RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial | ISSN: 1563-1672

No.25

julio 2023

RENDIJA es una publicación gratuita, con fines educativos editada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Todos los derechos reservados

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

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

Teléfonos:
78624395 y 78624379
7866 5610
www.ocpi.cu

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

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Lyan Marsans Castellanos
M.Sc. Maylen Marcos Martínez
M.Sc. Marleny Cruz Gibert
M.Sc. Yenitse Álvarez González

Diseño y Edición:
Lic. Sandra Rodríguez Pérez

ÍNDICE

1

ARTÍCULOS

EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE PATENTES PARA LA CONSULTA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 4/15

2

LA DUPLICIDAD REGISTRAL EN LA LEGISLACIÓN MARCARIA 16/28

3

COMUNICACIONES BREVES

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PI. LA PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS USUARIOS 29/36

EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE PATENTES PARA LA CONSULTA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA[a1]

Autor: M. Sc Rolando González Hernández. Especialista Superior. Examinador de patentes, Departamento de Patentes, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)

1. INTRODUCCIÓN

La consulta de información de patentes es esencial en muchos aspectos, no solo para los especialistas de las oficinas de patentes, sino también para muchos otros actores de la sociedad, tales como: inventores, investigadores, empresarios, y resulta de especial interés en los procesos de investigación, desarrollo e innovación.

Numerosos estudios científicos han demostrado que un volumen significativo de información técnica y científica solo está disponible a través de las publicaciones de patentes. Algunos estudios afirman que más del 70% u 80% de la información técnica disponible solo es accesible a través de las patentes. [**2, 3**]

En Química, por ejemplo, las patentes constituyen la primera fuente de publicación de compuestos y sus usos y si la información se publicó primero en patentes existen pocas probabilidades que se publique en otro tipo de fuentes, y además si se publica suele ser algún tiempo después: 95% de sustancias publicadas en las patentes, no tienen una referencia correspondiente en la literatura no patente. En todo caso, la antecede por varios años e incluso antecede a la aparición de un producto en el mercado. [**4**]

Además de la información técnica que contienen, los documentos de patentes también constituyen una fuente de información comercial, legal y técnico – legal.

En la actualidad se estima en más de 100 millones de documentos de patentes de la literatura técnica (P. ej., la base de datos PATENTSCOPE comprende 112 millones de documentos de patente; ESPACENET, 120 millones; LENS, +140 M; GOOGLE PATENTS, +120 M) [b]. Cada año se solicitan en el mundo cerca de 2 millones de patentes, las cuales se publican después de 18 meses (salvo excepciones) e incluso es posible acceder gratuitamente a la mayor parte de esta información. Algunas de estas bases de datos (bb.dd.) permiten también la consulta de literatura no patente (LNP).[c]

> Desde hace ya un buen tiempo, el acceso a las bb.dd. gratuitas de patentes a través de Internet ha generalizado su uso y ha facilitado el acceso a esta información. Su aparición marcó una ruptura del monopolio de acceso por parte de las oficinas de patentes o de los proveedores privados de servicios de información. Desde su aparición y hasta la actualidad han experimentado una evolución vertiginosa, la cual no se detiene. P. ej., en sus inicios, ninguna de las bb.dd. gratuitas permitía la búsqueda por estructura química, por nombres químicos, por el identificador químico internacional (InChI[d] e InChIKey[e]), o por la denominación común internacional (DCI) [f] en el caso de los ingredientes farmacéuticamente activos. Sin embargo, en la actualidad estas opciones de búsqueda están presentes en numerosas bb.dd. gratuitas generales como: PATENTSCOPE, Google Patents o PATENT SEARCH AND ANALYSIS[g], o en bb.dd. especializadas, como: SURECHEMBL[h]. Otros de los aspectos incorporados en algunas bb.dd. lo constituyen las herramientas de inteligencia artificial, una tecnología reciente, pero con un crecimiento significativo en este último año. En el contexto de la búsqueda de patentes, "inteligencia artificial" se

---

[a] Parte de este trabajo fue presentado en el VII Congreso de Propiedad Industrial, celebrado en abril de 2023 en La Habana, Cuba.

[b] Datos tomados de los sitios Web oficiales de las BB.DD. mencionadas en 2023.

[c] Non patent literature (NPL), en inglés

[d] International Chemical Identifier (InChI), en inglés

[e] Representación digital condensada del InChI

[f] International nonproprietary name (INN), en inglés

[g] BB.DD. de la Oficina de patentes de China: China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

[h] SureChEMBL ofrece una amplia colección de información de 17 millones de compuestos distintos extraídos de más de 14 millones de documentos de patente.

ha centrado en la "búsqueda semántica" o "búsqueda de citas", en oposición a la búsqueda convencional, usando palabras clave y códigos de la clasificación de patentes mediante el empleo de operadores de búsqueda.

Este trabajo podría considerarse una actualización avanzada de un artículo previo titulado "Determinación del nivel conocido de la técnica para la evaluación de los criterios de patentabilidad" publicado en la Revista Rendija No. 20.

5

Por todas estas razones, en este artículo se propone una revisión de las funcionalidades avanzadas de algunas bb.dd. de patentes que, según nuestra opinión, no solo han crecido en cuento a la colección de documentos que incorpora, sino que también han experimentado avances significativos en la interface de búsqueda y en la recuperación de información relevante, y que aun así continúan siendo gratuitas, facilitando el acceso a esta información técnica tan útil.

Para tal fin, se expondrán principalmente los avances de:

i) bb.dd. nacionales, como la de EE.UU. (Public Patent Search) y la de China (CNIPA-Patent Search and Analysis), y de
ii) bb.dd. multinacionales (Patentscope y Google Patents),

Adicionalmente, se presentarán en este análisis nuevas bb.dd. que incorporan herramientas de inteligencia artificial (PQAI y Techexplorer).

DESARROLLO

La siguiente tabla muestra un resumen con los datos generales y algunas funcionalidades de las bb.dd. que serán descritas en el presente artículo.

Base de datos	Tipo	Observaciones	LNP	QF	URL
Patent Public Search	NACIONAL (EE.UU.)	Solicitudes, patentes concedidas	NO	NO	i
Patent Search and Analysis	NACIONAL (China)*	Invenciones, modelos de utilidad, diseños	NO	SI	j
PATENTSCOPE	MULTINACIONAL	112 millones de documentos, 4,7 millones de solicitudes internacionales publicadas	SI	SI	k
Google Patents	MULTINACIONAL	120 millones de documentos de más de 100 autoridades	SI	SI	l
pqai	NACIONAL** (EE.UU.)	Incluye numerosas herramientas para la clasificación y las palabras clave	SI	NO	m
TECHEXPLORER	MULTINACIONAL	Perite la búsqueda por palabras clave, por textos (200 caracteres), o cargando un archivo con un texto relacionado con el objeto técnico de la búsqueda	SI	NO	n

* Comprende documentos de patentes de otras autoridades. **pqai no es una base de datos oficial, es una plataforma en desarrollo que en estos momentos solo contiene los documentos de patente de los EE.UU.
Donde: LNP: permite la consulta de literatura no patente; QF: herramientas específicas de consulta para productos químicos y farmacéuticos.

El futuro de las bb.dd. de patentes es la IA. Después del primer trimestre del presente año han surgido incontables herramientas de mensajería (chats) para establecer conversaciones con herramientas de inteligencia artificial, p.ej. ChatGPT, Perplexity, Bard, Bing o YandexGPT 2, las cuales se pudieran emplear para indagar en estado de la técnica para nuevas invenciones. Constituyen en sí un campo a explorar para la consulta de información de patentes.

En este artículo no se han analizado otras bb.dd. gratuitas importantes, p.ej. Lens, espacenet o Latipat, las cuales no se deben ignorar cuando se realicen búsquedas de diversa índole relacionada con las patentes, ya que son muy importantes desde el punto de vista de la cantidad de documentos de patentes que incluyen, así como de las facilidades que brinda la interfaz de búsqueda. Tampoco se han incluido dos bases de datos que incluyen búsqueda semántica, Octimine y IPscreener, ya que ofrecen recursos gratuitos limitados, como el acceso a pocos resultados de búsqueda relevantes: Octimine bloquea los primeros documentos relevantes, mientras que IPscreener, bloquea a partir del cuarto documento relevante encontrado en la búsqueda.

En todo caso, el proceso de consulta de las bb.dd. es un proceso iterativo y se debe fundamentar en la búsqueda en numerosas bb.dd., ya que el objetivo final siempre consiste en encontrar documentos relevantes a las

[i] Disponible en: https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html?MURL=PatentPublicSearch, fecha de consulta: 20/08/2023

[j] Disponible en: https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearchEn, fecha de consulta: 20/08/2023

[k] Disponible en: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf, fecha de acceso: 20/08/2023

[l] Disponible en: https://patents.google.com/, fecha de acceso: 20/08/2023

[m] Disponible en: https://search.projectpq.ai/, fecha de acceso: 22/08/2023

[n] Disponible en: https://explorer.relecura.com/, fecha de consulta: 12/09/2023

invenciones que se están creando o investigando. Por ello, no se debe olvidar la máxima que establece que se deben registrar cuidadosamente los detalles de los procesos de búsqueda, como las bases de datos utilizadas, la fecha y hora de la búsqueda, las palabras clave empeladas y las patentes recuperadas o las solicitudes de patentes publicadas. Este registro ayudará posteriormente a realizar un seguimiento de las actividades de búsqueda y evaluar la efectividad de las estrategias empleadas.

1.1. PATENT PUBLIC SEARCH

La herramienta de búsqueda pública de patentes de la Oficina de patentes y Marcas de los EE.UU.[o] (*Patent Public Search*) es una plataforma gratuita basada en la nube que permite a los usuarios buscar documentos de patentes y solicitudes de patentes publicadas de texto completo. La herramienta combina las capacidades de cuatro herramientas de búsqueda existentes: Herramienta de búsqueda automatizada del examinador público (PubEAST)[p], Herramienta de búsqueda del examinador basada en la web pública (PubWEST)[q], Base de datos de imágenes y texto completo de patentes (PatFT)[r] y Base de datos de imágenes y texto completo de solicitudes de patente (AppFT)[s]. Comprende dos accesos:

(a) Búsqueda básica: se pueden realizar búsquedas rápidas ingresando un solo número de patente o publicación, seleccionando un campo de búsqueda, ingresando un término de búsqueda y usando operadores como AND para refinar su búsqueda.
(b) Búsqueda avanzada: se pueden ejecutar consultas de búsqueda simples o complejas utilizando operadores de conjuntos booleanos, y realizar consultas específicas por campos, o búsquedas de texto completo en documentos utilizando operadores de proximidad. La interfaz de búsqueda avanzada también permite a los usuarios personalizar espacios de trabajo, seleccionar bases de datos y guardar consultas de búsqueda para uso futuro.

Entre las ventajas más significativas de esta bb.dd. se encuentran: la posibilidad de organizar los resultados de búsqueda etiquetando documentos, lo cual permite categorizar y etiquetar patentes o publicaciones específicas para facilitar su consulta y recuperación; guardar documentos específicos de interés y consultas de búsqueda para referencia futura, lo cual evita repetir y permite refinar fácilmente búsquedas sin tener que volver a ingresar los criterios de búsqueda; personalizar los espacios de trabajo y seleccionar bases de datos; y en la pestaña de *Historial* de búsqueda se pueden ver las consultas como números 'L' y usarlas con consultas adicionales para crear estrategias de búsqueda más complejas. Se puede, además, visualizar los documentos en formato de texto y en formato pdf y descargar el documento.

En la Figura 1, se muestra un ejemplo de búsqueda realizado para identificar documentos de patentes norteamericanas sobre ladrillos ecológicos, en la cual se destacan todas las ventajas que se han mencionado. Nótese, la división de los espacios de trabajo: el historial a la izquierda, el espacio para escribir las ecuaciones de búsqueda en la sección central superior, los resultados de la búsqueda en la sección central inferior, y la sección de visualización del documento en la sección derecha. Es de destacar que mientras se escriben las ecuaciones de búsqueda, la herramienta muestra en color rojo si existe algún error de sintaxis. En la figura 1, se indican con flechas rojas algunas de las funcionalidades explicadas, como la de guardar el historial de búsqueda, las palabras utilizadas como palabras clave quedan resaltadas con colores diferentes, y la ventaja de guardar el documento en formato pdf.

---

[o] United States Patent and Trademark Office (USPTO)

[p] Public-Examiner's Automated Search Tool (PubEAST)

[q] Public-Web-based Examiner's Search Tool (PubWEST)

[r] Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

[s] Patent Application Full-Text and Image Database (AppFT)

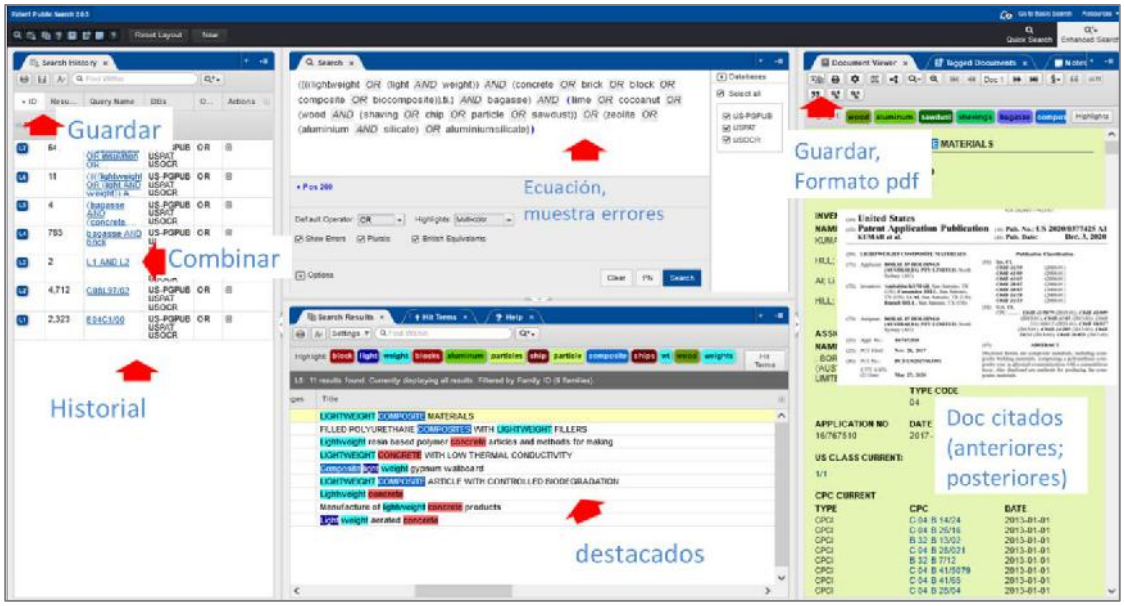


Figura 1. Ejemplo de búsqueda avanzada de la bb.dd. de EE.UU.

