

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es una marca?

Marca es cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado.

¿Qué se puede registrar como marca?

Puede constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- Las palabras.
- Los nombres u otros atributos de personas.
- Las letras.
- Los números.
- Los elementos figurativos.
- Un color delimitado por una forma.
- Una combinación de colores.
- La forma de los productos o de su presentación, sus envases o envolturas.
- Los sonidos.
- Las combinaciones de sonidos.
- Una textura
- Un gesto
- Un holograma
- Una multimedia
- Un patrón repetido
- Un movimiento

¿Puedo registrar como marcas un olor o un sabor determinado?

No. La legislación cubana excluye de protección las marcas olfativas y gustativas.

¿Qué es el registro de marca?

Es un procedimiento que se realiza ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) que se inicia con una solicitud de registro de marca para la identificación de productos o servicios determinados y termina con la concesión de un certificado de registro de marca. Dicho certificado otorga al solicitante la titularidad del derecho de uso exclusivo de la marca solicitada para identificar los productos o servicios concedidos.

¿Qué es un nombre comercial?

El nombre comercial es un signo o combinación de signos susceptible de representación, que identifique a las personas naturales y jurídicas en el ejercicio de su actividad económica.

¿Qué puede registrarse como nombre comercial?

Pueden registrarse como nombre comercial: los nombres, los patronímicos, las denominaciones sociales, las de fantasía, las alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas, cualquier combinación de estos signos denominativos que, con carácter enunciativo, se mencionan anteriormente; y la combinación de elementos figurativos con los signos referidos.

¿Es necesario que el nombre comercial coincida con su nombre oficial o denominación social?

El nombre comercial no tiene que ser idéntico al nombre oficial o la denominación social de esa persona para el desarrollo de la misma actividad inscrito en el Registro Mercantil u otro Registro, pero no puede indicar una idea contradictoria con respecto a dicho nombre oficial o denominación social.

¿Cuántos nombres comerciales puedo solicitar?

Una misma persona puede ser titular de más de un registro de nombre comercial, consistente en un signo igual o diferente al del primer registro obtenido, siempre y cuando los registros posteriores se otorguen para actividades económicas no incluidas en el

primer registro o de estar incluidas, previamente renuncie a los derechos sobre dichas actividades.

¿Es posible transmitir el nombre comercial?

El nombre comercial se puede transmitir únicamente con la totalidad del patrimonio de la persona natural o jurídica o con la parte de este vinculada a la actividad económica a la que se refiere dicho nombre.

¿En qué se diferencia la marca del nombre comercial?

La diferencia con la marca es que el nombre comercial identifica a la persona natural o jurídica que opera dentro del comercio y se identifica con ese nombre. Mientras que las marcas no se refieren a la persona, sino a los productos que elabora o a los servicios que presta.

¿Qué hacer antes de solicitar una marca o nombre comercial?

Consultar las prohibiciones al registro de estos signos, ya que de incurrir en ellas, no se obtendrán los derechos pretendidos.

Debe asegurarse que no se encuentre inscrito un derecho que interfiera con el que pretende registrar. Para conocer si el signo que desea registrar está disponible, puede consultar la base de datos de la OCPI (<http://wiposearch.ocpi.cu/wopublish-search>) y efectuar la búsqueda correspondiente de forma gratuita o solicitar un servicio de búsqueda en la Oficina, sujeto a tarifa. Si como resultado de la búsqueda identifica una solicitud o registro anterior idéntico o similar al que pretende inscribir y destinado a distinguir productos o servicios idénticos o similares, deberá tener en cuenta que su solicitud puede ser denegada. En caso de no hallar nada similar o idéntico, puede iniciar el trámite.

¿Es obligatorio realizar una búsqueda de antecedentes antes de solicitar el registro?

No es obligatoria, pero es conveniente para evitar gastos y trámites innecesarios y no infringir derechos de terceros.

¿Qué son las clases de productos y servicios?

Las Clases de Productos y Servicios, son un conjunto de renglones enumerados que conforman una lista de productos y servicios definidos por la ley. Cada renglón agrupa productos o servicios con características similares.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas conocida como Clasificación de Niza, establece 45 clases de productos y servicios (34 clases de productos y 11 de servicios) y se puede consultar accediendo al enlace siguiente: <https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es>

¿Cómo saber en qué clase debo registrar un producto y/o servicio?

Debe consultar el buscador oficial de la OMPI (<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es>) que indicará en qué clase debe incluir los productos y servicios de su solicitud. También puede acceder al gestor de la base de datos TMclass (<https://caribbean-tmclass.euipo.europa.eu/ec2/>).

¿Qué ocurre si la marca se encuentra registrada en una clase diferente a la que pretendo solicitar?

