común.

Es importante cumplir con estos lineamientos, porque de esta forma el especialista en el momento del examen sustantivo²⁴ cuenta con todos los elementos y detalles necesarios para apreciar correctamente el signo y valorar si no incurre en algunas de las prohibiciones establecidas por el Decreto Ley 203 para acceder al registro solicitado.

Etapas por las que transcurre el examen sustantivo de una marca tridimensional.

Con el objetivo de conocer si un signo tridimensional tiene capacidad registral, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial ha basado el examen sustantivo, según la práctica, en tres etapas específicas:

1. Apreciar si el signo presenta la suficiente distintividad con respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
2. Analizar si el signo no contraviene las prohibiciones específicas de las formas tridimensionales, reguladas en el artículo 16.1 incisos d) y e) del Decreto-Ley 203. Por lo que, un signo de este tipo no puede acceder al registro como marca tridimensional si:
 - consiste en la forma usual o corriente del producto o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al cual se aplique;
 - consiste en una forma que dé una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.

En este momento del análisis, relacionado con las prohibiciones específicas al registro, el examinador puede conocer si el signo tridimensional posee funcionalidad utilitaria o una forma técnicamente necesaria cuando²⁵:

- La forma ha sido objeto de una solicitud o registro de patente, vigente o caducado;
- El solicitante resalta en la publicidad las ventajas en cuanto a la duración, resistencia o eficacia del producto o envase,
- La forma puede obtenerse mediante procesos de producción más económicos o simples y;
- No existan formas alternativas que proporcionen igual ventaja utilitaria.

3. Y como tercera etapa del examen sustantivo de las marcas tridimensionales se debe tener en cuenta si el signo no contraviene otra prohibición absoluta o relativa al registro.

La marca tridimensional. Vías de registro.

Toda persona, natural o jurídica, interesada en proteger su signo en cualquier país del mundo, cualquiera que fuera el tipo de signo, tiene la posibilidad de utilizar diferentes vías.

1. Vía nacional o país-país: Es la solicitud que se realiza de forma directa o de país a país ante la OCPI u otra Oficina de Propiedad Industrial de cualquier país.

²⁴ Momento en que la Oficina determina si la marca cumple con todo lo establecido por la ley de marcas vigente en el territorio donde se pretende registrar el signo objeto de solicitud. En Cuba, es constatar si el signo no contraviene alguna prohibición de las establecidas en el Decreto Ley 203/99. Cfr. Artículos 18.1 al 27, del Reglamento del Decreto-Ley 203.

²⁵ Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. Tratado sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001.pp 152-153

2. Vía de la marca comunitaria: es la utilizada para alcanzar la protección de un signo en todos los países integrantes de la Comunidad Europea, pues la marca comunitaria es de naturaleza unitaria, es decir, es válida en la totalidad de los países de esta región.

3. Vía Internacional (Arreglo y Protocolo de Madrid): Es la solicitud que se realiza por la vía del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el Sistema de Madrid), establecido en 1891 y que se rige en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989) o ambas, y está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, Suiza. Arreglo de Madrid y su Protocolo²⁶.

Esta vía ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger sus signos en varios países mediante la presentación de una única solicitud directamente en su propia oficina nacional o regional de marca. El registro internacional de marcas por medio del Sistema de Madrid, el cual está integrado por más de 80 países de todo el mundo, elimina la necesidad de presentar varias solicitudes en distintas oficinas y brinda, entre otras ventajas, la facilidad de gestión de la marca debido a que se pueden inscribir cambios o renovaciones por medio de un único trámite administrativo y también el ahorro económico que supone obtener y mantener la protección de sus marcas en el extranjero mediante este sistema.

Las solicitudes de registro recibidas en la OCPI, por la vía nacional, son objeto del examen formal en la propia Oficina Nacional, como lo indica la legislación vigente, motivo por el cual si el examinador encuentra algún problema u omisión de algún detalle puede requerir²⁷ en el momento al solicitante, mientras que el examen formal de las solicitudes recibidas por la vía internacional es realizado por la Oficina Internacional de la OMPI. La Oficina Cubana sólo efectúa el examen sustantivo de las solicitudes recibidas por esta vía.

Conclusiones

- De forma general, en el mundo actual, la mayoría de los Estados aceptan en sus legislaciones la figura de la marca tridimensional.
- La distintividad, amén de otros, es el requisito indispensable que debe revestir el signo tridimensional para ser registrable como marca.
- Las marcas tridimensionales, por lo general son incluidas por los expertos dentro de las marcas no tradicionales o no convencionales, aunque en menor medida son consideradas marcas tradicionales o convencionales.
- En Cuba se admite como marca tridimensional aquellas que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
- El tema de las marcas tridimensionales es controversial porque en la doctrina existen diferentes criterios, debido a lo legislado en cada país.
- El procedimiento de registro de una marca tridimensional ante la Oficina, es similar al de los demás tipos de marcas reguladas por el Decreto-Ley 203/99.

²⁶ Vid: Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 y su Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación OMPI. N° 204 (S) Ginebra 1999.

²⁷ Remitirse al acápite de este mismo artículo: "Detalles a tener en cuenta en la solicitud de registro de un signo como marca tridimensional".

- El titular de un modelo industrial puede, siempre que este ostente la distintividad necesaria, no incurra en ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley para este tipo de marcas y no afecte derecho de terceros, registrarlo como marca tridimensional. De esta forma al expirar la protección del modelo industrial puede, en virtud de la protección acumulada, quedar protegido como marca tridimensional.
- Se hace necesario, por parte de los empresarios, conocer las regulaciones sobre las marcas tridimensionales y cualquier asesoramiento en el tema pueden adquirirlo mediante los especialistas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Bibliografía

Fuentes legislativas.

Internacionales:

- SUIZA. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Publicación OMPI No. 204 S Ginebra 2005). Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo.
- _____. Organización Mundial del Comercio. (Publicación de la OMPI No. 223 (S), Ginebra, 2005). Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), 1994.
- _____. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Publicación de la OMPI No. 204 S). Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891.