Podrían considerarse como inconvenientes en el uso de esta bb.dd., la complejidad de su interfaz y la necesidad de entrenamiento para poder obtener mejores resultados de la búsqueda.

1.2. PATENT SEARCH AND ANALYSIS

La herramienta de búsqueda y análisis de patentes de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China es una bb.dd. convencional que comprende documentos de patentes y modelos de utilidad chinos, aunque incorpora documentación de otras autoridades (P.ej. las solicitudes internacionales, las patentes europeas y norteamericanas, japonesas, coreanas, británicas, francesas, alemanas y rusas, entre otras), posee una interfaz en numerosos idiomas, incluido el español, se puede crear una cuenta de acceso gratuita, y tiene la posibilidad de consulta básica, avanzada y experta, pero también un interface especializada en la búsqueda y recuperación de medicamentos (Véase la figura 2). También contiene información como citas, familias de patentes, análisis estadísticos, gráficos interactivos, y posee una herramienta que permite la traducción, previa selección del texto.

En cada opción de búsqueda disponible se muestran indicaciones de las variadas formas en las que pueden llevarse a cabo las consultas. En la búsqueda simple cuando se selecciona alguna opción de búsqueda, p.ej. "SEARCH ELEMENTS" o "INVENTION TITLE", se brindan sugerencias de palabras y frases que se pueden emplear en la búsqueda (véase la figura 2).

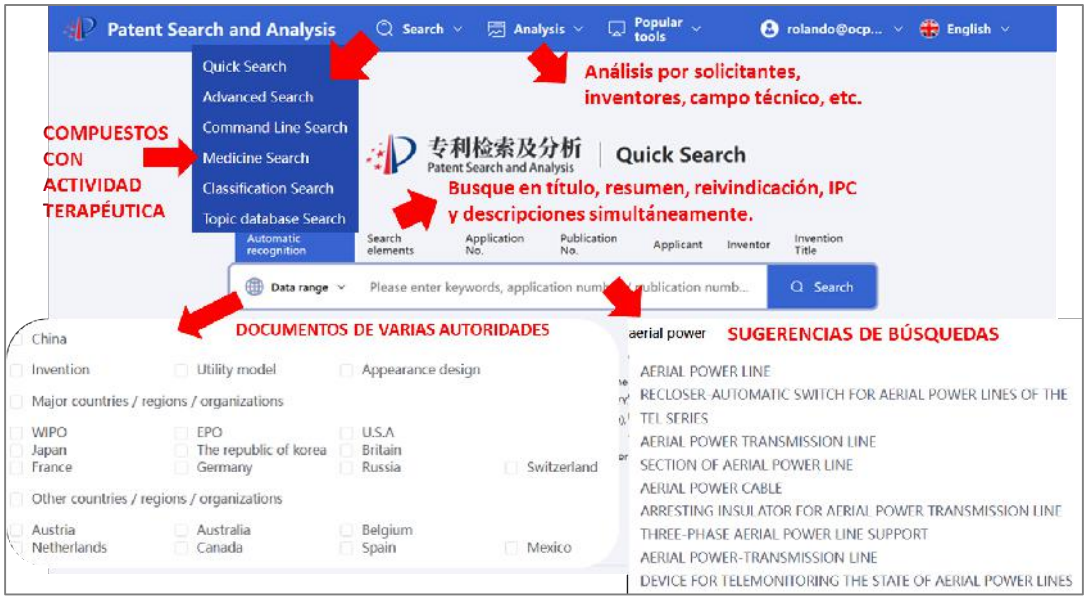


Figura 2. Interfaz prinicipal de la bb.dd. de China

En el caso de seleccionar la búsqueda de invenciones medicinales se incluye una primera búsqueda avanzada con campos habituales como número de solicitud, fecha de publicación, título, resumen, etc., así como otros más especializados, como: nuevo uso terapéutico, número del *Chemical Abstracts*, efecto terapéutico, composición de la receta, método analítico e incluye dos diccionarios: de medicina tradicional china y medicina tradicional occidental. Está disponible asimismo una sección para la búsqueda de formulaciones de medicina tradicional con una tabla de materiales medicinales comunes. También está disponible una sección titulada "STRUCTURED SEARCH", en la cual se puede buscar compuestos químicos con actividad terapéutica mediante el dibujo de sus estructuras químicas. Para la búsqueda se puede emplear las opciones de estructura exacta (para encontrar un compuesto químico específico), subestructura (para encontrar compuestos que contengan una subestructura química específica dentro de su estructura.) o similitud (para encontrar compuestos que sean similares a una estructura química específica). La búsqueda por estructuras no incluye la consulta de reivindicaciones tipo *Markush*. Esta sección comprende un buscador de estructuras por la Denominación Común Internacional (DCI).

1.3. GOOGLE PATENTS

Esta es una bb.dd. que está disponible al público desde 2006 e inicialmente solo contenía los documentos de patentes norteamericanas. Su interfaz es muy sencilla (Véase figura 3A), pero permite buscar y leer el texto completo de las patentes de todo el mundo (más de 100 jurisdicciones), así como encontrar el estado de la técnica en su índice de literatura no patente (Véase figura 3A). Ofrece opciones avanzadas de búsqueda para filtrar por campos específicos como título, reivindicaciones, resumen, inventor, solicitante, fecha, clasificación, etc. (Véase figura 3B).

Se admite la lógica booleana (AND operador por defecto), cada palabra incluye automáticamente plurales y sinónimos cercanos, y la CPC sin una sintaxis especial, operadores de proximidad (NEAR, ADJ), los comodines (solo en palabras en inglés: ?, *, $, #), truncamiento (aunque se reconoce el plural automáticamente), y la búsqueda en título, resumen, reivindicaciones, CPC (P.ej., TI=, AB=, CL=, CPC).

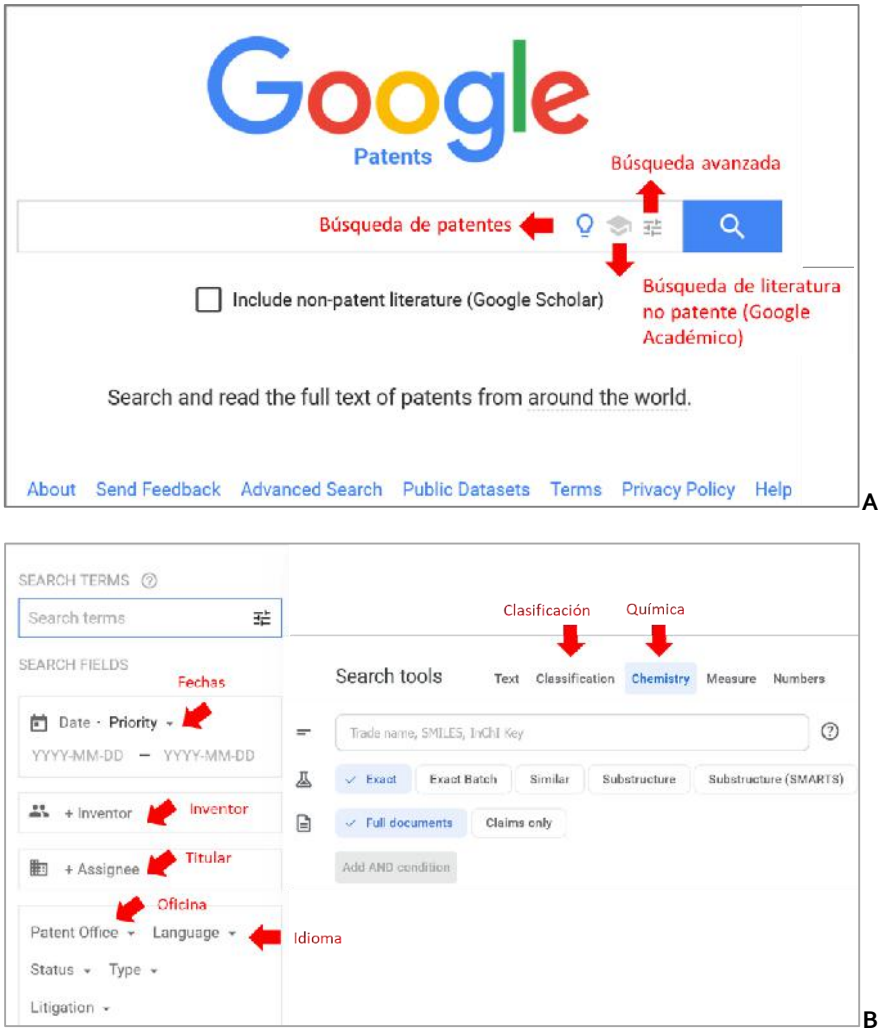


Figura 3. Interfaz de Google Patents (A) y opciones de la búsqueda avanzada de esta bb.dd. (B)

Teniendo en cuenta que la búsqueda de compuestos químicos y químico – farmacéuticos se realiza a través de nombres comerciales o nombres químicos oficiales, se debe destacar que, como otras bb.dd. especializadas, se puede buscar por nombre exacto, por subestructura y otras representaciones aceptadas de compuestos químicos, como p.ej. InChIkey (Véase figura 3B).

La figura 4 muestra todas las opciones que brinda esta bb.dd. cuando se recupera un registro (en este caso del documento de solicitud de la patente CU20200081 A7, correspondiente a las vacunas cubanas ABDALA y MAMBISA del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

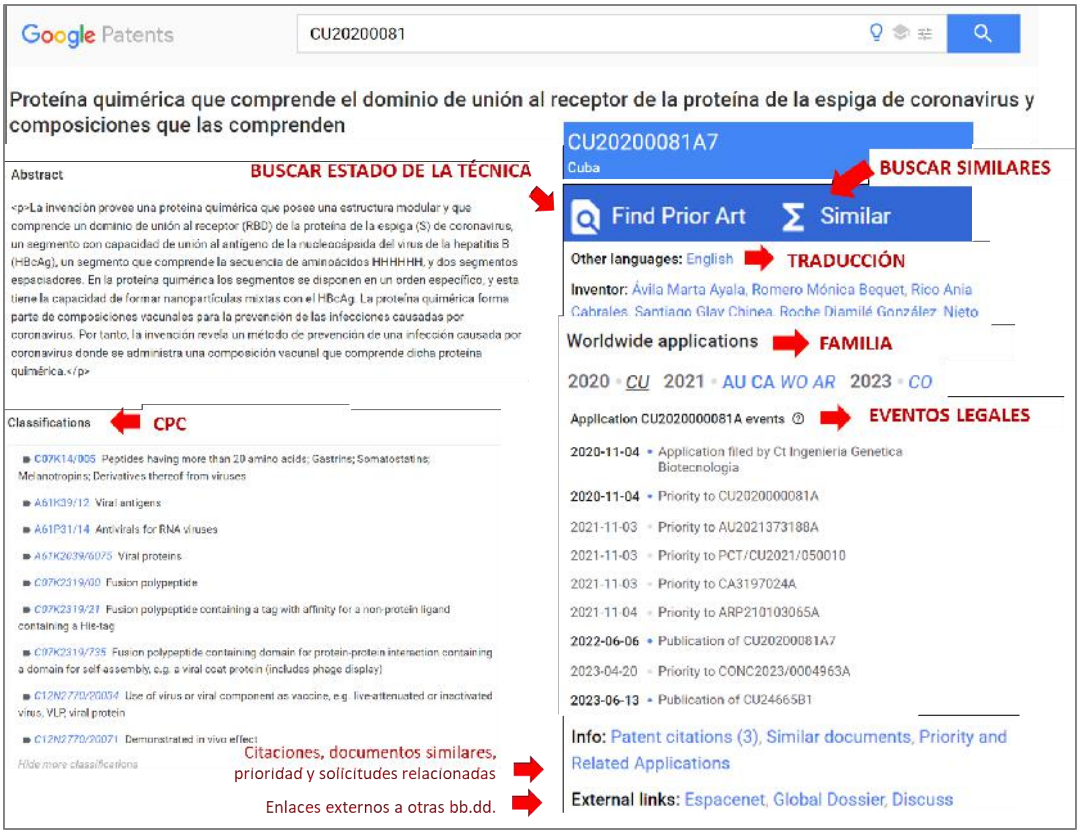


Figura 4. Registro del documento CU2020081 A7 en Google Patents

Como se puede apreciar, *Google Patents* Integra funciones de inteligencia artificial como la búsqueda semántica (*Find Prior art*, *Similar*), la traducción automática y el agrupamiento por temas para mejorar la relevancia y la comprensión de los resultados. Además, proporciona herramientas de análisis y visualización como gráficos, tablas y mapas para explorar las tendencias y las relaciones entre las patentes.

1.4. PATENTSCOPE

Es una base de datos de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y una de las que más ha evolucionado, teniendo en cuenta, no solo la documentación que comprende, sino la diversidad de opciones de búsqueda, además de las posibilidades de aprendizaje que brinda para realizar las búsquedas. Se debe resaltar la potente herramienta incorporada para la búsqueda de compuestos químicos (véase la figura 4) que permite realizar búsqueda por nombres genéricos, nombres químicos, o estructuras químicas de base de fórmulas en el caso de las reivindicaciones *Markush*. El acceso es completamente gratuito, a través de una cuenta que se crea en el sitio de la OMPI.