Si una marca está en una clase distinta de la que pretende registrar, no impide el registro si los productos o servicios no están relacionados y no incurre en alguna prohibición al registro. Tenga presente que el titular podría oponerse y tener éxito si se consideran vinculados.

¿Qué sucede si mi marca es idéntica o similar a otra ya registrada o en trámite de registro (si fuese concedida), para productos o servicios idénticos?

En estos casos no puede registrarse porque se afecta un derecho anterior de tercero.

¿Puedo registrar el signo si es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro (si fuese concedido), para productos o servicios similares?

Si los productos o servicios son similares, no se accede al registro si puede causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo anterior.

¿Cómo informar a la Oficina que a pesar de mi marca ser idéntica o similar a un registro anterior, su titular no tiene objeción en que se otorgue un derecho idéntico o similar al suyo?

En estos casos, el solicitante puede mostrar, durante el procedimiento de registro, el consentimiento por escrito y expreso, del titular del derecho que se puede afectar por el registro. No obstante, las solicitudes se someten a las demás prohibiciones contenidas en la ley y los acuerdos de consentimiento se aceptan, siempre que no induzcan a confusión o asociación al público consumidor.

¿Puedo registrar una marca en Cuba si resido en el exterior o si soy extranjero?

Sí, pero tenga presente que las personas naturales y jurídicas que no cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba, se hacen representar por un agente oficial de la propiedad industrial.
(<https://www.ocpi.cu/about>)

Si soy una persona natural, ¿Puedo presentar la solicitud yo mismo o es recomendable contratar a un abogado especializado?

Las personas naturales nacionales y extranjeras, que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba pueden solicitar el registro por sí mismo. También pueden nombrar un representante o un agente oficial de la propiedad industrial.

Si mi empresa es una persona jurídica con establecimiento en Cuba ¿Puede presentar la solicitud por medio de un representante de la propia empresa o es necesario contratar a un abogado especializado?

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras, que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba pueden concurrir ante la Oficina a través de su máximo directivo o mediante un representante designado. De igual forma pueden hacerse representar por un agente oficial de la propiedad industrial.

(<https://www.ocpi.cu/about>)

¿Qué es un establecimiento industrial o comercial real y efectivo?

Se entiende por establecimiento industrial o comercial real y efectivo, aquel que tenga una persona natural o jurídica para el ejercicio de una actividad industrial o comercial, autorizado en virtud de las disposiciones legales.

¿Quiénes son los agentes oficiales de la propiedad industrial?

(<https://www.ocpi.cu/about>)

Son las personas naturales que, al cumplir los requisitos establecidos en la legislación, prestan servicios para asistir o representar a personas naturales o jurídicas a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, en virtud de las facultades conferidas.

Si la marca ya existe en otro país, ¿la puedo proteger en Cuba?

En principio sí pues los derechos de propiedad industrial son territoriales. No obstante, no se pueden registrar marcas notorias o reconocidas mundialmente, estén o no registradas en Cuba.

¿Puedo otorgar una licencia de marca y a la vez hacer uso de ella?

Si. Las licencias se presumen no exclusivas, salvo pacto en contrario.

¿Qué acción puedo realizar contra un registro si me percató que fue otorgado violando requisitos establecidos, sobre la base de declaraciones falsas o inexactas o actuando por mala fe?

En estos casos puede solicitarse ante la Oficina la nulidad absoluta del referido registro, por escrito y previo pago de la tarifa establecida.

¿Cuánto cuesta registrar una marca o un nombre comercial en Cuba?

Ver las tarifas oficiales establecidas (www.ocpi.cu). Cabe mencionar que el pago de la tarifa de una solicitud no garantiza el registro de la marca solicitada, puesto que la Oficina deberá realizar el examen correspondiente antes de conceder la protección.

¿Cómo es el trámite de registro de marca en Cuba?

Se puede presentar una solicitud de registro de manera presencial ante la OCPI, ante las Secciones Provinciales de Propiedad Industrial (<https://www.ocpi.cu/about>) o través del portal electrónico de la Oficina. (<https://www.ocpi.cu/se>)

Una vez presentada la solicitud, se realiza el examen formal, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (www.ocpi.cu), con el propósito de que cualquier tercero que tenga interés pueda oponerse a su registro, para lo cual tendrá un plazo de 60 días, contado a partir de dicha publicación. De existir oposición, se traslada al solicitante para que en igual plazo presente sus correspondientes alegaciones.