Nacionales:

- Cuba. Código Civil de Cuba, Ley No. 59. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba. La Habana, 15 de octubre de 1987.
- Cuba. Consejo de Estado. Decreto-Ley No. 68 De Invenciones, Descubrimientos Científicos y Modelos Industriales. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. No. 10 de 14 de mayo de de 1983.
- _____. Consejo de Estado. Decreto-Ley No. 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos, de 24 de diciembre de 1999. (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No.3 de 2 de mayo del 2000).
- _____. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Resolución No. 63 de 22 de mayo del 2000. Reglamento del Decreto-Ley No. 203. Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 48, de 24 de mayo del 2000.

Derecho Comparado.

- Argentina. Ley No. 22.362. De Marcas y Designaciones, de 26 de diciembre de 1980. [En línea] Disponible en: <<http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas.ley.m.asp>> Consultado el 20 de mayo de 2009.
- Bruselas. Oficina de Armonización del Mercado Interior. Comunicación No. 2/98 del Presidente de la Oficina, de 8 de abril de 1998, relativa al examen de las marcas tridimensionales. [En línea] Disponible en: <<http://oami.europa.eu/es/office/aspects/communications/02-98.htm>>. Consultado el 14 de mayo de 2009.
- Chile, Ley de propiedad Industrial. Ley No. 19.039 de 24 de enero de 1991. [En línea] Disponible en: <<http://www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=805>>. Consultado el 4 de mayo de 2009.

- Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, que dispone un Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [En línea] Disponible en: <<http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/legislacion/osd/DECISION486.pdf>>. Consultado el 1 de mayo de 2009.
- _____. Sentencia del Proceso 33-IP-33-2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “Forma de Botella”. [En línea] Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/doc>>. Consultado el 1 de mayo de 2009.
- España. Ley No. 17 de 7 de diciembre de 2001, De Marcas. [En línea] Disponible en: <<http://www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=1388>>. Consultado el 4 de agosto de 2009.
- República Dominicana. Compendio de informaciones referentes a la Propiedad Industrial. Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Editorial Pellerano & Herrera, 2003.

Fuentes doctrinales.

- DÍAZ GONZÁLEZ, LUIS RAÚL. Principios generales del Derecho. [En línea] Disponible en: <http://www.consultoriofiscalunam.com.mx/autores.php?id_autor=17>. Consultado el 20 de mayo de 2009.
- ESCOBAR DOMÍNGUEZ, ALINA. “Lineamientos científicos de trabajo para el examen formal de marcas y otros signos distintivos”. Tesis para optar por el grado científico de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. Inédita. La Habana, 2007.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. Tratado sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001.
- JALIFE DAHER, MAURICIO. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, 1998.
- KAZUHIRO NAKATA. “Shape of COKE Bottle Recognized as 3D Trademark”. YUASA and HARA Intellectual Property News, Vol. 25, Agosto 2008, pp. 1-6.
- MARCOS MARTÍNEZ, MAYLEN. “La protección de las marcas tridimensionales. Controversias y desafíos”. Publicado en el CD contentivo de las memorias del II Congreso de Propiedad Industrial. La Habana, 19 de abril de 2005. Disponible en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, MAYTÉ Y SÁNCHEZ GARCÍA, GEISHA G. “Los diseños industriales y su protección mediante la legislación de competencia desleal (Cuba)”. [En línea]. Disponible en: < www.monografias.com > Consultado el 21 de mayo de 2009.
- PÉREZ SUÁREZ, MARLEN DE LA CARIDAD. “Lineamientos de trabajo para el examen de la marca tridimensional en Cuba.” Tesis para optar por el Título de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual, La Habana, 20 de octubre de 2009.
- RODRÍGUEZ CALVO HOSANNA, Conferencia: Tema 2. Prohibiciones absolutas al registro de las marcas. Marcas tridimensionales. OCPI, Cuba. 2006.
- SEGÓN BROWN, MARÍA CARIDAD, Conferencia. “Modelos industriales”. 5ta Edición de la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual. OCPI. diciembre.2008
- SSCHENFELDT, SIGRID. “Protection of Shapes as Trademarks”. [En línea]. Disponible en: <http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_14.pdf>. Consultado el 23 de julio de 2009.
- SUIZA. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento SCT/16/2, “NUEVOS TIPOS DE MARCAS”, COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS,

Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. [En línea]. Disponible en:
< www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc > Consultado el 1 de mayo de
2009.

Papel de la literatura de patentes en la reflexión prospectiva para la fundamentación de políticas de desarrollo.

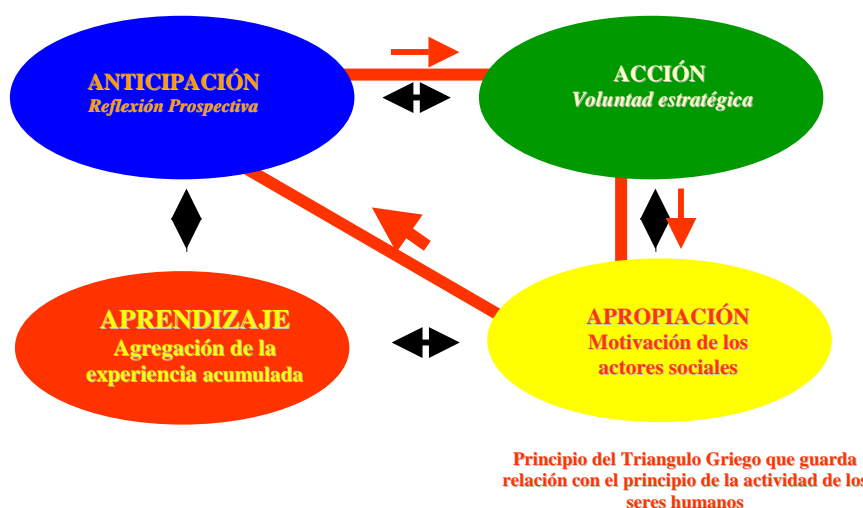
MSc. Eva Romeu Lameiras. Servicios COMPITEC. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial;
Lic. Elena I. Cancio Martínez. CUBAENERGIA

En el marco de la actividad gerencial la prospectiva tiene como objetivo fundamental crear una capacidad anticipatoria ante distintas situaciones hipotéticas que pudieran ocurrir en el futuro y que afectarían a la organización. Es así, que el término prospectiva se relaciona con aspectos como: búsqueda de nuevas posibilidades; exploración de nuevos campos a desarrollar proyectados al futuro y localización de recursos materiales y humanos.

