



TEMARIO DE ESTUDIO.

EXAMEN PARA ASPIRANTES A LA CONDICIÓN DE AGENTE OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA MODALIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. /2021

NOTA: La relación de temas circulados no es exhaustiva, sólo constituye una guía para el estudio en favor de aquellas personas que optan por la condición de Agente Oficial como futuros representantes de la comunidad de usuarios de marcas, debiendo interrelacionarse el conocimiento y las figuras bajo análisis con un sustento legal, doctrinal y jurisprudencial, siempre que sea posible.

I. Signos distintivos. Concepto y Clasificación.

- Diferencias entre los signos distintivos reconocidos en la legislación y entre éstos y el resto de los identificadores empresariales.
- Modos de protección de los distintos signos distintivos. Efectos de la inscripción registral.

II. Marca.

- Legislación nacional aplicable.
- Definición. Cuestiones legales y doctrinales.
- Elementos: solicitantes (legitimación y representación), objeto que identifica y funciones de la marca.
- Tipos de marcas. Marcas colectivas

III. La marca como bien patrimonial. Estrategias de protección de signos distintivos.

- Importancia de las marcas en la actividad empresarial y la toma de decisiones.
- Negocios jurídicos que involucren derechos marcarios y de otros signos distintivos. Nuevas regulaciones asociadas. (Decreto-Ley número 336)
- Gestión de los signos distintivos en función de estrategias de marketing.
- Otros instrumentos legales como el Decreto número 343, interrelación e importancia con los temas antes mencionados.

IV. Regulaciones internacionales en materia de marcas y otros signos distintivos (Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC, Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, Arreglo de Niza, Arreglo de Viena, Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas).

- Consonancia de las regulaciones nacionales con estas normativas jurídicas.
- Análisis crítico de las regulaciones marcarias y su posible repercusión negativa para los países miembros.

V. Modos de adquisición del derecho sobre la marca, según la doctrina y el

VI. La protección de las marcas en Cuba.

- Servicios que brinda la OCPI. Tarifas.
- Acciones previas al registro (creación del signo, búsquedas de interferencias, clasificación, etc.)
- **Procedimiento de registro de las marcas:** etapas, términos procesales, etc.
- **Examen formal de la solicitud.** Requisitos mínimos: reproducciones, clasificación de productos y servicios, derecho de prioridad, representación (la figura del agente oficial), tarifas, etc.
 - Repercusión jurídica del incumplimiento de los requisitos de forma y/o términos.
 - Requerimiento Oficial. Abandonos.
- Oposiciones u Observaciones: legitimación, plazo, contenido, fundamentos e importancia. Diferencias entre ambas figuras.

- **Examen sustantivo.** Prohibiciones absolutas y relativas al registro: objetivos y diferencias.

- **Prohibiciones absolutas:**

- Ausencia de aptitud distintiva
- Signos genéricos o habituales
- Signos descriptivos
- Formas tridimensionales
- Signos engañosos
- El color y su distintividad
- Signos oficiales de Estados u organizaciones
- Signos contrarios a la moral, el orden público o religión
- **Distintividad sobrevenida:** supuestos, efectos legales, elementos probatorios.

- **Prohibiciones relativas.** Derechos anteriores: ¿Cuáles?

- Identidad o semejanza de marcas y productos o servicios. Principios registrales (territorialidad, especialidad, prioridad, etc.). Reglas para el cotejo marcario. Riesgo de confusión o asociación: diferenciación. La figura del consumidor.
- Otros signos distintivos.
- Marca notoria y marca renombrada. Concepto y caracteres: elementos teóricos, jurisprudenciales y legales. Pruebas, alcance del derecho, trascendencia económica y jurídica.
- Derechos de la personalidad
- Indicaciones geográficas
- Derecho de autor
- Competencia desleal: concepto, requisitos, elementos probatorios. Nuevas regulaciones asociadas. (Decreto-Ley número 337)
- Marca del representante: casos.
- **Consentimiento:** supuestos en los que opera y efectos registrales.

VII. Incidencias en las solicitudes o registros: definición, requisitos, términos, fundamentos, efectos registrales y trascendencia jurídica de cada institución.

- División de solicitudes y/o registros
- Renuncia
- Renovación
- Anotaciones (cambios de nombre y/o dirección, cambios en la persona, licencias)
- Cesión de participación (cotitularidad)
- Modificaciones y correcciones

- VIII. Vías de registro en el extranjero. Registro internacional de las marcas:**
ARREGLO DE MADRID Y SU PROTOCOLO. REGLAMENTO COMÚN.
Caracterización de las vías de registro, procedimiento registral, ventajas y desventajas de cada vía. Cláusula de salvaguardia y modificaciones del Rechazos provisionales y definitivos.
- IX. Contenido del derecho:** facultades y límites legales. La figura del Agotamiento del derecho. Concepto y efectos jurídicos.
- X. Infracción del derecho:** supuestos y acciones legales para la vigilancia. Medidas de observancia de los derechos. Conciliación en sede marcaria.
- XI. Vías de acceso a la información marcaria.**
- Medios de publicidad registral. Consulta de expedientes y certificaciones. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial: su contenido, importancia de la información contenida en el mismo y de su publicación.
 - Servicios que brinda la OCPI. Tarifas.
 - Dominio de las bases de datos en línea para la gestión, el registro y la vigilancia de marcas.
- XII. Indicaciones geográficas.**
- Legislación nacional aplicable. Importancia de las indicaciones geográficas y su regulación jurídica.
 - Definición y tipos. Diferencias entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.
 - Puntos de contacto con las marcas.
 - Procedimiento de registro de las denominaciones de origen. Etapas, términos, requisitos, prohibiciones, alcance de la protección y contenido del derecho.
 - Transmisión de los derechos de uso.
 - Vigencia y extinción de los derechos de uso.
 - Registro internacional de las denominaciones de origen. El Arreglo de Lisboa.
- XIII. Revisión de actos en vía administrativa y judicial: acto impugnabile, legitimación, autoridad competente, términos, efectos, etc.**
- Posibles recurrentes ante la OCPI:
 - Escrito de Recurso de Alzada.
 - Requisitos para la presentación (¿Cuáles?/ ¿Efectos?).
 - Término de presentación (efectos).
 - Tarifa (efectos).
 - Representación. Resolución No. 659/2002 de la Directora General de la OCPI.
 - Notificación
 - Restablecimiento de Derechos.
 - Requisitos para aceptación del escrito. Persona legitimada. Documento escrito. Tiempo. Tarifa.
 - Protección al tercero de buena fe.
 - Efectos.
 - Procesos de nulidad, caducidad y cancelación.
 - Demanda judicial. Términos.
 - **Procedimientos:**
 - Escrito motivado: (causa, pruebas, tarifa).
 - Pruebas en los Procesos.
 - Efectos del Artículo 71 del Decreto-Ley 203.
 - Beneficios para el solicitante de acción.
 - Impugnación de resoluciones de la OCPI.

- Acciones y medidas e infracción de derechos.
- Representación- Procesos de caducidad, cancelación, nulidad y de recurso de alzada.
- Consentimiento- dentro de los procesos.
- Posibles requerimientos y efectos en cada proceso.
- Prórroga y suspensión.

XV. Vía Judicial:

- Demanda.
- Término.