Posteriormente, se procederá al examen sustantivo donde se examina si la solicitud incurre en alguna prohibición al registro. De concederse, la Oficina emite Resolución y Certificado de Registro. En caso de denegación o concesión parcial de productos y servicios, emite resolución, ante la cual se puede interponer un recurso de reforma en sede administrativa y una vez agotada esa vía, se puede acudir a instancia judicial. Si no se interpone recurso de reforma en un plazo de 60 días contados desde la notificación, la resolución emitida adquiere firmeza y ya no podrá ser objeto de recurso, ni es necesario ratificarla.

¿A partir de qué momento mi solicitud es conocida por terceros a efectos de oponerse?

A partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en el plazo de hasta ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de presentación.

¿Pueden dos o más personas (naturales o jurídicas) solicitar el registro de una misma marca o nombre comercial en conjunto?

Sí pueden. En este caso la cosolicitud o cotitularidad se rige por lo acordado entre las partes, y en su defecto, por lo dispuesto en este Decreto-Ley, su Reglamento, el Código Civil u otra legislación aplicable.

¿Qué derechos tiene cada cosolicitante o cotitular?

Cada uno de los cosolicitantes o cotitulares puede, por sí solo:

- Utilizar la marca o nombre comercial.
- Renovar el registro.
- Defender sus derechos.
- Corregir la solicitud o el registro.
- Anotar los cambios relativos a su persona.

¿Es obligatorio designar a un representante común para la gestión de la marca?

A los efectos de la tramitación ante la Oficina, los cosolicitantes o cotitulares, definen por escrito expresamente y de común acuerdo, que uno de ellos, o un representante o agente oficial común, represente sus intereses.

¿Puede uno de los co-titulares licenciar o ceder la marca a un tercero sin el consentimiento de los demás?

Existen determinados actos que requieren el actuar de forma conjunta de todos los cosolicitantes o cotitulares. Entre ellos se encuentran: licenciar, transmitir, renunciar al registro, desistir de la solicitud de registro y modificar la solicitud o el registro.

¿Puede un cosolicitante o cotitular transmitir su cuota de participación libremente?

Los cosolicitantes o cotitulares del registro pueden transmitir su cuota de participación, en cuyo caso su derecho acrece en partes iguales al resto, excepto se haya indicado a favor de cuál o cuáles de ellos se realiza dicha transmisión.

Los cosolicitantes o cotitulares tienen el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de la cuota de participación por parte de alguno de ellos, salvo en el supuesto de fallecimiento de un solicitante o titular, en cuyo caso, el o los herederos se subrogan en su lugar y grado a todos los efectos legales.

¿En qué consiste el derecho prioritario o la prioridad de una marca registrada?

El derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de registro de la marca se presenta ante la Oficina. Es el derecho del que disfruta el propietario de toda marca en vigor cuya fecha de solicitud sea anterior a la de cualquier otra marca posterior. Se puede registrar como marca internacional o en cualquier país del mundo hasta seis meses reivindicando la fecha de prioridad del país de origen.

Puedo usar mi marca sin registrarla

Usar una marca sin registrarla es correr el riesgo de que un tercero tenga derechos anteriores similares y se incurra en una infracción de derechos. Una marca usada y no registrada (salvo si la marca es “notoriamente o renombrada”) no otorga derecho alguno a quien la utiliza, por lo que cualquier tercero puede usar esa marca o una similar e incluso registrarla a su nombre.

¿Puedo usar mi marca inmediatamente a solicitar el registro o debo esperar sea concedida?

Sí, puedes usar tu marca mientras la solicitud está en trámite; pero recordar que los derechos exclusivos sobre una marca se obtienen principalmente mediante el registro, no por el simple uso.

¿Qué documentos presentar para solicitar el registro de un signo?

Para obtener el registro se presenta ante la Oficina:

- Solicitud de registro firmada por el solicitante o su representante, que contenga una petición de registro. (<https://www.ocpi.cu/marcas#block-formularios-marcas>)
- Representación suficientemente clara y precisa de la marca según lo establecido en el Reglamento del Decreto-Ley.
- Documento que acredite la reivindicación del derecho de prioridad, cuando proceda. Llamamos la atención que la norma otorga un plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para aportar el documento. De no presentarse en dicho plazo no se tiene en cuenta la fecha de prioridad reivindicada.
- Documento que acredite la representación del solicitante, cuando corresponda. Este documento puede presentarse dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud sin costo adicional.
- Pago de la tarifa de presentación de la solicitud. (www.ocpi.cu)

¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir una solicitud para obtener fecha de presentación?

- Una indicación expresa de la solicitud del registro de una marca o nombre comercial;
- las indicaciones que permitan identificar y localizar al solicitante;
- la lista de productos o servicios para los que solicita el registro;
- una representación suficientemente clara y precisa de la marca o nombre comercial; y
- el pago de la tarifa de presentación de la solicitud.

¿Qué ocurre si la solicitud de registro no cumple alguno de los requisitos mínimos establecidos?