El prospectivista y el estratega participan en un mismo desafío: anticipar para actuar. Sin embargo, sus referencias y sus prácticas son diferentes aunque entre ambos existen fuertes sinergias. A través del tiempo se ha podido comprobar que tanto la vigilancia prospectiva como la voluntad estratégica están unidas. Por un lado, se reconoce que para ser un fecundo portador de futuro es necesario incorporarse a la realidad cotidiana y lograr movilizar la inteligencia colectiva. Esta incorporación resulta indispensable para lograr una correcta reflexión de las condiciones reales del momento y así lograr la anticipación necesaria que sustente una acción estratégica, eficaz. Las tres fases fundamentales de esta estrategia: anticipación, apropiación y acción constituyen los vértices del Triángulo Griego (M. Godet, 1991).

Cuando se habla de anticipación se está haciendo un diseño de futuro, es decir, una “reflexión prospectiva”, que pasa a la acción que se sustenta en la “voluntad estratégica” y que permite que los actores sociales “motivados” intervengan por medio de la apropiación, para lograr así construir el futuro. Sin embargo, es evidente y así lo consideran muchos expertos en la materia que la trilogía griega no resulta eficaz si este ejercicio prospectivo no incluye una etapa de aprendizaje, en la que se agrega valor al recoger toda la experiencia acumulada, que posteriormente se articularía de manera adecuada, con la fase de apropiación que se verá enriquecida al agregar la experiencia que se acumula en el aprendizaje. (Mojica F. J, 2004)

Esquema de una Prospectiva Estratégica Michel Godet. Manual de Prospectiva Estratégica 1997



El desarrollo en general se considera que esta compuesto por varias dimensiones: la económica, la social, la cultural, la científico-tecnológica, la ambiental, y por supuesto también la políticas y todas estas dimensiones interactúan entre sí, de manera tal que al modificarse o alterarse una de ellas las demás se modifican hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio, un nuevo escenario (Morin E. 2000). Es por ello que Mojica F. (2004) nos asegura que, la concepción del desarrollo debe analizarse como una realidad compleja, en la que al considerar por ejemplo, el posible impacto de la ciencia y la tecnología de manera unidireccional hacia la economía, debe también analizarse este impacto económico en lo social, en lo cultural, y también en lo ambiental.

La prospectiva tecnológica, por su parte está sustentada en el papel de la tecnología dentro del desarrollo de una comunidad o una entidad, sin embargo, es necesario tener bien claro en este concepto que el desarrollo no depende solo de la tecnología, y en particular su célula más pequeña: la innovación tecnológica pues no es el único elemento que puede sustentar el desarrollo. La tecnología puede generar beneficios económicos y bienestar a la sociedad, pero requiere necesariamente de otros elementos indispensables como son la gestión y la inversión de capital para poder lograr materializar esa tecnología realmente en beneficios, tanto económicos como sociales en general. Es por ello que la Prospectiva Tecnológica no solo puede llevar la visión de la evolución de la innovación tecnológica en el sector, sino que necesariamente tiene que llevar aparejada la visión de la evolución de otros factores determinantes y también presentes en el entorno y que ejercen una fuerte influencia en el diseño del escenario futuro como son los aspectos de carácter económico, social, ambiental y político.

Es conocido que los principios fundamentales de los estudios de Prospectiva Tecnológica son:

1. Identificar los posibles estados futuros de una situación dada.
2. Reconocer los posibles estados de ruptura o de inflexión en las tendencias y determinar los factores que puedan motivarlos.
3. Identificar necesariamente todas las alternativas de soluciones diferentes a un mismo problema.
4. Constituir sistemas abiertos al que se les van incorporando sistemáticamente nuevas herramientas del conocimiento.
5. Interrelacionar distintos métodos, factores y ángulos de un problema en los cuales pueden existir diferentes puntos de vista, sintetizándose estos estudios en términos de escenarios.
6. Detectar a tiempo cómo el cambio tecnológico puede interactuar con otros factores del sistema como son las posibles limitaciones de carácter social, económico, medio ambientales, legales y por supuesto tecnológicas.

Los estudios de Prospectiva Tecnológica deben desarrollarse sobre la base de objetivos concretos, es decir, sobre una determinada disciplina o sector por ejemplo la electrónica, la biotecnología o la química farmacéutica o sobre una determinada situación socio económica en una empresa, una rama productiva o de servicios o también sobre una región determinada con características muy particulares.

En la literatura en general sobre este tema, se reportan entre los métodos más convencionales para la realización de estos estudios los siguientes:

1. Métodos Intuitivos. Ej. Braintorming, Delphi, Ábaco de Regnier y paneles de expertos
2. Métodos Exploratorios: Ej. Extrapolación de series temporales, desarrollo de escenarios, previsión probabilística, análisis económico, modelos operacionales.
3. Métodos Normativos: Ej. Investigación de operaciones, Árboles de objetivos, Métodos de redes, Modelos operacionales; Análisis de Sistemas.
4. Métodos de Sistemas en “circuito cerrado” Ej. Transformación Tecnológica, Sistemas Integrados de tratamiento de la información (análisis de indicadores bibliométricos y de patentes).

En el contexto de la gestión empresarial, por ejemplo, la prospectiva en general incluye los aspectos comerciales y tecnológicos de la empresa, de manera que pueda dar soluciones rápidas a las demandas cada vez más competitivas del entorno y de esta forma asegurar una estrategia que responda al incremento del nivel de complejidad e incertidumbre de la vida social y de las transformaciones cada vez más dinámicas e interdependientes en las esferas económica, política, científica, tecnológica, cultural y psicológica. Así, cuando se señalan las particularidades del desarrollo de escenarios futuros para una empresa en particular, se destaca entonces la necesidad de reconocer la trayectoria recorrida, seguida por otros, para lograr el triunfo con recursos de partida similares.