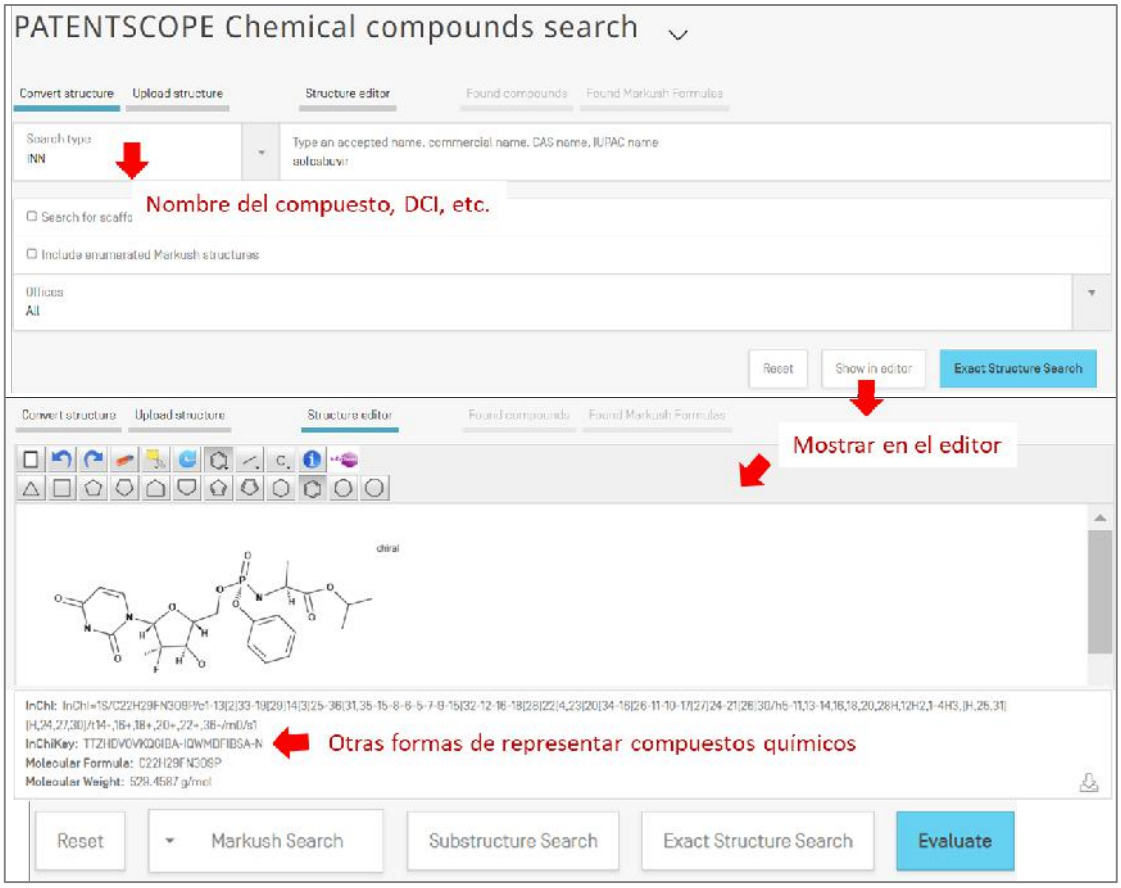


Figura 5. Ejemplo de la búsqueda del principio activo sofosbuvir mediante la opción de búsqueda de compuestos químicos de la base de datos Patentscope

Es importante resaltar que, además de consultar la valiosa colección de Patentscope, la información que se recupera de los compuestos químicos, como p.ej. la estructura o el *InChIKey*, pueden emplearse para la consulta en otras bases de datos de compuestos químicos, tales como: SURECHEMBL, PUBCHEM, o ChEBI. En el caso de las estructuras, se puede guardar en formato imagen, mol, o mrv, y abrir en los editores de estructuras de esas bb.dd. En el caso del *InChIKey*, p.ej. **TTZHDVOVKQGIBA-IQWMDFIBSA-N** del sofosbuvir, se puede emplear en *Google Patents* o directamente en el buscador de Google.

1.5. BB.DD. CON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En esta sección presentaremos dos bb.dd. de patentes que incorporan herramientas de inteligencia artificial. Han sido seleccionadas teniendo en cuenta el criterio de acceso gratuito, ya que existen otras que, aunque brindan algunas opciones gratuitas, esencialmente son bb.dd. de acceso mediante pago.

1.5.1. PQAI

Patent Quality- Artificial Intelligence (pqai) es una iniciativa, la cual, según sus creadores, es colaborativa y sin fines de lucro con el fin de construir un ecosistema de código abierto de componentes de IA para impulsar la innovación. En el recuadro de búsqueda se deben escribir varias oraciones que describan el objeto que se desea buscar o ingresar en número de patente conocido. Se puede buscar en documentos de patentes o en artículos científicos y se puede seleccionar las opciones de búsqueda normal o búsqueda de obviedad (una herramienta beta), así como fechas de publicación. Comprende, además, otras herramientas, como: la consulta de códigos de la clasificación

cooperativa (*CPC Lookup*)[t], un predictor de unidad de invención (*Group Art Unit Predictor*, *GAU predictor*)[u], la identificación de conceptos técnicos (*Concept Extractor*)[v], y la sugerencia de palabras clave (*Keywords Suggester*)[w] (Véase la figura 6).

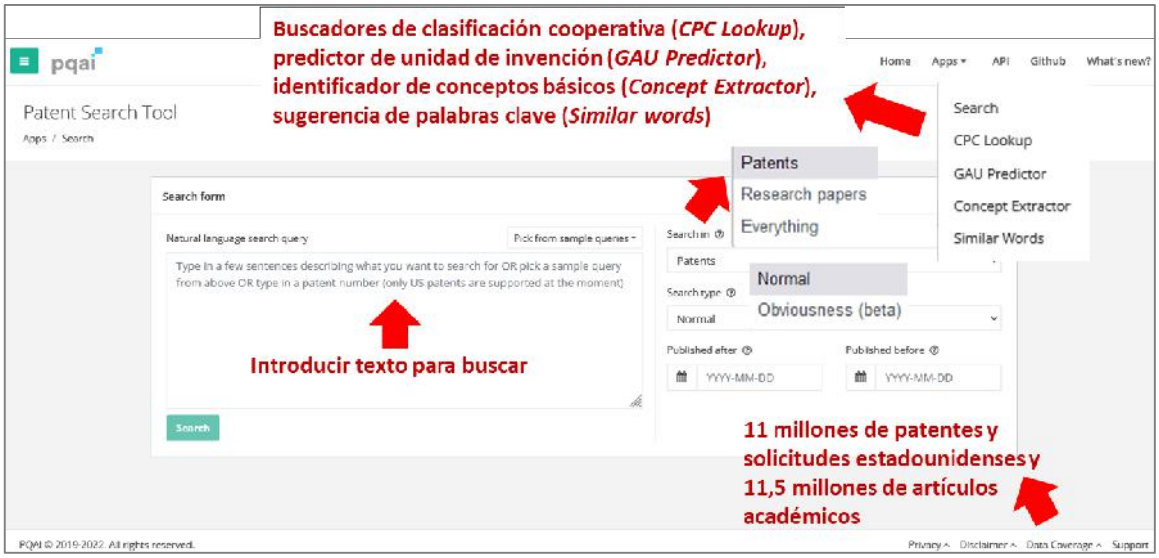


Figura 6. Interfaz principal de la iniciativa pqai con buscador semántico.

1.5.2. Techexplorer

Techexplorer es una herramienta basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático para búsquedas de temas técnicos que permite recuperar patentes, documentos científicos y colecciones personales. Permite gestionar una colección de documentos personales. Permite realizar búsquedas mediante el empleo de palabras clave, textos, o cargar un archivo con información técnica del objeto de búsqueda. En la página de resultados, donde se aprecian dos cuadros de etiquetas, una para los "Conceptos generales" y los "Temas específicos" conectados a la búsqueda. Los conceptos amplios y los temas específicos se agrupan lógicamente por contextos, y la agrupación se puede identificar mediante un código de colores: el mismo fondo indica un contexto similar para los conceptos y temas. En la parte inferior se presentan los documentos relevantes, los cuales pueden incluir patentes, documentos científicos, y documentos de una colección personal, así como enlaces para extender la búsqueda a repositorios externos, tales como: Google académico o la base IEEE explore, entre otros (Véase figura 7).

[t] Disponible en: https://search.projectpq.ai/cpcs, fecha de consulta: 22/08/2023

[u] Disponible en: https://search.projectpq.ai/gaus, fecha de consulta: 22/08/2023

[v] Disponible en: https://search.projectpq.ai/concepts,fecha de consulta: 22/08/2023

[w] Disponible en: https://search.projectpq.ai/keywords,fecha de consulta: 22/08/2023

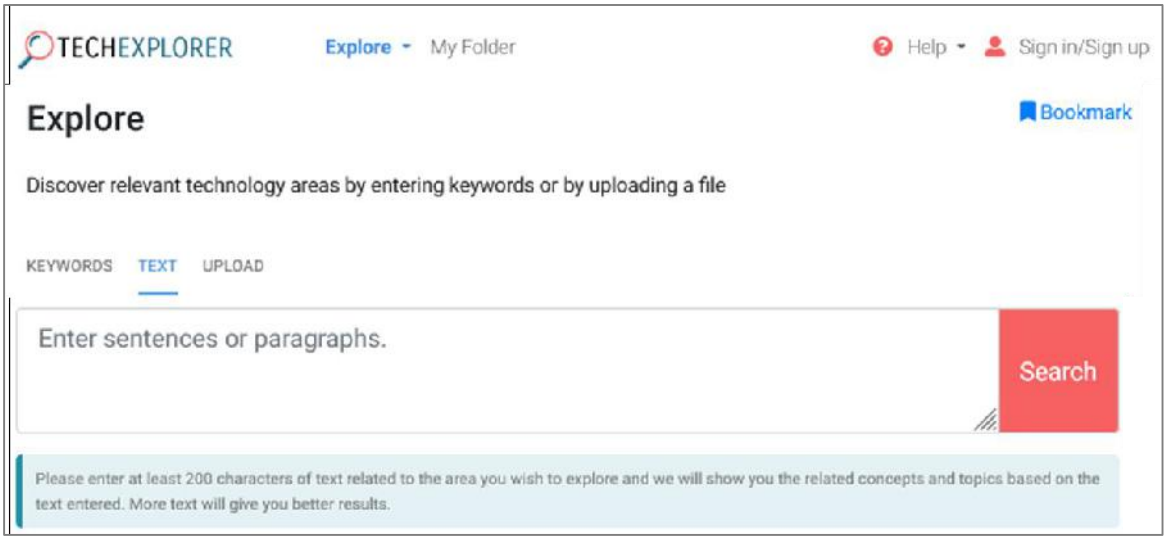


Figura 7. Interfaz principal de la base de datos Techexplorer con buscador semántico.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en consideración las bb.dd. analizadas en este artículo, podemos, al menos, llegar a las consideraciones siguientes:

- Los principales cambios de las bb.dd. de patentes analizadas se refieren a la interface de búsqueda y a los contenidos.
- Algunas bb.dd. nacionales han incorporado documentos de otras autoridades (CNIPA), y se han enriquecido con opciones avanzadas (USPTO), sobre todo enfocadas a búsqueda de compuestos químicos (CNIPA, Google Patents, PATENTSCOPE), brindando algunas de ellas facilidades para investigar fórmulas *Markush*, así como genéricos de la industria farmacéutica.
- Existe una tendencia marcada a la incorporación de herramientas avanzadas basadas en la IA para la clasificación, traducción, búsqueda por imágenes, procesamiento del lenguaje natural. (PQAI, Techexplorer)
- De acuerdo al estudio realizado queda demostrado que la IA jugará un papel importante en el futuro de las bb.dd. de patentes.
- Es necesario explorar la utilidad de las herramientas de mensajería con IA en la búsqueda del estado de la técnica.
- Debe mantenerse una vigilancia (monitoreo) de todas las bb.dd. de patentes gratuitas para identificar cambios referidos a opciones avanzadas que faciliten la búsqueda y que ofrezcan resultados más relevantes y la aparición de nuevas bb.dd.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. González, Rolando (2023). Conferencia "Evolución de las bases de datos de patentes para la consulta del estado de la técnica". Evento: VII Congreso de Propiedad Industrial, auspiciado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrado en La Habana en abril de 2023.

2. Trippe, A. (s/f). Using patent information for organizational decision making and forecasting. Iam-media.com. Recuperado el 20 de agosto de 2023, de https://www.iam-media.com/global-guide/iam-yearbook/2019/article/using-patent-information-organisational-decision-making-and-forecasting

3. Lupu, M., Mayer, K., Kando, N., & Trippe, A. J. (Eds.). (2018). Current Challenges in Patent Information Retrieval. Springer.

4. Mervyn Bregonje (2005). Patents: A unique source for scientific technical information in chemistry related industry?, World Patent Information, Volume 27, Issue 4, 2005, Pages 309-315, ISSN 0172-2190, https://doi.org/10.1016/j.wpi.2005.05.003.

5. González, Rolando (2017). Determinación del nivel conocido de la técnica para la evaluación de los criterios de patentabilidad. Revista Rendija No. 20 (ISSN; 1563-1672), pp. 23 – 28. Disponible en: https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/rendija/rendija20.pdf, fecha de consulta: 14/09/2023.

LA DUPLICIDAD REGISTRAL EN LA LEGISLACIÓN MARCARIA

AUTOR: M.Sc. Yohary González González, Asesor Jurídico. Especialista en Políticas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

INTRODUCCIÓN.

La duplicidad registral o doble imnatriculación, como también suele llamarse, es un concepto que nace a la luz de la actividad registral y se conceptualiza desde el ámbito doctrinal y legislativo inherente al Registro de la Propiedad, aunque puede existir doble inmatriculación en otros tipos de registros públicos como más adelante se explicará. El fenómeno de la doble inmatriculación se define como un estado irregular que ocasionalmente puede producirse en el Registro de la Propiedad y que consiste en que una misma finca o parte de ella consten inmatriculadas dos o más veces en hojas, folios o registros particulares diferentes dentro de una misma sección del propio Registro.

Al decir de DIEZ-PICAZO la doble inmatriculación es el hecho de que una misma finca se encuentre inmatriculada en dos folios independientes uno de otro, o cuando dos fincas son absolutamente idénticas entre sí, aunque sus respectivas descripciones estén hechas de una manera distinta. También puede haber doble inmatriculación si una de las fincas coincide sólo parcialmente o se encuentra superpuesta con respecto a otras.**5**

Los supuestos de duplicidad son situaciones patológicas que deben ser excepcionales en el registro. Una patología registral se presenta cuando se abren dos o más partidas (asientos registrales) sobre un mismo bien o persona, toda vez que la publicidad se distorsiona dado que existen dos o más titulares (lo cual no es símbolo de cotitularidad) que han abierto en paralelo sus partidas, o que por error del registro se generaron partidas idénticas.