Si la solicitud omitiera alguno de los requisitos mínimos, no se otorga la fecha de presentación y se tiene por no presentada; se comunica al solicitante, de inmediato, para que subsane las omisiones y se otorga como fecha de presentación aquella en la que se cumplan los requisitos.

¿Qué ocurre si la solicitud presenta irregularidades en su confección?

Si a partir del examen de los documentos que integran la solicitud de registro, la Oficina detecta omisiones o irregularidades, se emite requerimiento oficial, para que se subsanen.

¿Es posible desistir de la solicitud? De serlo, ¿Existe un término para solicitarlo? ¿Qué requisitos deben cumplimentarse?

El solicitante puede presentar un escrito desistiendo de su solicitud de registro en cualquier momento durante su tramitación sin costo alguno.

¿Cuánto tiempo tarda el registro de una marca desde la solicitud hasta la concesión?

El examen debe concluir antes de que expire el plazo de un año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

¿Cómo conoce el solicitante la decisión de la Oficina?

El Director General de la Oficina emite Resolución sobre la concesión o denegación del registro del signo, que se notifica a las partes.

¿Qué sucede si no estoy conforme con la decisión de la Oficina?

En estos casos, la legislación contempla el recurso de reforma contra la resolución dictada por el Director General de la Oficina mediante escrito motivado, ante la propia autoridad, en el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación, previo pago de la tarifa que se establezca.

Contra lo resuelto por el Director General resolviendo el recurso, puede establecerse demanda en proceso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente día a la notificación de la Resolución.

¿Es lo mismo una marca colectiva que una marca de certificación?

No es lo mismo. La marca colectiva es el signo que sirve para distinguir las singularidades, el origen geográfico o cualquier otra característica común de los productos o servicios de una colectividad. Puede ser solicitada por las agrupaciones debidamente constituidas, de personas con un interés económico en común (fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes) con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas.

La marca de certificación en cambio es aquel signo que su titular emplea para certificar que los productos o servicios de terceros a los que se aplica cumplen requisitos comunes

en cuanto a la calidad, componentes, origen geográfico u otras características. Pueden registrarlas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, siempre que no desarrollen una actividad empresarial que comprenda los productos o servicios que se certifican.

¿Por cuánto tiempo se mantiene vigente el registro de una marca y de un nombre comercial?

El registro de una marca y de un nombre comercial se otorga por un período de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud. Las marcas y nombres comerciales pueden renovarse por períodos sucesivos de diez años, previa solicitud y pago de la tarifa establecida.

¿Es obligatorio renovar la marca y el nombre comercial?

La renovación es obligatoria si le interesa mantener el derecho. Si no se renueva caduca su vigencia y se extingue el derecho.

¿Cuándo tengo que renovar y cuál es la tarifa?

Las renovaciones se pueden solicitar a partir de los seis meses previos a la fecha de expiración del registro. También la solicitud de renovación se puede presentar en un plazo de gracia de seis meses a partir de la expiración del registro, previo pago de la tarifa establecida más un recargo.

¿Al momento de la renovación puedo efectuar alguna pequeña variación en los productos o servicios o del signo?

En ocasión de la renovación, no se puede introducir ningún cambio en la marca o nombre comercial, ni ampliar la lista de los productos o servicios amparados por el registro, aunque sí se puede renovar una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada o de las actividades protegidas por el nombre comercial.

¿Qué puedo hacer si incurrí en un error al momento de completar el formulario de solicitud?

El solicitante o titular puede pedir en cualquier momento que se corrija algún error en la solicitud o en el registro. También puede modificar en cualquier momento la solicitud o el registro, en especial, para reducir o limitar la lista de productos o servicios indicados en la solicitud o en el registro.

Cuando registro una marca en Cuba, ¿está protegida a nivel mundial?

No, la protección sobre un derecho marcario rige únicamente dentro del territorio nacional, ya que los derechos otorgados tienen carácter territorial. Se debe registrar la marca en los países que se va a comercializar.

¿Puedo registrar mi marca en el exterior?

Sí, puedes registrar tu marca en todos los países que vayas a comercializar y esto es recomendable a fin de evitar eventuales perjuicios económicos. Para ello, debes contactar a cada oficina de propiedad industrial de esos países o a las oficinas de organizaciones regionales a las que pertenezcan esos países y conocer su legislación sobre marcas, o utilizar el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (www.wipo.int)

¿Qué acciones puedo emprender si considero infringidos mis derechos?

El titular del derecho o el licenciatario si así se ha pactado en la licencia, pueden establecer demanda ante la Sala del Tribunal Provincial Popular que corresponda contra cualquier persona que infrinja un derecho sobre un signo registrado.