Mediante la prospectiva dentro de la empresa se pretende entonces garantizar la ruta crítica, abreviar el camino con una dirección estratégica que permita ganar experiencias positivas de los errores de otros, apropiarse de las experiencias positivas y trazar de esta forma la estrategia más inteligente, la más eficaz para lograr los objetivos propuestos a un largo plazo. Carlos Conti, por ejemplo, señalaba en este sentido que “Desarrollar escenarios no es pararse en el presente y mirar al futuro, sino posicionarse en el futuro, cuestionando los paradigmas y/o reglas competitivas actuales y preguntarse qué hizo aquella empresa exitosa para llegar a ese escenario, de esa forma se va identificando las posibles acciones estratégicas que le permitirán avanzar.” El resultado final, del desarrollo de escenarios no son las imágenes exactas del futuro, pero sí son las mejores decisiones acerca del futuro.

Entre los elementos esenciales a tener en cuenta en el desarrollo de escenarios para una organización o un sector tenemos:

- 1 Identificar impulsores claves del contexto global en aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales y de todas aquellas comunicaciones que ejercen influencias sobre el entorno de la organización o del sector que se analiza.
- 2 Delinear escenarios futuros requiere de los análisis minuciosos de los resultados

logrados con otras investigaciones, haciendo uso de un pensamiento proyectivo y cuestionando las reglas actuales para los impulsores claves y de esta forma lograr posicionarnos en el futuro dentro de 10, 15 ó 20 años.

- 3 Completar los escenarios con presunciones complementarias acerca de otros impulsores que reaccionarán ante los cambios de escenario, que ejercerán necesariamente su influencia. Para la eficacia de estos análisis se recomienda que estos completamientos se realicen a través de la técnica de tormentas de ideas o con grupos de expertos multidisciplinarios.
- 4 Debatar estrategias y la visión del desarrollo en esta etapa se recomienda que se sustente en la propuesta de varias opciones o alternativas de estrategias y de supervivencias, de esta forma se logrará identificar una gama de iniciativas audaces, cada una de ellas debe ser eficaz y estar fuertemente relacionada con la misión y con opciones capaces de madurar en momentos diferentes.

La reflexión prospectiva actualmente se basa en la conjugación de varias técnicas, de las cuales las más comúnmente utilizadas son:

- 1 Análisis de tendencias o extrapolación en función del tiempo (análisis de indicadores bibliométricos y de patentes).
- 2 Técnicas de estudio a la creatividad.
- 3 Métodos matriciales.
- 4 Técnicas de escenarios.

A nuestro juicio, uno de los problemas más importantes para los países en desarrollo y en particular para los países de América Latina que hoy se encuentran enfrascados en establecer inteligentes estrategias para disminuir las enormes brechas del desarrollo tecnológico, basadas en estudios prospectivos, es el papel de los expertos y el nivel de conocimiento y la experiencia del experto consultado. Es evidente, que estos expertos que deben hacer una proyección prospectiva del desarrollo sobre una determinada temática en la que quizás no haya una suficiente experiencia acumulada, entonces demandan de minuciosos estudios previos, que tengan en cuenta la máxima cantidad de factores del entorno, para lograr así una visión real y objetiva del desarrollo ya alcanzado en el tema y que evidentemente sientan las reglas del juego en el mercado internacional. Es indiscutible que la amplitud de estas brechas hoy resultan de tal magnitud que solo con estrategias inteligentes a largo plazo podrán lograrse, pues en ellas se acumulan muchos años de retraso tecnológico, por lo que es también necesario desarrollar paralelamente una sólida voluntad política que garantice el uso adecuado de los estudios prospectivos en la sustentación de las estrategias de desarrollo de nuestras naciones.

Es importante reconocer, que durante décadas en la gran mayoría de los países del sur, se establecieron políticas de sustitución de importaciones, orientadas exclusivamente al sector industrial, pero se descuidaron aspectos tan importantes como la calidad y la productividad. Al establecerse una industrialización sustitutiva con baja competitividad, las economías de estos países se inundaron de importaciones durante muchos años. La falta de un desarrollo tecnológico interno y el incremento de las importaciones provocaron una notable ampliación del endeudamiento de las economías para toda América Latina, aspecto que comenzó a hacer crisis a partir de la década de los 80

(Esser K.1993). Todo este rezago y la falta de una estrategia de desarrollo trajeron para los países de la región fatales consecuencias, tales como:

- 1 Altos índices de analfabetismo y un bajo por ciento de profesionales, muchos de los cuales no desempeñan sus actividades dentro de la región.
- 2 Altos índices de desempleo y subempleo
- 3 Económicamente la mayoría de los países de la región están altamente endeudados y poseen un bajo desarrollo industrial que no les permite enfrentar con sus productos las exigencias de un mercado globalizado
- 4 Alta mortalidad infantil y baja esperanza de vida, motivada fundamentalmente por decadentes sistemas de salud, con bajos recursos, tanto en capital humano como tecnológico.
- 5 Bajo desarrollo industrial en la mayoría de los sectores donde se utilizan mayormente “tecnologías obsoletas” que no permiten la productividad ni la competitividad exigida en un mundo globalizado, ni pueden garantizar las bases de un necesario desarrollo sostenible en estos países.

Los estudios de prospectiva tecnológica son identificados como elementos fundamentales en el proceso de planificación y gestión económica de los distintos niveles de la sociedad y en términos generales, como parte esencial de los sistemas orientados hacia la formulación de políticas de desarrollo y a la toma de decisiones. Es evidente que para lograr disminuir las actuales brechas en el desarrollo tecnológico y científico-técnico entre el Norte y el Sur, se deben establecer adecuadas políticas sustentadas en consolidados estudios prospectivos que garanticen la evaluación de todos los factores que pueden estar presentes en los escenarios futuros para cada uno de nuestros países. Como bien se reconoce en el modelo de Prospectiva Estratégica propuesto por Godet en 1997 es necesario incorporar al ejercicio de reflexión prospectiva, la etapa de aprendizaje con la que se agrega la experiencia acumulada. En este sentido es que nos proponemos la incorporación sistemática de los análisis de tendencias evolutivas de la innovación tecnológica por sectores a través de la visión que nos proporcionan los estudios en diferentes fuentes de información tecnológica y muy particularmente en la literatura de patentes.