Un bien, una persona o un contrato debe vincularse a un solo asiento registral, lo contrario implicaría afectar los principios de seguridad jurídica y fe pública registral que trasmiten a la sociedad los registros públicos. La solución legal prevista es que no usen la segunda inscripción, tienen que usar la primera porque una norma esencial en Derecho Registral es que "primero en tiempo es primero en derecho", por lo tanto, el asiento que tenga que funcionar ante las instancias públicas y privadas tendrá que ser el primero.

Sobre la duplicidad registral existen disposiciones legales que datan desde la Ley Hipotecaria española de 1861 que se hizo extensiva a Cuba como colonia de España. Esta Ley establecía que el expediente para la subsanación de la doble o múltiple inmatriculación se iniciaría o bien de oficio por el Registrador, o a instancia del titular registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales registrales coincidentes.

Cuando las dos fincas figuran en folios registrales y están inscritas a nombre de una misma persona la situación es más sencilla de resolver porque sólo hay un dueño, y este decide con qué folio se queda.

El problema se complejiza cuando una finca figura a nombre de una persona y otra a nombre de otro: hay doble matriculación y doble titularidad. Esto se solucionará viendo cuál es la finca que acudió primero al Registro de la Propiedad. Dicha medida se tomará sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran derivarse sobre el mejor derecho de las personas a cuyo favor se extendieron las inscripciones.

Es importante destacar que los registros públicos no son una mera oficina de archivos de documentos, sino que dicha oficina es llevada por una persona cualificada, conocedora del ordenamiento jurídico denominada Registrador para brindar la adecuada protección al titular inscrito. Por ello decimos que la actividad registral se basa en los principios de legalidad y de calificación, en el sentido de que el Registrador debe obediencia a la Ley y para aplicarla debe calificar el contenido del derecho antes de inscribirlo y esa calificación la realiza sobre la base de los conocimientos especializados en la materia registral de que se trate.

Los registros públicos también basan sus decisiones aplicando el principio de prioridad. Este principio se da cuando dos o varios derechos reales difícilmente pueden coexistir sobre una cosa en un plano de igualdad. Así, por ejemplo, si hay varias hipotecas estas se ordenarán en un concreto orden, no siendo por tanto iguales en rango todas ellas. Esto nos viene a decir que se produce aquí una especie de jerarquización. Esta jerarquización responde al principio

prior tempore potior iure, que significa que en el Registro se protegerá a aquel que tenga una antigüedad mayor en su inscripción. Es importante resaltar que esta jerarquización se va a producir no por la fecha del documento, sino por la fecha de entrada en el Registro, de manera tal que, si el primer titular no realiza la inscripción y alguien se adelanta, pierde la prioridad y no puede inscribir su derecho.

Las oficinas nacionales de marcas también funcionan como un registro, junto al resto de las funciones y servicios que prestan. Por esa razón deben afiliarse, en lo pertinente, a los principios generales que rigen la actividad del registrador.

Veamos que tratamiento ha ofrecido el legislador cubano en las diferentes normas jurídicas que reglamentan la actividad de los registros públicos.

1- TRATAMIENTO DE LA DUPLICIDAD REGISTRAL EN LA LEGISLACIÓN CUBANA.

El tema de la duplicidad registral se manifiesta fundamentalmente en tres registros de naturaleza declarativa: el Registro del Estado Civil por cuanto hay personas naturales cuyos nacimientos han sido inscritos dos veces, el Registro de Actos de Ultima Voluntad y de Declaratoria de Herederos porque han existido casos en los que se han inscrito dos actas notariales de declaratorias de herederos que fueron tramitadas paralelamente en el tiempo por personas llamadas a la herencia que se encuentran en conflicto, y por último, el Registro de la Propiedad que inscribe derechos sobre fincas y en ocasiones hay una doble inmatriculación de la misma finca.

El tratamiento legal que se ha dado para cercenar los efectos jurídicos de la segunda inscripción es el siguiente:

En el caso de personas naturales inscritas dos veces el Artículo 53 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil promulgado mediante la Resolución No. 249, de 1 de diciembre de 2015, dictada por la Ministra de Justicia, que reproduce íntegramente lo dispuesto en su antecesor Artículo 53 pero del derogado Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil promulgado mediante la Resolución No. 157, de 25 de diciembre de 1985, dictada por el Ministro de Justicia5, establece que "Cuando existiere duplicidad de asientos de inscripciones, el registrador librará los oficios que correspondan para que se consignen notas marginales de mutua referencia en ambos asientos, haciendo constar que de la inscripción practicada en la fecha más reciente, no se expedirán certificaciones de la misma hasta tanto el Tribunal competente determine cuál es la inscripción que deba anularse".

Para los supuestos de doble inscripción de Declaratorias de Herederos el Artículo 26 de la Resolución No. 7, de 16 de enero de 1990, dictada por el Ministro de Justicia contentiva del Reglamento del Decreto-Ley No. 117 de 1989 del Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos dispone que "Cuando existiere duplicidad de asientos de inscripción de declaratoria de herederos y estos tuvieren idénticos datos, el registrador librará los oficios que correspondan para que se consignen notas marginales de mutua referencia en ambos asientos, haciendo constar que de la inscripción practicada en fecha más reciente, no se expedirán certificaciones".

Por su parte la Resolución No. 114, de 29 de junio de 2007, dictada por la Ministra de Justicia, que pone en vigor las Normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad expresa en su Sección Cuarta denominada "de la inmatriculación", que existe doble inmatriculación cuando una misma finca conste inscrita dos o más veces en folios independientes.**5** El artículo 33 de esta norma refiere que el Registrador, al recibir la solicitud de inscripción de un inmueble y comprobar que en los libros de su archivo no existe asiento de inscripción anterior, procede, bajo su responsabilidad, a su inmatriculación.

Si el registrador, luego de inmatricular una finca, detecta que se encuentra inscrita con anterioridad, procede, en nota al margen del asiento practicado, a cancelar el último número.**5**

Se evidencia cómo el legislador ha previsto acciones administrativas para dar solución al tema haciendo las correspondientes notas marginales en cada inscripción para cercenar la publicidad del segundo asiento registral, aunque en el caso específico del Registro del Estado Civil, se requiere, además de la actuación del registrador, la declaración de nulidad del asiento por la vía judicial.

A continuación, se analizará cómo se plantea el tema en materia de marcas.

2- La doble inmatriculación en sede marcaria.

En el derecho marcario también se manifiesta el fenómeno de la duplicidad registral o doble inmatriculación, pero con las particularidades propias de los derechos de propiedad industrial. La doble inmatriculación en el plano del Registro de la Propiedad obedece a la identidad de predios o fincas entre ambos asientos registrales, con independencia de quien sea el titular. Pero en el ámbito del Derecho Marcario, donde impera el principio de la especialidad, esa doble inmatriculación no se analiza valorando la similitud entre las marcas de diferentes titulares porque pueden existir idénticos signos registrados para distinguir productos y servicios distintos, dada la regla de la especialidad. En este sentido la doble inmatriculación debe ser considerada atendiendo a la identidad en tres elementos, a saber, la identidad entre el titular registrado y el solicitante del nuevo registro, la identidad del signo y la identidad de los productos y servicios que se reivindican.

El procedimiento de concesión del registro de los derechos de propiedad industrial, no sigue la tipicidad del resto de los registros públicos. La actuación del registrador, mediante los examinadores, conlleva una búsqueda de interferencia previa durante el examen sustantivo. Es esta una de las fases del procedimiento registral que lo diferencia del procedimiento instaurado para el resto de los registros públicos, lo que trae como ventaja que pueda evitarse la doble inmatriculación. Debido a la búsqueda previa de interferencias en la base de datos los examinadores pueden advertir y evitar la doble inmatriculación. Esta situación coloca a los registradores de derechos de propiedad industrial en una situación ventajosa por la cual se diferencian del procedimiento establecido para otros registros que no disponen de una base de datos que le permita conocer si existen asientos registrales previos del bien o derecho que se inscribirá, razón que hace más difícil reconocer en el trámite de calificación de los documentos a inscribir si existen registros anteriores idénticos.

En ocasiones los titulares de marcas ya registradas solicitan nuevamente, después de transcurrido algún tiempo, el registro de la misma marca en la misma clase en la que ya se encuentra registrada. Algunas veces en el examen sustantivo de las solicitudes que llegan por la vía del Sistema de Madrid los examinadores han encontrado que en las designaciones posteriores se ha vuelto a designar a Cuba para una marca que ya había sido concedida por la misma vía en nuestro territorio y que se encuentra vigente.

Los motivos que explican tal proceder se encuentran en la posibilidad que tienen de ampliar la lista de productos y servicios respecto de los reivindicados en su registro inicial y en segundo lugar la obtención de un nuevo registro, que no sea vulnerable a acciones de caducidad por falta de uso, luego de haber transcurrido el término previsto en las legislaciones nacionales (tres años en el caso de Cuba) contados desde la fecha en la que fue concedido el registro.

¿Qué previsiones podemos encontrar sobre el tema de la duplicidad en los tratados internacionales que regulan los derechos de propiedad industrial?

Dentro de los motivos que el artículo 6 quinquies 2 B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial recoge con el objetivo de rehusar el registro de una marca no se encuentra referencias al tema de la doble inmatriculación. El artículo 6 del propio Convenio establece que las condiciones de registro de las marcas serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. Por esta razón dedicamos el siguiente epígrafe al estudio comparado de las prohibiciones al registro para evitar la doble inmatriculación y de las acciones administrativas que deben seguirse cuando ya existen las dos inscripciones, pero seguimos avanzando en el análisis de los tratados internacionales.

Por su parte el Arreglo y Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y su Reglamento Común, tratados internacionales de los cuales Cuba es parte, establecen en su artículo 4 bis 1 a la llamada sustitución que tiene lugar cuando una marca que es objeto de registro nacional o regional en la Oficina de una parte contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que tanto el registro nacional o regional como el internacional estén a nombre del mismo titular, la protección del registro internacional se extienda a dicha parte contratante, que todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional también estén enumerados en el

registro internacional respecto de dicha parte contratante**5** y la extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional. Con el cumplimiento de estos requisitos la oficina nacional o regional estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional y a su vez notificar esta sustitución a la Oficina Internacional.**5** Esta acción de la Oficina de la Parte Contratante deberá realizarse siempre con el objetivo de ponerlo en conocimiento de terceros y es una acción similar a la que realizan los registradores del resto de los registros públicos cuando consignan en ambos asientos registrales notas de mutua referencia en aras de que del segundo asiento no se expidan nuevas certificaciones. La diferencia radica en que la referencia a la sustitución en el registro nacional o regional no suspende dicho registro, incluso su titular tendría que renovarlo dentro del período de cinco años durante el cual el registro internacional es dependiente del registro base, de manera que si renuncia o deja caducar la marca en su oficina de origen, se quedaría sin protección en el registro internacional y esa es la explicación por la cual, a pesar de la sustitución, el titular debe renovar su registro en ese período de tiempo.

3- LA DUPLICIDAD REGISTRAL EN EL DERECHO MARCARIO COMPARADO.

Al realizar el estudio de la legislación comparada se encuentran países como Perú que mediante el artículo 58 del Decreto Legislativo No. 1075, establece que "el titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. (...)"

Esto significa que debe rechazarse una nueva solicitud presentada por el mismo titular, para el mismo signo distintivo, si los productos y servicios son los mismos que los reivindicados en el registro original.

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (Oficina peruana de PI) tenía como práctica el rechazar las solicitudes de marcas que constituían duplicidad de marcas ya registradas, con independencia de si todos o solo algunos de los productos de la nueva solicitud estaban comprendidos –implícita o expresamente- en el registro anterior. Es decir, para la Dirección de Signos Distintivos resultaba irrelevante si la nueva solicitud comprendía además otros productos no incluidos en el primer registro de la marca, pues en todos los casos de duplicidad rechazaba el íntegro de las nuevas solicitudes para todos los productos que ellas pretendían distinguir.

Sin embargo, dicho criterio ha sido modificado por la Dirección de Signos Distintivos, quien ha adoptado la nueva postura de rechazar solicitudes por razones de duplicidad pero sólo para aquellos productos de la nueva solicitud que se encuentren comprendidos (implícita o expresamente) en el registro anterior. Así, según este nuevo criterio, si la nueva solicitud incluye productos comprendidos en el registro anterior pero adicionalmente otros productos de la misma u otras clases, entonces el nuevo registro de la marca es otorgado para aquellos otros productos.

En la Resolución N° 8817-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 7 de junio de 2013 (disponible en la base de datos en línea del INDECOPI), emitida en el Expediente N° 506888-2012 la Oficina declaró improcedente la solicitud del registro de la marca solicitada en dicho expediente pero sólo para ciertos productos, es decir, aquellos productos cubiertos por el anterior registro de la misma marca que ya tenía el solicitante. Así, en la referida resolución se establece lo siguiente:

"En tal sentido, respecto de (...) [productos comprendidos en el anterior registro de la marca] la presente solicitud resulta improcedente, procediéndose a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para los demás productos solicitados."

En casos como el mencionado anteriormente puede haber una duplicidad total si la lista de productos y servicios reivindicada por el solicitante es idéntica a la de su registro inicial o una duplicidad parcial si solamente coinciden algunos productos o servicios porque la lista sea más amplia que la del primer registro.

Algunas legislaciones abordan el tema de la duplicidad registral en el derecho marcario cuando regulan las prohibiciones relativas, a continuación expongo algunos ejemplos.

El artículo 3 de la Ley de Marcas de Argentina de 1981 establece que no pueden ser registrados: una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

La redacción que emplea este legislador permite encuadrar en esta prohibición a los supuestos de duplicidad registral porque no especifica que la marca idéntica a una registrada o solicitada anteriormente sea de un tercero. Se expresan los tres elementos que deben quedar probados para evitar la existencia de una doble inmatriculación, la identidad entre las marcas, la identidad entre los productos y servicios y la identidad entre el sujeto titular o solicitante de un primer registro con el sujeto de la solicitud en cuestión.

Con similar redacción se expresa el legislador venezolano porque en el artículo 33, inciso 11 de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1956 regula que no podrá registrarse la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

Ambos preceptos no especifican que debe tratarse de una marca perteneciente a un titular distinto del registrado, por lo que nada obsta para que sea esgrimido como fundamento de derecho en los casos en que la solicitud de la marca que se trate sea interesada por el mismo titular.

Por su parte la Ley española de Marcas dispone en su Artículo 6.1, inciso a) que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Cuando el Registrador de la Propiedad Industrial detecte que existe una dualidad marcaria para el mismo titular, con la que se distinguen idénticos productos y servicios debe actuar conforme al principio de legalidad, máxime en los casos en que haya una prohibición como las analizadas en los textos legales antes citados, razón por la que también debe existir un precepto en la sección dedicada a las acciones de nulidad que legitime la actuación de oficio por parte del registrador y anule el segundo asiento registral.

En el Artículo 52 de la Ley española de Marcas se regulan las causas de nulidad relativa y en el inciso 1 se expresa que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10. Precisamente el artículo 6 fue el citado en párrafos anteriores mediante el cual se prohíbe el registro de los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

El Artículo 90, inciso XVI de la Ley de México establece que no podrá acceder al registro una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Se subraya la última parte del precepto anterior porque con el vocablo "similares" se entiende que el legislador está previendo la posibilidad de que se registren productos o servicios de la misma clase o de clases homólogas que pueden ser similares por su naturaleza, aplicabilidad, función o tener relación de dependencia, pero es evidente que no admite que sean productos y servicios idénticos a los del registro inicial.

Se debe resaltar el texto de la Ley de Brasil por ser más específico en el tema que se debate pues su Artículo 124, inciso XX se refiere a que no se registra la dualidad de marcas de un solo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistieren de suficiente forma distintiva.

4- ANÁLISIS DE LA DOBLE INMATRICULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN MARCARIA EN CUBA.

De la lectura del Decreto-Ley No. 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, la Resolución No. 63, de 22 de mayo del 2000, dictada por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se concluye que no existen preceptos que hagan alusión a la duplicidad registral y las acciones que deben emprenderse para darle solución al tema. El artículo 17.1, incisos a) y c) del Decreto-Ley No. 203, que establece las prohibiciones relativas, no sigue la redacción de algunas legislaciones analizadas en el epígrafe anterior, porque solo prohíbe el registro cuando se trata de signos idénticos a una marca registrada o en trámite de registro que afecte derechos de terceros, es decir, que lo circunscribe solo a los terceros, obviando la fórmula adoptada por Argentina, España y Venezuela

que estipulan la prohibición de manera abierta, para abarcar a cualquier marca que sea idéntica, en la que se puede incluir la del propio solicitante, dada la forma en que el legislador se expresó.

Obvio resulta entonces que al presentarse un caso en el que se detecte una doble inscripción no existan las acciones legales que, de oficio, pueda emprender el Registrador de la oficina de marcas correspondiente para fundamentar la decisión que le dé solución al caso con la correspondiente declaración de nulidad, ya que no existe prohibición específica al respecto. El artículo 57, inciso d) circunscribe la nulidad de la marca idéntica para productos y servicios idénticos, cuando exista riesgo de confusión o asociación en los consumidores. Esta disposición no se ajusta al tema en cuestión porque la dualidad de marcas del mismo titular no creará nunca ese riesgo de confusión o asociación, sino que se convertiría en un absurdo jurídico. Se requiere entonces de un precepto que se ajuste al caso.

Cabría preguntarse si procede la interpretación extensiva del artículo 17.1, incisos a) y c) en el sentido de aplicar dicha prohibición para evitar la doble inmatriculación. No considero que con una interpretación lograríamos fundamentar la decisión de denegación porque estaríamos yendo más allá del espíritu de la Ley, que expresamente se refiere a la afectación de los derechos de los terceros solamente. En forma inversa sí cabría decir que si el legislador no distinguió podríamos aplicar la prohibición tanto al tercero como al mismo titular que nuevamente está solicitando la misma marca para los mismos productos y servicios.

La omisión de la legislación marcaria no puede ser salvada aplicando el carácter supletorio del Código Civil, dispuesto en su artículo 8 y Disposición Final Primera, pues el único precepto que se refiere a la publicidad de los actos jurídicos es el 108 que solo ordena que los derechos relacionados con la actividad intelectual, entre otros, se anotan o inscriben en los registros públicos y nos remite a la legislación especial sin dejar sentados principios generales en materia registral.

Esto afianza la importancia y necesidad de incluir en la legislación marcaria los preceptos correspondientes en consonancia con los principios que rigen la actividad registral.

¿Porqué se aboga por la inclusión en la legislación marcaria de preceptos que regulen el tema de la doble inmatriculación?

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en su función registral, está llamada a integrarse al Sistema de Registros Públicos por mandato del Decreto-Ley No. 335, de 20 de noviembre de 2015, del Sistema de Registros Públicos de la República de Cuba y las normas jurídicas que reglamentan la actividad de esos registros prevén las acciones necesarias para combatir la doble inmatriculación, lo que quedó ejemplificado en el epígrafe 1, razón por la que es menester que la legislación marcaria, en sintonía con las normas que regulan la actividad registral, prevea acciones para evitar que se produzca dicha duplicidad de asientos registrales por el mismo titular.

Se habla de duplicidad registral cuando ya existen los dos asientos registrales. La situación en materia de marcas resulta diferente porque el examinador puede percatarse de la existencia de un registro marcario idéntico al que está examinando cuando realiza la búsqueda de antecedentes en el marco del examen sustantivo. Con esta actuación evitará la creación de un nuevo asiento registral. En estos casos se elimina la posibilidad de que exista una doble inmatriculación porque se denegaría el registro basado precisamente en la existencia de un registro anterior. Y en la realización de ese examen de fondo puede percatarse también de la doble inscripción e informarlo para que se promueva, de oficio, la nulidad correspondiente.

El Decreto-Ley No. 335 no contiene un precepto que haga alusión directamente a la actuación del Registrador ante los supuestos de doble inmatriculación, como lo tienen las disposiciones normativas que reglamentan al Registro de Actos de Última Voluntad y Declaratoria de Herederos, al Registro del Estado Civil y al Registro de la Propiedad, no obstante se considera que el legislador no pierde de vista la actuación de los registradores en aras de evitar la doble inmatriculación cuando, en otras palabras, establece en el Artículo 19.1 que el Registrador está obligado a calificar la forma y el contenido del documento que se presenta para solicitar la inscripción, así como los antecedentes que obran en el registro de que se trate y adopta la decisión correspondiente.

Como ya se había explicado la actividad del Registrador en cualquier tipo de registro público está supeditada al cumplimiento de los principios de legalidad y calificación**5**, por consiguiente se considera que se necesita de una prohibición en el registro de marcas que haga referencia a la improcedencia de registrar dos marcas idénticas para

los mismos productos y servicios, para estar en sintonía con lo preceptuado en el Artículo 19.3 del mencionado Decreto-Ley No. 335 que dispone que cuando el Registrador detecte en la calificación... el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, suspende o deniega la solicitud.**5** Pero mientras no exista una prohibición en la legislación marcaria que ampare la actuación del registrador de estos derechos no podrán cumplirse los principios de legalidad y calificación que den lugar a decisiones que no vayan en contra de la lógica jurídica.

5- SOLUCIÓN LEGAL PARA EVITAR LA DOBLE INMATRICULACIÓN. ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS.

El interés por el tema de la duplicidad registral despertó en la realización del examen sustantivo de la solicitud de registro de la marca Motel Las Alamedas y diseño, número 2014-0640, de 1 de agosto de 2014, en la que el solicitante no reivindicó derechos sobre la denominación Motel. Con esta marca se distinguen los servicios de alojamiento temporal de la clase 43, cuyo solicitante es la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía Pedro Betancourt sita en Calle 24 No. 1901 entre 19 y 21, municipio Pedro Betancourt, provincia Matanzas, la que fue concedida mediante Resolución No. 4017 de 1 de noviembre de 2016.

Esta solicitud estuvo sujeta a dos requerimientos oficiales. El primero de ellos dio lugar a una corrección de errores que no fue admitida por la Resolución No. 1244, de 27 de abril de 2015, razón por la que se emitió el segundo requerimiento oficial del cual se originó otra corrección de errores que fue admitida mediante la Resolución No. 1986 de 18 de junio de 2015.

El 5 de agosto de 2015, un año después de la solicitud antes referida, pero a solo un mes y medio de haberse dictado la Resolución 1986 de 18 de junio de 2015, por la cual se admitió la corrección de errores, y habiéndose publicado la solicitud anterior en el Boletín Oficial número 326 de fecha 30 de julio de 2015, el mismo titular solicitó el registro de la marca Motel Las Alamedas y diseño, reivindicando en esta la denominación Motel, para distinguir los servicios de alojamiento temporal de la clase 43, con número de solicitud 2015-1269. Como puede apreciarse existe una identidad de solicitante, es la misma marca (aplicando la regla de visión de conjunto), con la cual se pretenden distinguir idénticos servicios de la clase 43, convirtiéndose en un potencial supuesto de doble inmatriculación al coincidir estos tres elementos.

No se conocen las causas que motivaron al solicitante a la presentación de una nueva solicitud idéntica a la que estaba siendo tramitada, y que en el instante de la realización de este trabajo la primera de ella ya fue concedida. Se puede inferir que las vicisitudes que tuvo el solicitante en la tramitación de su primera solicitud, respecto a las correcciones de error, pudieron ocasionar en su mente la creencia de que el registro había sido denegado. Esto demuestra cómo a muchas empresas estatales que no cuentan con las tecnologías de la información les resulta casi imposible consultar el Boletín Oficial. Aunque el motivo real pudiera estar en la intención del solicitante de reivindicar el vocablo "motel", que no fue reivindicado en la primera solicitud, lo que resulta evidente de la comparación entre una y otra solicitud, no obstante, considerando que la institución del disclaimer no está reconocida en la legislación marcaria cubana y que la denominación "motel" no engaña al consumidor, podría ser concedida la marca en su totalidad, porque no se estaría otorgando un derecho exclusivo sobre la denominación motel ya que no se trata de cualquier motel sino el de Las Alamedas y siendo así, la regla de visión de conjunto nos indica que estamos frente a dos signos idénticos, porque se trata de los mismos elementos denominativos y figurativos contenidos en la segunda solicitud de registro.

Para el examinador se ha creado una situación compleja, por una parte tiene dos signos idénticos, presentados por el mismo titular para distinguir el mismo servicio, lo que parece de fácil solución porque clasifica como un caso de dualidad marcaria y la doctrina plantea que en tales supuestos no se concedería el registro de la segunda solicitud, pero como ya se expresó, el silencio de nuestra legislación no permite que esa decisión se fundamente jurídicamente aplicando un precepto legal.

El normativismo siempre nos conduce a estimar que una decisión administrativa debe apoyarse de forma obligatoria en un precepto legal. En ocasiones hacemos a un lado los principios generales del derecho que nos ayudan a razonar un asunto y argumentar una decisión.

La doble inmatriculación, de la forma en que se expresa en sede marcaria, constituye un absurdo jurídico y admitirla sería adoptar una decisión desacertada porque viola los pilares en que se sustenta la función registral. Ante tales disyuntivas, ¿qué hacer entonces?

El examinador decidió admitir la declaración del solicitante en cuanto a no reivindicar el término "motel" para que la marca registrada sea Las Alamedas y diseño, con el fin ulterior de evitar la doble inmatriculación si llegara a conceder a posteriori la marca Motel Las Alamedas y diseño, pues entre uno y otro signo hay un elemento denominativo que las diferencia que es el vocablo Motel. No obstante, aunque desde el punto de vista del asiento registral no son signos idénticos las directrices de examen sustantivo establecen que el elemento no registrable, objeto de esta renuncia voluntaria por el solicitante continúa siendo parte del signo y será exhibido de esta manera en el tráfico mercantil, o sea, que el destinatario final que es el consumidor percibirá el signo como Motel Las Alamedas, aunque el vocablo motel no haya accedido al registro, Esto no tiene trascendencia al plano del público receptor del signo porque no lo va a confundir ni estará expuesto al riesgo de asociación porque se trata del mismo signo perteneciente al mismo titular, pero en este tema el centro de atención no es el público consumidor, sino que el análisis se centra en el plano del derecho registral, por el absurdo jurídico que sería admitir la doble inmatriculación.

Con la aplicación del disclaimer el registro de la marca accede en su totalidad, con todos y cada uno de sus componentes, aun cuando el derecho exclusivo no se extienda a aquellos elementos no reivindicados, puesto que si alguno de estos elementos quedara fuera del registro, se estaría hablando de una mera concesión parcial, y es la diferencia con esta figura donde precisamente radica la naturaleza sui generis de la no reivindicación.

En este caso el elemento denominativo Motel es registrable porque no confunde al consumidor, ya que será utilizado para servicios de alojamiento, de lo cual se deriva que el examinador pudo haber concedido el signo en su totalidad, a pesar de la declaración del solicitante de no registrar el vocablo Motel.

La complejidad del asunto se desvanece en el caso en que el titular renuncie a la solicitud, pero es necesario que la escritura notarial de renuncia la otorgue el representante de la persona jurídica que se trate, acción puramente voluntaria. Se pudiera instar a ello de manera informal, pero no existe ningún precepto legal que lo obligue a manifestar su voluntad para alcanzar ese efecto. En este caso en concreto la marca de la segunda solicitud fue concedida pero finalmente no registrada porque su titular no pagó la tarifa correspondiente a la concesión y fue abandonada por no pago, de manera tal que hoy no existen dos registros de la marca MOTEL LAS ALAMEDAS.

5.1- Uso de las bases de datos para evitar laduplicidad de registros.

El primer caso analizado se trata de una entidad que no tiene una gran cartera de marcas que gestionar, por tanto, la explicación que puede tener la presentación de la segunda solicitud debe estar en la inadecuada gestión del representante de esa persona jurídica, quien seguramente no revisó o no llevó adecuadamente el control de las acciones realizadas en el tema de los signos distintivos. Sin embargo, hay solicitantes que si tienen una amplia cartera de signos distintivos y esto puede inducir a errores en cuanto a la presentación de una solicitud en un país donde ya se está tramitando o ya se concedió el registro. Esto no es una justificación para el representante o gestor, pues propiciar una duplicidad registral sigue siendo una mala gestión de la PI. Ello puede evitarse con el adecuado uso de las bases de datos de registros marcarios.

El gestor tiene alternativas porque puede consultar en línea la base de datos nacional del país en el que pretenda presentar una nueva solicitud o la Base Mundial de Marcas administrada por la OMPI, que contiene las colecciones de registros marcarios de disímiles países que han facilitado la información de sus registros nacionales para actualizar dicha base. Si se trata de un país perteneciente al Sistema de Madrid puede acceder a la base de datos Madrid Monitor, también administrada por la OMPI, la cual le ofrece la información de todos los países contratantes que se han designado en ese registro internacional, además, puede conocer cuál ha sido la decisión de cada uno de esos países luego de realizar el examen sustantivo de la marca, es decir, que con esta base puede tener todo el tracto registral de su signo en cada uno de los países designados y esto ayudaría a evitar que un país sea designado nuevamente en fecha posterior en ese registro internacional, evitando los costos innecesarios en la protección de un signo ya protegido anteriormente.

En los casos de estudio que expondré a continuación veremos que se trata de compañías o empresas que tienen una gran cantidad de registros marcarios activos, según la consulta realizada en la Base Mundial de Marcas administrada por la OMPI, por consiguiente, para una adecuada gestión de los signos distintivos de dichas personas jurídicas, será necesario consultar estas bases de datos para evitar gastos innecesarios en la protección o en el mantenimiento de signos que se encuentran doblemente inscritos.

El representante o gestor tiene las herramientas necesarias para evitar la doble inmatriculación, lo que resta es que tenga las habilidades y competencias para usarla y tenga el hábito de hacerlo, que más que un hábito debiera ser una obligación dentro de las funciones de su contenido de trabajo, cuya inobservancia pueda generarle una responsabilidad frente al empleador.

Los otros casos de estudio que ilustran la explicación de este tema son los siguientes:

El registro internacional 846311, de 27 de septiembre de 2004, de la marca denominativa EZEKIEL 4:9, distingue a productos de las clases 29 y 30, a saber, en la clase 30 los productos que reivindica son: pasta; productos de panadería, a saber, pan, pasteles, bizcochos, productos de pastelería, galletas, crackers, donuts, cuscurros, chips de pan ácimo, bollos y molletes; cereales para el desayuno; platos fuertes congelados o envasados, compuestos principalmente de pasta y arroz; cereales elaborados; barquillos. El 19 de junio de 2009 el titular limitó la lista de productos y servicios eliminando del registro a la clase 29 y dejando en la clase 30 a pasta; productos de panadería, a saber, pan, bollos y molletes; cereales para el desayuno; cereales elaborados. El 23 de marzo de 2017 hizo una designación posterior al registro internacional mediante la cual designó a Cuba nuevamente para idénticos productos de la clase 30 tal como había sido limitada. Se realizó un rechazo provisional. El examinador fundamentó su decisión alegando que:

"En virtud de lo establecido en el Artículo 3ter.2) del Protocolo de Madrid es posible presentar una solicitud de extensión territorial con posterioridad al registro internacional. Una solicitud de este tipo puede tener lugar en las circunstancias siguientes: cuando los efectos del registro internacional no se extienden a una Parte Contratante, ya sea porque no fue solicitada la protección con relación a dicha Parte Contratante en el registro internacional, o porque la marca no goza de protección en esa Parte Contratante como resultado de una decisión definitiva de denegación, invalidación o renuncia, y hubieran cesado las causas que motivaron dicha decisión; cuando se designe una Parte Contratante que no era miembro del Arreglo o del Protocolo de Madrid al momento de la presentación de la solicitud internacional, o no estaba obligada por el mismo instrumento internacional que la Parte Contratante del titular; cuando las designaciones posteriores sea parciales, y se refieran a distintas partes del listado de productos y servicios inscritos en el registro internacional; y cuando tras una limitación de la lista de productos o servicios, una denegación parcial o una invalidación parcial de la protección, se deseen incluir los restantes productos y servicios inscritos en el registro internacional.5

Examinada la designación posterior presentada se concluye que no obedece a ninguno de los supuestos antes descritos, por lo que no procede su admisión, al constituir un supuesto de duplicidad registral, siendo un imposible jurídico la reinscripción del signo o el doble otorgamiento de derechos exclusivos sobre idéntico objeto de protección; toda vez que la marca EZEKIEL 4:9, inscrita con el número 846311, fue solicitada en fecha 27 de septiembre de 2004, señalando a Cuba entre las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo de Madrid, y quedando protegida en el país desde el año 2006 como consecuencia de la aplicación del principio de aceptación tácita, en relación con los productos reivindicados en las clases 29 y 30 de la Clasificación de Niza, posteriormente suprimida y limitada, respectivamente, tal como consta en la propia designación posterior."

Por su parte la designación posterior al registro internacional 1144183, de 14 de diciembre de 2016, correspondiente a la marca denominativa SAMSON, para distinguir productos de la clase 9, a saber, equipos de sistemas de sonido, a saber, altavoces, amplificadores de audio, convertidores y mezcladores; micrófonos; micrófonos inalámbricos; y auriculares, fue notificada a Cuba el 12 de enero de 2017. Posteriormente el 22 de diciembre de 2016, a solo 8 días de la antes narrada, se realizó una nueva designación, que fue notificada a Cuba el 23 de febrero de 2017, para distinguir, con el mismo número de registro internacional, los mismos productos de la clase 9, por idéntico titular. La marca se concedió totalmente para la primera designación mencionada. Ante este caso evidente de duplicidad registral, el examinador fundamentó el rechazo provisional de la segunda designación utilizando los mismos argumentos vertidos en el caso anterior de la marca EZEKIEL 4:9.

Un último ejemplo lo constituye el registro internacional 1264228, de 26 de febrero de 2015, correspondiente a la marca denominativa SPERRY, que para Cuba se limitó a las clases 18, 25 y 35, aunque el registro contiene también las clases 3, 9, 14, 21, 22, 24, 26, que por decisión del titular no fueron objeto de examen sustantivo. Esta marca no fue concedida inicialmente porque colisionaba con derechos anteriores. En fecha 17 de marzo de 2017, aún sin resolverse definitivamente el rechazo provisional, se hizo una designación posterior incluyendo las mismas clases 18, 25 y 35, además, aquellas mencionadas anteriormente que no habían sido solicitadas para Cuba. En este momento el examinador percibe que su titular presentó cambio de nombre y dirección pues los registros citados como interferentes pertenecían al mismo titular, pero no realizó este trámite en uno de los registros, el perteneciente a la clase 25, razón que motivó resolver definitivamente el rechazo provisional que quedaba pendiente, concediendo solo las clases 18 y 35, pero no la 25 por persistir el motivo de denegación basado en la interferencia con un registro anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 17.1, inciso b) del Decreto-Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos".

Seguidamente se procedió con la solución de la designación posterior de fecha 17 de marzo de 2017, que devino en un rechazo provisional para algunos productos y servicios en tanto el examinador argumenta que "no procede la designación posteriorrespecto de los productos de la clase 18 y 35 porque constituiría un supuesto de duplicidad registral. En fecha 23 de agosto de 2016 la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial emitió una Denegación Provisional de Protección, que no contenía motivos de objeción en relación con los productos y servicios de las clases 18 y 35 ..., operando en consecuencia su concesión; pronunciamiento que fue ratificado a través de la Disposición definitiva No. 904/2018 de fecha 20 de marzo de 2018... Por tal motivo resulta un imposible jurídico su reinscripción o el doble otorgamiento de derechos exclusivos sobre idéntico objeto de protección."

En este caso se manifiesta un supuesto de duplicidad parcial, pues la designación posterior contenía otras clases que no tuvieron motivos para ser rechazadas provisionalmente.

La existencia de dos registros marcarios idénticos en cuanto a titular, signo y productos y servicios traen aparejados repercusiones, en primer lugar, para el titular, quien tendrá que realizar el pago por el mantenimiento de una o varias marcas idénticas, lo cual redunda en una inadecuada gestión y estrategia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el supuesto fáctico en el que se realice la cesión en exclusiva de la marca para uno de los dos registros y no se anota en el otro, cabría preguntarse entonces si el titular puede continuar usando la marca porque no hizo la anotación en uno de los dos registros. Evidentemente esta es una situación que crea un conflicto entre cedente y cesionario que obliga a la interpretación contractual y a integrar preceptos legales con cláusulas contractuales.

También se avizoran repercusiones para los terceros, en el sentido de que el titular de los idénticos registros marcarios puede oponer su derecho, sin embargo, todos tienen igual sentido y alcance y desde ese punto de vista se crearía una ficción jurídica porque se trata del mismo derecho y no de múltiples registros como aparentemente resulta.

Las repercusiones alcanzarían al trabajo de la Oficina pues si existen acciones legales que afecten el registro y no se anotan en todos los asientos, se crea una falta de concordancia entre los asientos, que redunda en la falta de seguridad jurídica y afecta la publicidad que caracteriza a este tipo de registros.

Sobre la mesa se han puesto las cartas: los antecedentes doctrinales y legislativos sobre la regulación de la doble inmatriculación, la regulación de este fenómeno del derecho registral en reglamentos de otro tipo de registros públicos, que sirve de parangón para una futura regulación del tema en el derecho de marcas, y el derecho comparado en materia de marcas. Con estas herramientas solo queda actuar en pos de la modificación legislativa que se impone y se propone para que las futuras decisiones administrativas puedan fundamentarse legalmente y bajo los principios de la razón y la lógica jurídica.

CONCLUSIONES

1- La doble inmatriculación o duplicidad registral es una patología que afecta a la actividad registral por la existencia de dos o más folios con inscripciones idénticas que ocasionan la superposición total o parcial de derechos sobre bienes materiales o inmateriales, dando lugar a la nulidad o cancelación del segundo asiento registral, según la legislación de que se trate.

2- En el derecho marcario comparado existe una tendencia a regular los supuestos de doble inmatriculación de marcas idénticas pertenecientes a un mismo titular, para distinguir productos y servicios, estableciendo prohibiciones al registro y acciones de nulidad de oficio, cuando previamente no se pudo evitar la duplicidad de asientos registrales.

3- La legislación marcaria cubana es omisa en materia de duplicidad registral tanto en el orden sustantivo como en el procedimental y no existen normas de carácter supletorio que puedan llenar las lagunas de esta legislación especial.

4- El Registro de Derechos de Propiedad Industrial está integrado al Sistema de Registros Públicos y en este se prevén principios generales de la actividad registral y normas de procedimiento para la actuación del registrador, lo que obliga a atemperar la legislación marcaria a las exigencias de esta norma jurídica que atañe a todos los registros que pertenecen a este Sistema.

RECOMENDACIONES

En el orden legislativo

1-Que se modifique el Decreto-Ley No. 203/99 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" en el sentido de incluir una prohibición relativa en un precepto legal que deberá quedar redactado de la manera siguiente:

Variante A
Artículo X. El titular de una marca registrada podrá obtener un nuevo registro para la misma marca, a condición que esta distinga productos o servicios no reivindicados en el registro original.

Variante B
Artículo X.No puede registrarse como marca:
x) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.

BIBLIOGRAFÍA

- Barreda Moller, "Nuevo criterio adoptado por la Dirección de Signos Distintivos respecto a la duplicidad de registros", consultado en http://www.barredamoller.com/2013/09/.

- Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el protocolo de Madrid, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación 455 (S) Ginebra, 2018.

Sitios web consultados

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/doble-inmatriculacion/doble-inmatriculacion.htm
http://www.infoderechocivil.es/2014/07/registro-propiedad-principios-hipotecarios.html
http://www.infoderechocivil.es/2015/02/doble-inmatriculacion.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155381
http://regispro.es/nuevo-art-209-lh-interpretacion-por-la-dgrn-r-21-12-2015/
http://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/Doble-inmatriculacion-Requisitos-subsanarla-boe20160920-rDGRN20160726.aspx

Tratados Internacionales consultados

- Convenio de París sobre la protección de los Derechos de Propiedad Industrial.

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

- Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

- Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

Legislación cubana consultada

- Ley No. 59, de 16 de julio de 1987, Código Civil de la República de Cuba.

- Decreto-Ley No. 203, de 24 de diciembre de 1999, "De Marcas y Otros Signos Distintivos".

- Resolución No. 7, de 16 de enero de 1990, dictada por el Ministro de Justicia contentiva del Reglamento del Decreto-Ley No. 117 de 1989 "Del Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos".

- Resolución No. 63, de 22 de mayo del 2000, dictada por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Reglamento del Decreto-Ley No. 203, de 24 de diciembre de 1999, "De Marcas y Otros Signos Distintivos".

- Resolución No. 114, de 29 de junio de 2007, dictada por la Ministra de Justicia, que pone en vigor las Normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad.

- Resolución No. 249, de 1 de diciembre de 2015, dictada por la Ministra de Justicia, Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA CONSULTADA

- Argentina: Ley de Marcas y Designaciones de 26 de diciembre de 1980.
- Brasil: Ley Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996 que regula Derechos y Obligaciones Relativos a La Propiedad Industrial.
- Costa Rica: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de 22 de diciembre de 1999.

.

- Ecuador: Ley de Propiedad Intelectual de 8 de mayo de 1998.
- España: Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.
- México: Ley de la Propiedad Industrial (reformada el 1 de junio de 2016) y Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 9 de septiembre de 2002.
- Venezuela: Ley de Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955.

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS USUARIOS

Tomado de "La Transformación de las Oficinas de la PI", documento resultante de la Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de Países de América Latina, Lima, Perú, 2022

El objetivo principal de estas reuniones regionales es crear un foro de debate entre los directores de las oficinas de propiedad industrial sobre los principales desafíos, presentes y futuros que se les plantean, cuáles son las opciones y caminos a seguir, qué medidas están tomando y cuáles pueden ser los mecanismos de colaboración para enfrentar los retos del nuevo ecosistema de propiedad industrial en el contexto subregional.

En el encuentro de preparación, así como durante la interacción de los directores en la primera parte de la reunión, se puso de manifiesto la importancia de que las oficinas de PI sean reconocidas por los empresarios y la comunidad en general como entidades que impulsan la innovación y competitividad a nivel nacional, y que prestan servicios de protección de los derechos de quienes inventan, fabrican, comercializan, usan y/ o consumen todo tipo de productos.

Se resaltó la importancia de adoptar medidas y estrategias que permitan sensibilizar sobre la PI a los distintos actores que conforman y vinculan el ecosistema de innovación, comercio y desarrollo de los países. Se destacó que es fundamental familiarizar sobre la PI en etapas tempranas de escolaridad, tanto
en primaria como en secundaria y en los primeros semestres de universidad, siendo este aspecto uno de los frentes estratégicos que deben atenderse en el ecosistema de propiedad intelectual. Dados la amplitud y el alcance de los comentarios formulados a este respecto, se procedió a agrupar los temas en torno a los principales aspectos planteados en relación con la creación de capacidades y la formación, la promoción y la prestación de servicios al usuario, a saber:

A) Fortalecimiento de capacidades en el ámbito de los signos distintivos

1. Formación

Sobre este particular, los directores destacaron que para la región es fundamental ofrecer garantías en los procedimientos de concesión de derechos de marcas, dotando a sus examinadores de capacidades

e información actualizada sobre criterios de examen; a este respecto, se puso de relieve el intercambio de experiencias, de buenas prácticas, y de guías y manuales de tramitación como principal elemento de colaboración entre las oficinas. Los países propusieron estructurar un mecanismo regional de formación a través de la colaboración entre oficinas, que permita conocer los criterios de examen y la práctica de cada oficina en los principales aspectos del Derecho marcario.

Todos los países coincidieron en que el primer aspecto de interés que habría que abordar en el marco de un programa conjunto de formación debería ser las marcas no tradicionales. Países como la Argentina, Colombia, Guatemala, el Perú y el Uruguay, expresaron su disposición de exponer su experiencia en ese tema.

B) Programa para fortalecer la comercialización de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas

La riqueza cultural, la dinámica de innovación y emprendimiento y la gastronomía de cada región ocupan un lugar destacado a este respecto, pues la diversidad de nuestros pueblos y el uso de técnicas ancestrales para elaborar productos diferenciados exigen especial atención en un momento en el que se puede dar a conocer una marca, producto o servicio en todo el mundo gracias a los avances en materia
de telecomunicaciones y a las redes de abastecimiento, que cada vez cubren mayores extensiones geográficas en el mundo.

Teniendo en consideración las reflexiones que plantea ese asunto y los comentarios formulados el día anterior en las rondas del World Café, se deduce que es un tópico de gran interés con respecto a las necesidades (demandas) expuestas por la mayoría de los países. Se ha apuntado a la posibilidad de realizar actividades de fortalecimiento de capacidades en la protección y la gestión de estos signos distintivos, así como su gobernanza y comercialización en el contexto del comercio regional e internacional de productos, capacidades que deben ser creadas a nivel de las distintas entidades públicas (de promoción y/o regulación y control), productores y titulares, de modo que ello vaya en beneficio de los procesos de desarrollo de marcas colectivas, indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen.

Se señaló la importancia de intercambiar experiencias sobre casos de éxito de productos protegidos por signos de carácter colectivo. En las respuestas a los cuestionarios, países como Chile, el Perú y México ofrecieron su cooperación y la posibilidad de compartir su experiencia en este sentido, así como Colombia, aun cuando la directora de su oficina no pudiera estar presente en la reunión en Lima.

En las discusiones se subrayó la importancia y el papel que puede desempeñar en este contexto el Arreglo de Lisboa a fin de favorecer la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas de la región
a nivel internacional. Algunos países, como el Perú y México expresaron su disposición de compartir su experiencia como países parte en dicho tratado.

C) Diseños industriales

En las discusiones se subrayó la importancia y el papel que puede desempeñar en este contexto el Arreglo de Lisboa a fin de favorecer la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas de la región
a nivel internacional. Algunos países, como el Perú y México expresaron su disposición de compartir su experiencia como países parte en dicho tratado.

Al igual que en los temas anteriores, se indicó la importancia del intercambio de experiencias en la región. En este sentido algunos países, como la Argentina, Cuba, Costa Rica, el Ecuador, México y la
República Dominicana, solicitan apoyo de aquellos que hayan desarrollado programas de formación en el examen en materia de diseños industriales, así como programas para promover el registro de los diseños,
como por ejemplo la experiencia del Perú en la organización de concursos en torno al diseño industrial.

En relación con ese tema México ofreció poner a disposición de la región su experiencia como país miembro del Sistema de la Haya, y la Argentina señalo la importancia de desarrollar una estrategia regional para promover la protección y el uso de los diseños industriales (formalmente denominados "modelos y dibujos industriales").

D) Examen de solicitudes de patente, aspectos jurídicos en el trámite de patentes y Sistema del PCT

Para la región es de fundamental importancia continuar desarrollando capacidades en el examen de solicitudes de patente a fin de mejorar la calidad del examen y ofrecer mejores garantías con respecto al proceso regional de innovación. Se destacó la conveniencia de configurar con detalle las demandas para mantener un proceso de formación que permita la actualización continua en las nuevas y principales áreas de innovación, tanto en los aspectos técnicos del examen como en los aspectos legales vinculados a la protección de las invenciones.

Los ámbitos principales a ese respecto son la biotecnología, las invenciones implementadas por computadora, las interfaces gráficas de usuario, la implementación de soluciones mediante inteligencia artificial, Block Chance, etcétera.

Los programas colaborativos de formación de carácter regional y la cooperación internacional para su instrumentación se destacaron como un aspecto fundamental en el desarrollo de las capacidades en materia de patentes en la región. Países como el Brasil, Cuba, Chile y México, ofrecieron su apoyo en procedimientos de formación de examinadores de patentes. Se planteó como tema de interés conocer las experiencias de las oficinas en relación con la instrumentación de programas y/o medidas en materia de invenciones que sean objeto de "patentes verdes". El Brasil manifestó su disposición de compartir su experiencia en esta materia.

El Brasil, Chile y México también señalaron su voluntad de compartir su experiencia en relación con la gestión y uso del PCT.

E) Otras consideraciones en materia de formación

Varios directores se refirieron al reconocimiento que tienen los procedimientos de formación y enseñanza que se ofrecen en el marco de la OMPI a los funcionarios de las oficinas de la región, y al respecto Honduras se refirió a la posibilidad de que dichos cursos otorguen una certificación que acredite a sus participantes, ya que serviría de motivación y fortalecería el sentido pertenencia en las oficinas donde se realicen. Colombia, el Brasil y México ofrecieron brindar capacitación en el proceso de implementación del Protocolo de Madrid.

Para analizar el tema de promoción, se agruparon los siguientes temas:

2. Promoción

A) Programas y estrategias de comunicación

De forma general, los directores participantes resaltaron que es fundamental tener estrategias y/o programas de promoción para conseguir que la gente se interese por las cuestiones de propiedad intelectual (PI).

La reunión permitió un intercambio de experiencias acerca de las iniciativas que se están tomando en cada una de las oficinas, así como dar a conocer los objetivos de las campañas de sensibilización del público. Entre las experiencias presentadas se puede mencionar la de la Oficina de Venezuela, que está presente en varias plataformas de comunicación (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y VenApp) para atender e intercambiar información de forma más rápida y en tiempo real con sus usuarios, y aumentar el contacto regional con los potenciales usuarios del sistema de PI. También se dispone de servicios en línea para la consulta y gestión de solicitudes de registro de marcas, patentes y de protección en materia de derecho de autor.

Otras experiencias a destacar son las del Paraguay (Fiesta creativa), República Dominicana (campamento de verano, para estudiantes de últimos años de bachillerato), México (medidas y campañas de difusión de la propiedad intelectual, incluida la plataforma de servicios en línea), Honduras (comunidades de inventores) y el Perú (Programa educativo "Yo decido yo respeto" dirigido a estudiantes de escuelas públicas de entre 11-15 años).

Chile recomienda hacer tutoriales de formación para promocionar la propiedad intelectual y a ese respecto se podría aprovechar la experiencia que tienen algunos países ya en las redes sociales. Se destaca que estos tutoriales deben ser orientados a públicos objetivo, usando mensajes positivos con y la inclusión de personajes con perspectivas nuevas y adecuados a la forma actual de comunicación.

Como posible medida regional futura se planteó la idea de formular directrices de comunicación en temas de propiedad intelectual que puedan servir de referencia para la realización de estrategias puntuales en países de la región. Varios participantes señalaron la importancia de que las oficinas tengan presencia institucional en ferias y encuentros de
empresarios para fomentar su toma de conciencia sobre la propiedad intelectual.

B) Crear capacidades en las Pymes

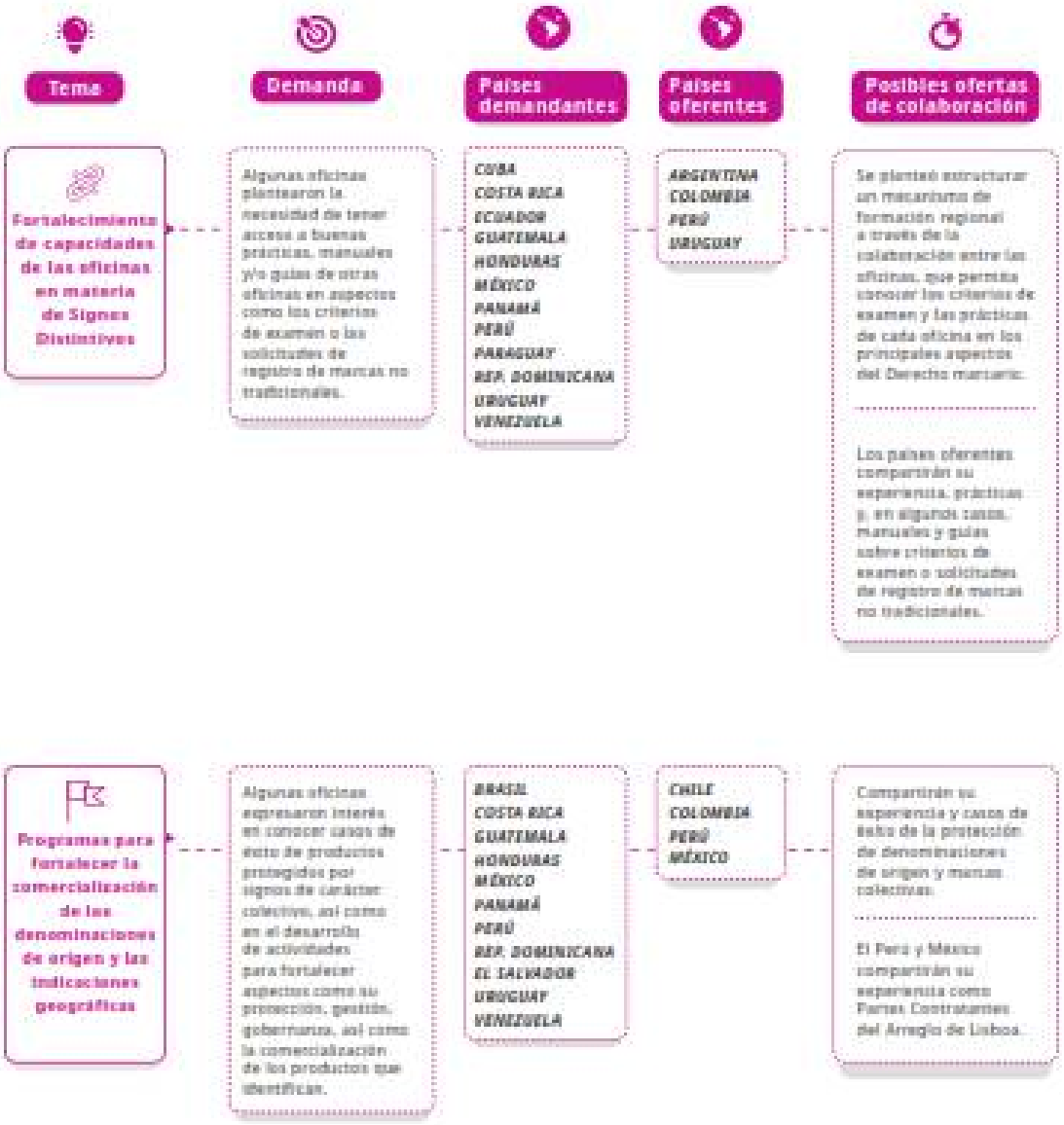
Se planteó como reto fundamental colaborar con las pymes para que se familiaricen más con la PI de modo que sean más competitivas y puedan gestionar mejor los riesgos en el ámbito del desarrollo y comercio en la región. Se debe destacar que el sistema de PI desempeña un importante papel, de modo que los programas de formación de empresarios y pymes se centren en la forma de proteger productos y servicios, en aumentar la visibilidad y el valor de sus productos en el mercado, en diferenciar su empresa y sus productos de la competencia, en acceder a información (técnica y/o comercial), en evitar el riesgo de utilizar derechos de terceros, y en evitar la pérdida de información, innovaciones o activos propios y valiosos.

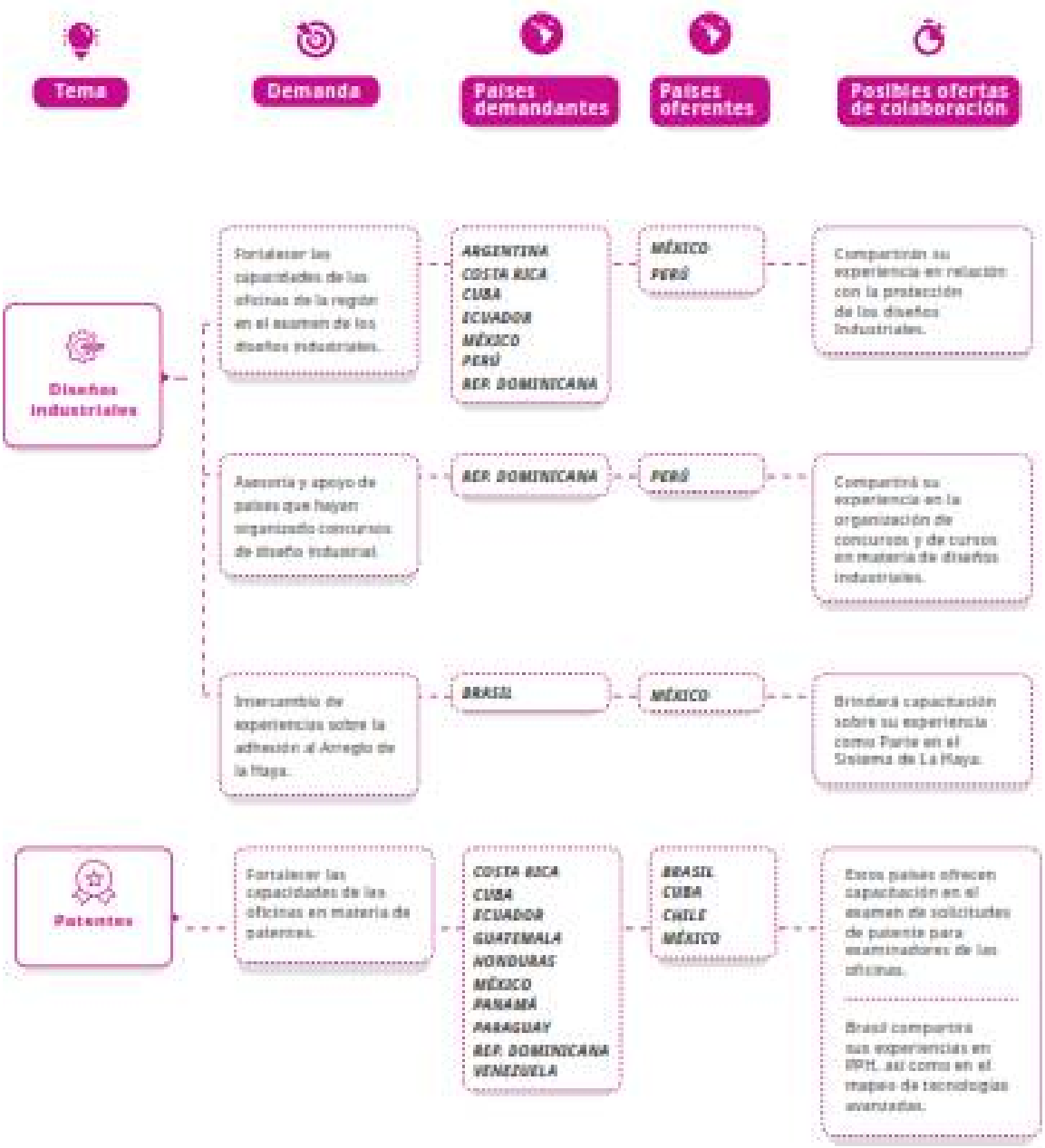
Países como la Argentina, Honduras, México, el Uruguay, Cuba, el Perú y El Salvador expresaron especial interés en este aspecto y mencionaron los siguientes temas como prioritarios para apoyar la gestión: apoyo a las pymes para que en incorporen la PI en las estrategias empresariales y crear capacidades en la valoración de activos intangibles.

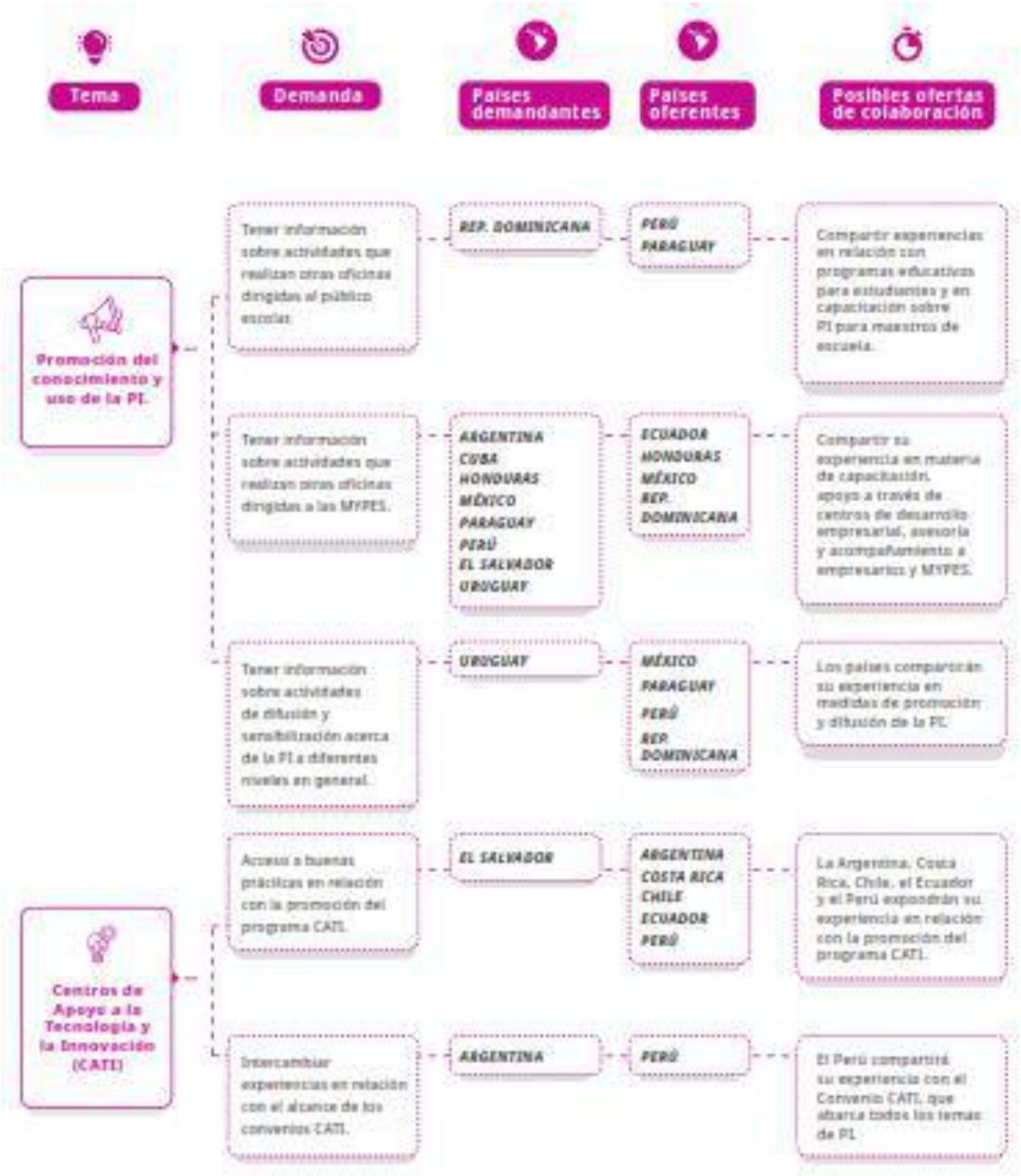
Durante las sesiones se conversó sobre lo que puede ofrecer cada país sobre la base de su experiencia; cabe destacar a ese respecto la experiencia del Brasil (Inapi); el Ecuador (cómo llegar a lugares lejanos, pueblos agrónomos, indígenas, etc.); el Perú (promoción del uso de las marcas colectivas en el contexto de las MiPymes); Honduras (programa para desarrollar un centro de desarrollo empresarial de MiPymes a través de su vinculación con de las cámaras de comercio e industria), entre otros.

Cuba solicitó apoyo puntual en el desarrollo de empresas de base tecnológica, en el contexto sus parques tecnológicos para incorporar en ellos capacidades en gestión de la propiedad intelectual.

Los países destacaron la importancia y papel que tienen los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) para crear capacidades y apoyar la innovación e iniciativa empresarial en la región. Se plantea la importancia que puede tener una red de regional de CATIS a fin de normalizar y favorecer el intercambio de experiencias y formas de prestar servicios de apoyo. También se señaló la necesidad de ofrecer mayor formación en aspectos como la transferencia de tecnología y/o el desarrollo de modelos de actividad y gestión de los derechos de PI.


Tema
Demanda
Países demandantes
Países oferentes
Posibles ofertas de colaboración
Fortalecimiento de capacidades de las oficinas en materia de Signos Distintivos
Algunas oficinas plantearon la necesidad de tener acceso a buenas prácticas, manuales y/o guías de otras oficinas en aspectos como los criterios de examen o las solicitudes de registro de marcas no tradicionales.
COSTA RICA
ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ
PARAGUAY
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
ARGENTINA
COLOMBIA
PERÚ
URUGUAY
Se plantea estructurar un mecanismo de formación regional a través de la colaboración entre las oficinas, que permita conocer los criterios de examen y las prácticas de cada oficina en los principales aspectos del Derecho marcario.
Los países oferentes compartirán su experiencia, prácticas y, en algunos casos, manuales y guías sobre criterios de examen o solicitudes de registro de marcas no tradicionales.
Programas para fortalecer la comercialización de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
Algunas oficinas expresaron interés en conocer casos de éxito de productos protegidos por signos de carácter colectivo, así como en el desarrollo de actividades para fortalecer aspectos como su protección, gestión, gobernanza, así como la comercialización de los productos que identifican.
BRASIL
COSTA RICA
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
URUGUAY
VENEZUELA
CHILE
COLOMBIA
PERÚ
MÉXICO
Compartirán su experiencia y casos de éxito de la protección de denominaciones de origen y marcas colectivas.
El Perú y México compartirán su experiencia como Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa.


Tema
Demanda
Países demandantes
Países oferentes
Posibles ofertas de colaboración
Diseños industriales
Fortalecer las capacidades de las oficinas de la región en el examen de los diseños industriales.
ARGENTINA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
MÉXICO
PERÚ
REP. DOMINICANA
MÉXICO
PERÚ
Compartirán su experiencia en relación con la protección de los diseños industriales.
Asesoría y apoyo de países que hayan organizado concursos de diseño industrial.
REP. DOMINICANA
PERÚ
Compartirá su experiencia en la organización de concursos y de cursos en materia de diseños industriales.
Intercambio de experiencias sobre la adhesión al Arreglo de la Haya.
BRASIL
MÉXICO
Brindará capacitación sobre su experiencia como Parte en el Sistema de La Haya.
Patentes
Fortalecer las capacidades de las oficinas en materia de patentes.
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAY
REP. DOMINICANA
VENEZUELA
BRASIL
CUBA
CHILE
MÉXICO
Estos países ofrecen capacitación en el examen de solicitudes de patente para examinadores de las oficinas.
Brasil compartirá sus experiencias en IPRI, así como en el mapeo de tecnologías avanzadas.


Tema
Demanda
Países demandantes
Países oferentes
Posibles ofertas de colaboración
Promoción del conocimiento y uso de la PI.
Tener información sobre actividades que realizan otras oficinas dirigidas al público escolar.
REP. DOMINICANA
PERÚ
PARAGUAY
Compartir experiencias en relación con programas educativos para estudiantes y en capacitación sobre PI para maestros de escuela.
Tener información sobre actividades que realizan otras oficinas dirigidas a las MYPES.
ARGENTINA
CUBA
HONDURAS
MÉXICO
PARAGUAY
PERÚ
EL SALVADOR
URUGUAY
ECUADOR
HONDURAS
MÉXICO
REP. DOMINICANA
Compartir su experiencia en materia de capacitación, apoyo a través de centros de desarrollo empresarial, asesoría y acompañamiento a empresarios y MYPES.
Tener información sobre actividades de difusión y sensibilización acerca de la PI a diferentes niveles en general.
URUGUAY
MÉXICO
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
Los países compartirán su experiencia en medidas de promoción y difusión de la PI.
Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI)
Acceso a buenas prácticas en relación con la promoción del programa CATI.
EL SALVADOR
ARGENTINA
COSTA RICA
CHILE
ECUADOR
PERÚ
La Argentina, Costa Rica, Chile, el Ecuador y el Perú expondrán su experiencia en relación con la promoción del programa CATI.
Intercambiar experiencias en relación con el alcance de los convenios CATI.
ARGENTINA
PERÚ
El Perú compartirá su experiencia con el Convenio CATI, que abarca todos los temas de PI.

Al ser el tema esencial del encuentro, la matriz de ofertas y demandas tiene como propósito plantear posibilidades de colaboración futura entre los países de la región.

Es innegable el progreso que han tenido muchos de los países en diferentes aspectos de la PI, que viene dado por la dinámica de sus mercados y/o ecosistemas de innovación. Cada una de sus prácticas, vistas hoy como experiencias, son un recurso inestimable del que pueden hacer uso los demás países, aprovechando curvas de aprendizaje y adaptando lo que se requiera a sus exigencias particulares.

Fue así como desde los cuestionarios de preparación del encuentro, así como en la fase de rondas y en el foro general, algunas oficinas se refirieron de forma específica a temas en los cuales consideran necesaria la colaboración de otras oficinas de la región. De ahí que la Oficina de México planteara la necesidad de obtener asistencia en relación con la difusión y promoción de mecanismos alternativos de solución de diferencias; a ese respecto, la Oficina de Chile señaló la reciente firma de un acuerdo con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile, el cual está en fase inicial de implementación, y de cuyos avances también se irá informando en el futuro.

Por otra parte, habida cuenta de las necesidades planteadas inicialmente por varias oficinas, se acordó un importante eje de colaboración transversal relativo al fortalecimiento de los centros de formación en PI con miras a la creación y el desarrollo de cursos virtuales, de programas de formación de formadores, etcétera. Por otra parte, hubo oficinas que plantearon el establecimiento de mecanismos de monetización y comercialización de la PI y de valoración de activos intangibles y la creación de capacidades para que los usuarios del sistema incorporen la PI en sus estrategias empresariales. A ese respecto, y tomando en cuenta que en el desarrollo de las rondas y los foros se puso en evidencia el interés generalizado de las oficinas por estas temáticas, se determinó que también se trata de un eje de colaboración transversal.

Para finalizar esta temática de colaboración, se abordó la cuestión del género y las estrategias de apoyo a la mujer, que fue planteada por varios países. A ese respecto, se concluyó que esa cuestión también debe ser objeto de colaboración transversal y se hizo referencia a la creación de la Red Latinoamericana de PI y Género, que cuenta con el apoyo de la OMPI, y cuyo objetivo es velar por que la PI sea también una herramienta que promueva el cierre de brechas y la igualdad de género, facilitando procesos de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre las oficinas de PI de la región que permitan el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en esta materia, generando así un beneficio para las propias oficinas y de quienes acceden a sus servicios.