La necesaria incorporación a los estudios prospectivos que sentarán las bases de las futuras políticas de desarrollo tecnológico de los países menos desarrollados, debe incluir necesariamente el garantizar a los expertos el conocimiento acumulado y toda la evolución de la innovación tecnológica alcanzada ya en el estado del arte, que les permita la apropiación del conocimiento más avanzado a los que deben tomar decisiones sobre proyecciones futuras.

Ahora bien, si nos preguntáramos por qué la información de patentes y conjuntamente con otras fuentes de información científico tecnológica como por ejemplo publicaciones científico-tecnológicas, proyectos nacionales e internacionales ejecutados ó en ejecución, normativas y regulaciones sobre el tema de interés, etc, la respuesta sería, que en este sentido no estamos excluyendo estas otras fuentes de conocimiento, sino recomendando incluir estos análisis como estudios de los Sistemas Integrados de tratamiento de la información; la visión que se logra de la evolución tecnológica del desarrollo a través de las patentes es la evolución de la innovación para el mercado. Por otra parte las particularidades de esta fuente de información la hacen una valiosa

herramienta para la definición de estrategias (Romeu. E 2004), entre ellas:

- 1 Tiene una estructura estandarizada lo que facilita su utilización.
- 2 Transmite de manera rápida la esencia de la nueva solución técnica que se pretende comercializar.
- 3 Es una fuente informativa con contenido técnico avanzado.
- 4 Divulga la utilidad práctica de la nueva solución
- 5 Revela las características técnicas asociadas a las nuevas ventajas.
- 6 Refiere datos de fecha de creación u origen lo que permite evaluar edad de la tecnología o el producto.
- 7 Identifica autores y titulares de la invención
- 8 En un 70% puede resultar la fuente exclusiva de revelación del resultado.
- 9 Reconoce los límites técnicos legales del derecho exclusivo de comercialización.

Según estas características y en especial la de reconocer que un elevado por ciento de la información técnica que se divulga en esta fuente no se divulga en ninguna otra, ya nos da la idea que puede constituir una fuente de revelación exclusiva de experiencias que deben formar parte necesariamente de la etapa de aprendizaje que nos propone el esquema de Prospectiva Estratégica de Godet. Nuestra argumentación no pretende en ningún sentido sustituir el criterio de expertos en el ejercicio de establecer escenarios futuros del desarrollo sobre los cuales se definirán estrategias de desarrollo a más largo plazo para la industria, la ciencia y la técnica.

Es evidente que un simple estudio de patentes sobre determinada temática, con análisis tendencial de la evolución de la innovación patentada en un sector, por si solo no puede considerarse un estudio prospectivo, pues este carece de la proyección a más largo plazo; el estudio de patente puede abarcar el análisis de las patentes generadas en un tema hasta el mismo momento en que se realiza el estudio, y sabemos que estas patentes podrán ser el reflejo de las innovaciones que aparecerán en el mercado a un corto plazo, de uno a tres años, pero jamás abarcaran una visión del desarrollo de 10 a 20 años para la que se requiere la habilidad de un experto que se proyecte hacia escenarios futuros del desarrollo considerando no solo los aspectos tecnológicos, sino también los medio ambientales, los económicos, los políticos y los legales de determinado entorno al cual se suscribe la necesidad del análisis prospectivo.

En el marco del Convenio Andrés Bello (CAB), por ejemplo cuando se sustentan las bases para el desarrollo de análisis prospectivo de la ciencia y la tecnología, parten en primera instancia de las necesidades de reconocer las verdaderas opciones de desarrollo futuro de cada país y vincular entonces la innovación tecnológica a las particularidades intrínsecas de cada uno de ellos. En este sentido se propone dentro del Convenio para los países miembros un modelo prospectivo tecnológico basado en cuatro etapas fundamentales y sucesivas:

1. Identificación de los sectores de la economía con mayores ventajas comparativas para el futuro del país o la región.
2. Identificar hacia donde esta orientada la investigación en el campo tecnológico de cada sector de punta señalado por la etapa anterior.
3. Reconocer el cambio tecnológico esperado para el futuro en cada uno de estos

sectores económicos.

4. Reconocer qué otros factores se pueden asociar al cambio tecnológico para generar bienestar.

Partiendo de estas premisas diseñan entonces el siguiente modelo del proceso prospectivo orientado al análisis de la ciencia y la tecnología:

Etapas	Técnicas de Prospectiva	Resultados esperados
Sectores de punta del desarrollo futuro del país o comunidad	-Delphi -Ábaco de F.Régner	Clasificación de los sectores económicos de mayores ventajas
Orientación de la Investigación tecnológica mundial	-Pesquisa documental	Tendencias mundiales de la I+D+I
Cambio tecnológico esperado para el futuro de cada sector	-Delphi	Cronología futura de la I+D+I esperada
Relación de la tecnología con otras variables del desarrollo	Giget+ Dafo+ análisis estructural + Smic + Actores +Igo	Variables claves, escenarios, estrategia de I+D+I, juego de actores

Es evidente que el modelo de prospectiva tecnológica que se establezca en cada uno de los países en desarrollo y en particular para los países de América Latina, debe ser un modelo “inteligente” que garantice de forma acelerada disminuir las grandes brechas del desarrollo, por lo que proponemos que la estrategia se sustente en:

- 1 La visión exacta del desarrollo ya alcanzado en cada sector de interés por los países más desarrollados, y sobre esta visión organizar inteligentemente la gestión acelerada del nuevo conocimiento que le garantice disminuir tales brechas con pocas inversiones y en el menor tiempo posible.
- 2 Identificar los sectores de punta del desarrollo futuro y valorar integralmente las potencialidades individuales de cada región o país contra todo el desarrollo alcanzado mundialmente en el sector, tanto sobre la base la posible diversificación de las materias primas, como por los conocimientos acumulados y las habilidades desarrolladas por las poblaciones de estas regiones.
- 3 Seleccionar estratégicamente el posible cambio tecnológico esperado en el futuro, para asegurar posiciones competitivas en el mercado internacional que permitan un impacto económico y a su vez, se logren impactos positivos en lo social que garanticen mejores condiciones de vida a nuestros pueblos con nuevas opciones de trabajo seguro, mejores condiciones de vida y mayor remuneración salarial, entre otras.

Como se observa en la tabla se proponen las etapas y las técnicas de prospectiva a seguir en cada una de ellas con gran peso en el criterio de los expertos tanto a través del método Delphi o por el método del Ábaco de F.Régner, mientras que solo en la etapa de “Orientación de la Investigación tecnológica mundial” es que se propone entonces como técnica prospectiva la pesquisa documental.

En los estudios prospectivos que se realizan por ejemplo en España por el Observatorio

de Prospectiva Tecnológica Industrial (OTI) se declara, entre los objetivos de esta institución, generar una base de información y conocimiento sobre la evolución tecnológica que facilite a la Administración y a las empresas la toma de decisiones en el diseño de sus políticas tecnológicas, para ello conjugan estratégicamente los estudios prospectivos y los de vigilancia tecnológica con lo que contribuyen a identificar las tecnologías emergentes que pudieran impulsar el desarrollo en determinadas líneas. Este Observatorio, en el caso particular de España está bajo la dirección del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está compuesto por doce entidades, tanto públicas como privadas, con capacidades vinculadas tanto al mundo tecnológico como industrial. Los objetivos fundamentales perseguidos con la creación de este Observatorio son:

1. Generar una base de información y conocimiento sobre tendencias y previsiones de futuro acerca del impacto e influencia de la tecnología en la industria, el empleo y la competitividad.
2. Servir de apoyo para la toma de decisiones de carácter estratégico, tanto por empresas como por las administraciones, en temas en los que los aspectos tecnológicos tengan una importancia evidente. En este aspecto reconocen la importancia para la industria española que debe realizar un importante esfuerzo para incorporar y asimilar tecnologías que mejoren su competitividad y fomenten su presencia en los mercados

En la metodología que establece el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial de España declaran seis aspectos claves:

- Enfoque de abajo a arriba eminentemente industrial en el que se identificarán realidades y necesidades de la industria nacional estableciendo prioridades de actuación a tres niveles: políticas tecnológicas; orientación científica y tecnológica y estrategias empresariales.
- Horizonte temporal de los estudios es de 15 años
- Aproximación integral de los estudios prospectivos bajo un enfoque global e integrador, a través de la formula de trabajo en red, mediante la cual se logra la interacción permanente en los trabajos y por tanto el enriquecimiento mutuo
- Alcance y metodología única basada en un enfoque metodológico con intervención de paneles de expertos y la ejecución de encuesta Delphi a un amplio grupo de investigadores.
- Vinculación con el mundo científico-tecnológico-empresarial que se mantiene durante la ejecución de los estudios, su difusión posterior y en el análisis de los resultados.
- Monitorización posterior mediante la cual se realiza el seguimiento de la aplicabilidad del estudio

Como es conocido el método Delpi fue desarrollado en 1950 por RAND Corporation en los Estados Unidos y aplicado y desarrollado en Japón en 1971 y se identifican en él, cuatro características fundamentales: anonimato, reiteración en las rondas de encuestas, control feed back y presentación estadística de los resultados de las encuestas que cuenta con nueve fases que son inherentes al método:

- Establecimiento del panel de expertos
- Circulación de una primera ronda de cuestionario
- Análisis de las respuestas y circulación de una segunda ronda del cuestionario

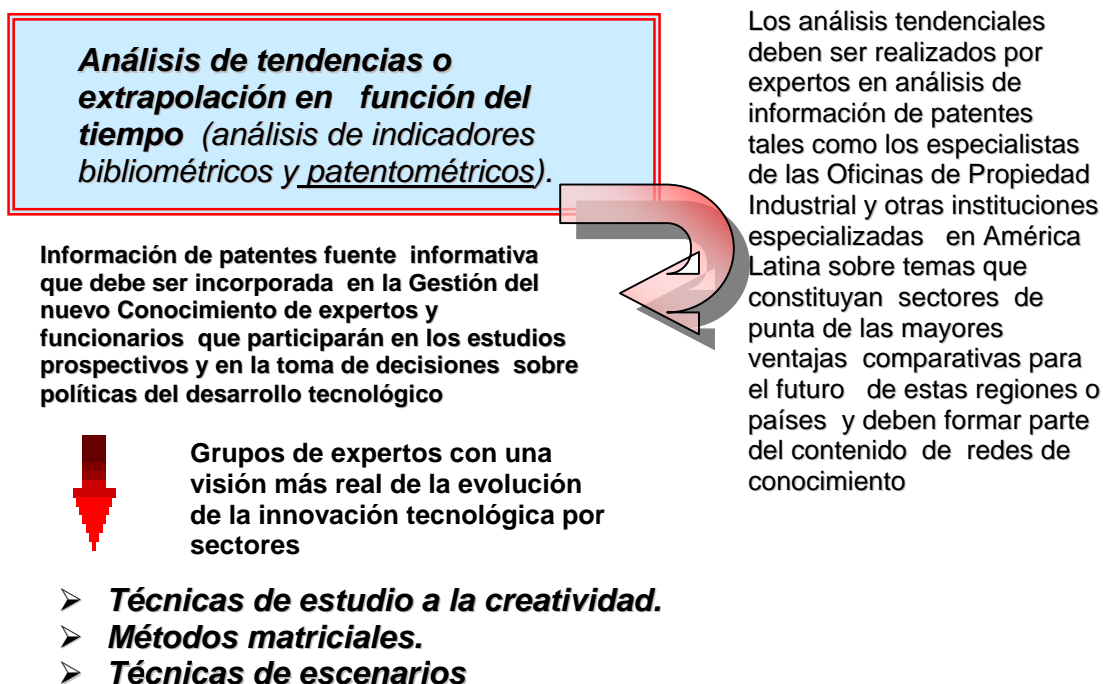
- basada en la información obtenida en la primera ronda.
- Evaluación de la información que se presenta mediante valores promedios que garanticen obtener ideas, formar opiniones y realizar pronósticos futuros.
- La comunidad científica y tecnológica involucrada se obliga a pensar formalmente y de forma sistemática sobre las tendencias tecnológicas futuras y su relación con las prioridades y obstáculos socio-económicos más significativos, de ahí, la importancia de partir de un conocimiento de la evolución tecnológica muy actualizada.
- La participación de los expertos deben ser tanto del mundo empresarial como del académico y el administrativo.
- Debe abarcar todos los aspectos importantes de la ciencia y la tecnología involucrados en el tema, de forma que contribuya realmente al acercamiento global sobre temas específicos.
- Debe producir un acercamiento entre sectores públicos y privados de manera que produzca una sinergia al intercambiar opiniones sobre el futuro desarrollo a mediano y largo plazo.
- El proceso Delphi debe contribuir necesariamente a la reflexión sobre los aspectos sociales de las posibilidades tecnológicas.

En el primer informe de Prospectiva Tecnológica Industrial en el 2005 sobre un futuro tecnológico en el horizonte del 2015, las variables más importantes que se identifican en el método Delphi por el OTI son:

- a. Nivel de conocimiento o experiencia del experto en el tema.
- b. Grado de importancia del tema tratado.
- c. Impactos que pueden ser sobre el desarrollo industrial, la calidad de vida y el entorno, y la posibilidad de contribuir a la generación de nuevos empleos.
- d. Fecha de materialización de los resultados del estudio realizado.
- e. Posición real del país en el tema tratado frente al desarrollo alcanzado por otros países en la que se debe identificar específicamente: capacidad científico tecnológica, capacidades de innovación, capacidades de producción y capacidades de comercialización.
- f. Identificación de las limitaciones que pueden frenar la implantación de los resultados del estudio realizado que pueden ser: sociales, tecnológicas, legislativas, económicas y medioambientales.
- g. Medidas recomendadas como resultados del estudio referidas a: colaboración con empresas en el extranjero; incorporación de científicos y tecnólogos en las empresas; cooperación industria-centros de investigación y tecnológicas; apoyo estatal en la materialización en la creación de programas especiales, aporte de recursos y políticas y también se incluyen entre las medidas la necesidad de difusión de los resultados.

Tomando en consideración todos los aspectos identificados como relevantes para los estudios de prospectiva por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial de España proponemos una variante al esquema general concebido para los estudios prospectivos en el marco del Convenio Andrés Bello, la variante consiste en sistematizar estudios tendenciales en informaciones científico-técnicas y en particular, en literatura de patentes sobre temas de interés, en los que haya que tomar decisiones

para que sean puntos de referencias de los expertos en la definición de políticas de desarrollo tecnológico en los países miembros del convenio. El esquema propuesto sería el siguiente:



Con esta propuesta pretendemos que el resultado de los estudios prospectivos logre:

1. Garantizar una visión actualizada y global de la innovación tecnológica lograda mundialmente por sectores con fines comerciales.
2. Orientar la investigación tecnológica y las políticas de desarrollo basados en el adelanto ya alcanzado por otros con más recursos y con una visión más clara de la competitividad que se exige por sectores en los mercados actuales.
3. Brindar el conocimiento acerca de las alternativas de diversificación del desarrollo tecnológico que existen a nivel mundial, en función de las particularidades de cada región.
4. Asegurar la formación en paralelo de una cultura en Propiedad Industrial en nuestros pueblos, y con ello, se comenzara a valorar mejor el fruto del capital intelectual autóctono y se aprenderá a proteger adecuadamente los resultados de la innovación tecnológica.

Conclusiones:

Los estudios de prospectivas tecnológica son estudios que se realizan con la participación tanto de expertos de la industria, como del sector académico y de la administración estatal, estos se ajustan a las particularidades de un país o región y deben partir del conocimiento y la experiencia acumulada por los expertos que necesariamente deben tener un dominio global de las últimas tendencias del desarrollo en el sector objeto del análisis.

Los estudios de patente, con un análisis minucioso de todos los indicadores que de ella se pueden obtener, es decir, indicadores del desarrollo tanto de carácter tecnológico, comercial como legal que esta fuente nos puede ofrecer son herramientas importantes para el experto que realiza la proyección del desarrollo hacia escenarios futuros. Estos estudios, sin embargo, jamás deben ser considerados estudios prospectivos pues su análisis tiene un alcance muy limitado en el tiempo a diferencia de los objetivos que persigue la prospectiva como tal.

Para el estudio prospectivo se deben tener en consideración múltiples factores objetivos y subjetivos que aporten todos los elementos científicos-tecnológicos, económico-sociales, comerciales, política, que permitan un análisis integral para poder hacer la proyección futura.

Bibliografía:

- 1 Godet, M. L'avenir autrement, 1991.
- 2 Godet, M. De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia, Capítulo 6. Ed. Marcombo, Barcelona, 1993.
- 3 Mojica, F.J. Teoría y Modelo de la Prospectiva. Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello. Mayo 2004.
- 4 Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. ESF Editeur Paris, 2000.
- 5 Esser, K. América Latina Industrialización sin visión. Nueva Sociedad Nro. 125; pp27-46. Mayo-Junio 1993.
- 6 OTI (2005) Primer Informe de Prospectiva Tecnológica Industrial. Futuro Tecnológico en el horizonte del 2015. Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial de España 2005. Consultado en línea <http://www.oti.com>
- 7 OTI (2005) Introducción y Metodología de los estudios Prospectivos realizados por Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial de España. Consultado en línea <http://www.oti.com>
- 8 Romeu, E. Inserción efectiva de la Propiedad Industrial en la Gestión de Proyectos de Ciencia y Técnica. Revista RENDIJA de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Vol. 3 No. 1 Págs. 31-33 Junio 2004



Número 2, Año 2010

www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/2

El nuevo logotipo de la OMPI

Compilación, selección y adaptación:

Lic. Pablo Díaz Martínez

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)

La OMPI está renovando su imagen corporativa, y como eje central de esta renovación ha creado un nuevo logotipo que fue develado este 26 de abril de 2010.

El 26 de abril de 2010 se celebró el 10º [Día Mundial de la Propiedad Intelectual](#), así como el 40º aniversario de la entrada en vigor del convenio fundacional de la OMPI, una fecha idónea para lanzar el nuevo logotipo.

El nuevo logotipo de la OMPI es un potente símbolo de la revitalización y el reposicionamiento estratégico de la OMPI, en sintonía con los vertiginosos cambios que se producen en el ámbito de la propiedad intelectual. El diseño es contemporáneo, memorable y distintivo, y proyecta dinamismo e innovación. Guarda relación con las nuevas orientaciones que se están tomando para mantener a la Organización a la par de la rápida evolución de la P.I. en el siglo XXI.

El nuevo logotipo se basa en una representación gráfica de la sede la OMPI, una estructura icónica bien conocida por los [Estados miembros](#) de la OMPI y todos sus sectores interesados. El color azul vincula a la OMPI con las Naciones Unidas. Las siete líneas curvas representan los siete elementos de la P.I., según se establecen en el [Convenio de la OMPI](#):

- obras literarias, artísticas y científicas,
- obras de artistas intérpretes y ejecutantes, fonogramas y emisiones radiodifusiones,
- invenciones en todos los campos de actividad humana,
- descubrimientos científicos,
- diseños industriales,
- marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como nombres y denominaciones comerciales,
- protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Los espacios entre las líneas azules significan transparencia y abertura. El movimiento tubular que describen las curvas es integrador: la OMPI es un foro abierto que acoge a todos los sectores interesados y a todos los puntos de vista. El dinámico impulso ascendente de las curvas representa ideas, movimiento y el progreso que se logra a través de la innovación y la creatividad como medios para mejorar el mundo. Todo ello reposa sobre una sólida base, el nombre y las siglas de la Organización.

Fomentar la creatividad y la innovación



La OMPI ha emprendido un importante proceso de reposicionamiento estratégico, entrando en nuevas áreas para mantenerse al día de los rápidos cambios tecnológicos, culturales y sociales que afectan al mundo. Es una organización que mira al futuro y su nueva marca así lo refleja. El nuevo logotipo es progresista y orientado al mañana, al tiempo que mantiene el vínculo con la historia y la tradición de la OMPI como eje de la política internacional de P.I. Sus líneas nítidas, modernas, reflejan los valores corporativos fundamentales de la

Organización, en particular la confianza, la fiabilidad y la eficacia.

Historia del logotipo de la OMPI

El origen del logotipo de la OMPI se remonta a 1962, cuando un diseño que representaba a la organización predecesora de la OMPI, las *Unions Internationales de Propriété Intellectuelle* (UIPI), apareció en algunas de sus publicaciones. Esa imagen, similar al logotipo de la OMPI, contenía en su centro la sigla UIPI. En 1963, esa sigla fue sustituida por la de *Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle* (BIRPI). En 1964, su Director comunicó oficialmente el logotipo, el nombre y la sigla de las BIRPI a los Estados miembros de la Unión de París, para que quedaran protegidos según lo dispuesto en el artículo 6ter del Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial.



En julio de 1970, año en que entró en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

el logotipo de la OMPI (con ese nuevo nombre, WIPO, por sus siglas en inglés) fue comunicado a los Estados miembros de la Unión de París para que quedase protegido según lo dispuesto en el artículo 6ter del Convenio de París. Desde entonces apareció en los documentos, publicaciones, edificios y otros materiales de la Organización, acompañándola por casi 40 años hasta su sustitución por el actual adoptado el 26 de abril de 2010

MARCAS 2010



CELEBRADO EL TALLER INTERNACIONAL “MARCAS 2010”

Con la presentación de las estrategias de propiedad industrial para la defensa de las marcas líderes del ron cubano y su comercialización, a cargo de directivos de la Corporación Cuba Ron S.A. y de Havana Club Internacional, concluyeron las sesiones de trabajo del Taller “MARCAS 2010”, en el Hotel “OCCIDENTAL MIRAMAR” de esta capital. El evento reunió en sus sesiones a cerca de 140 delegados e invitados del 20 al 22 de abril, y estuvo dedicado a rendir homenaje al **26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual**.

Delegaciones de Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) debatieron un amplio programa profesional integrado por 23 Conferencias, entre las que destacaron las relativas a la marca colectiva **ADOPRON**, de República Dominicana; las Denominaciones de Origen en México, las experiencias de la Corporación Habanos S.A. y las referidas a la utilización del sistema de propiedad industrial en las instituciones del Polo Científico del Oeste de la capital. El Programa incluyó también una Mesa Redonda y dos Paneles.



Durante la celebración del Taller se produjeron lanzamientos y presentaciones de reconocidas marcas nacionales, que incluyó la degustación por los participantes de distintos productos amparados por dichas marcas.



En palabras para la prensa, el Sr. Octavio Espinosa, en representación de la OMPI, catalogó a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial *“como una de las más activas y conscientes de la interrelación de sus funciones con la economía y el desarrollo del país”*. Indicó que *“se trata de una institución que ha ganado gran prestigio y autoridad en los foros internacionales y en el seno de la OMPI, de la cual es miembro pleno, por su compromiso y defensa de los*

temas que preocupan y ocupan a los países en desarrollo, pues más allá de su función tradicional, se encarga de hacer que la propiedad industrial sirva para incentivar a las empresas y proyectar sus productos y servicios hacia un mercado más competitivo, tanto local como externo”.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por la Dra. América Santos Riveras, Viceministra del CITMA, y el Sr. Octavio Espinosa, Director de la División de Asistencia Legislativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras personalidades. Las palabras de apertura del Taller estuvieron a cargo de la M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres, Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial,