



La Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto del 2018 dictó el paquete legislativo concerniente a temas de Propiedad Industrial del cual adolecía nuestro ordenamiento jurídico.

El presente material está encaminado a realizar un acercamiento al tema.

El **Decreto-Ley No. 336** “De las disposiciones contractuales de Propiedad Industrial en los negocios jurídicos”, de fecha 30 de junio del 2016, entrada en vigor el 10 de octubre del 2018, tiene como objeto establecer las normas relativas a las disposiciones contractuales de propiedad industrial que se deben incluir en los negocios jurídicos para la adquisición de tecnología y en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, e identificar disposiciones contractuales restrictivas que impiden, limitan o distorsionan abusiva o injustificadamente el desempeño industrial y comercial. Sus disposiciones se aplican a los negocios jurídicos donde se adquiere tecnología de una parte extranjera por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba.

Así mismo establece en su Capítulo II los Contratos de Licencia y Cesión para la Adquisición de Tecnología no Incorporada, definiendo a su vez en la Sección Primera Generalidades, los conceptos de: contratos de información o divulgada, contratos de licencia sobre una solicitud o derecho de PI, contratos de cesión de una solicitud o de un derecho de PI y contratos de cesión de información no divulgada. Describe además en las secciones de la Segunda a la Séptima, todas las disposiciones que deben de incluir cada uno de estos contratos por separados, realizando una exhaustiva enumeración de las cláusulas que no pueden faltar.

Se hace un particular en su Capítulo III para los contratos de Adquisición de Tecnología Incorporada anunciando taxativamente las disposiciones que deben incluir.

Se reconoce a su vez en el Capítulo IV los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica, definiéndolos y estableciendo todas las disposiciones que deben de incluir, realizando la salvedad en el caso que exista transferencia de material biológico, se requiere la concertación adicional de forma anexa de un acuerdo de transferencia de material biológico y describe también las cláusulas que debe incluir.

A continuación en el Capítulo V se definen las disposiciones restrictivas en los contratos de licencia, declarando su nulidad y advirtiendo, las cláusulas que no serán admisibles. Dedicamos el Capítulo VI, artículo 25 a las Anotaciones, estableciendo que la OCPI se regirá por lo que en este presente Decreto-Ley se dispone.

Culmina con sus Disposiciones Finales derogando el Título XI del Decreto-Ley 68 del 14 de mayo del 1983.



El Decreto-Ley **No. 337** “ De la protección contra las prácticas desleales en materia de Propiedad Industrial”, establece en su Capítulo I las normas para la protección de las prácticas desleales en la industria y el comercio; así como la protección de la información no divulgada. Define en su artículo 2 la práctica desleal como...” todo acto contrario a los usos y prácticas honestas en la industria y el comercio, siempre que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en la promoción y ofrecimiento de productos o servicios en mercado nacional a favor del comisor de las prácticas tipificadas o de un tercero”, regulando taxativamente en el artículo 2.2 los particulares que se prohíben.

Describe en su Capítulo II Sección Primera los requisitos o condiciones que deben tener la información para clasificarse como no divulgada, así como su forma de transmisión a través de licencias para autorizar su uso. Dedicar un apartado además a la información no divulgada que sea necesaria proporcionar a cualquier autoridad administrativa o judicial que la requiera.

Se regula y define el uso comercial desleal por terceros así como, las personas legitimadas para presentar demanda ante Tribunal, a saber: las personas naturales y jurídicas que participen en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por una práctica desleal; las asociaciones legalmente reconocidas y el fiscal cuando puedan ser afectados directa o indirectamente el orden, la moral, los intereses de los consumidores u otros intereses públicos.

En sus disposiciones finales no existen artículos derogatorios porque en el país no se había legislado nada al respecto con anterioridad.

El Decreto **No. 341** fortalece la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, constituyéndola como una entidad autofinanciada con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Se define su función rectora del Sistema de Propiedad Industrial y a la misión de conferir el registro de los derechos de Propiedad Industrial en la República de Cuba y prestar servicios científicos–tecnológicos especializados en la materia, para contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la inversión nacional y extranjera, la industria y el comercio. Define sus funciones y la representación legal a cargo de un Director General cuyas obligaciones y atribuciones son definidas en el Reglamento orgánico de esa entidad.

Tras 7 años de promulgación del Decreto-Ley No. 290 “De las Invenciones y Dibujos de Modelos de Utilidad”, de fecha 20 de noviembre del 2011, no es hasta nuestros días que se dicta el Decreto **No. 342** contentivo de su Reglamento, **AL FIN.**

Dicho Reglamento consta de II Títulos, XIV Capítulos y 128 artículos, desglosados de la siguiente manera:

**Título I:** Procedimiento de concesión, que define los aspectos generales en la presentación de la solicitud; regula desde las solicitudes, el examen formal, el examen sustantivo, conversión en la forma de protección hasta la división de la solicitud.

**Título II:** Disposiciones Comunes, dividido en IX Capítulos a saber:

Capítulo I: Procedimientos generales, definido y regulando los procedimientos de oposición, Recursos de Alzada, procedimiento para declarar nulidad y cancelación, Restablecimiento de Derechos, Anotaciones, Modificaciones y Correcciones.

Capítulo II: Cotitularidad.

Capítulo III: Remuneración a los inventores o autores.

Capítulo IV: Documentos que acreditan la representación.

Capítulo V: Requerimientos y comunicaciones especiales´

Capítulo VI: Notificaciones.

Capítulo VII: Procedimiento de concesión de licencia obligatoria.

Capítulo VIII: Renuncia.

Capítulo IX: Publicidad.

En tal sentido, se define que las solicitudes de patentes y registros se presentan en la OCPI en días y horas hábiles y los documentos que integran la solicitud se deben presentar en dos ejemplares en papel debidamente firmados, si el solicitante tuviese interés de obtener una copia, debe presentar una adicional.

Si se pretende reconocer prioridad el solicitante aportará una copia certificada por la oficina del país que dio origen de los documentos contentivos en la solicitud de prioridad en el término improrrogable de 3 meses. En caso de reivindicarse más de una prioridad, se presentan tantos documentos como correspondan.



La oficina al momento de presentar la solicitud de patente o de modelo de utilidad inscribe en el registro habilitado a tales efectos la fecha, hora y minuto en que dicho acto tiene lugar, presentándose en el formulario establecido por la misma. La solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad se presenta mediante formularios establecidos por la Oficina.

Durante el examen formal de comprueba que los documentos que integran la solicitud se encuentren en idioma español o si se acompaña en los casos que proceda, la correspondiente traducción y su verificación, si el objeto es patentable o no, si se ajusta a los requisitos establecidos en el Decreto-Ley para la presentación, entre otros supuestos que se encuentran taxativamente recogidos en el Reglamento. Posteriormente se procederá al examen sustantivo, donde la oficina analizará los siguientes aspectos:

- a) Si el objeto de la solicitud constituye invención y es patentable, o si es registrable como modelo de utilidad.
- b) Si procede la aceptación de la fecha o de las fechas de prioridad reivindicadas y si tal reivindicación y la presentación del documento correspondiente han sido efectuados dentro de los términos legalmente establecidos.
- c) Si se divulga la invención de una manera clara y completa.
- d) Si la solicitud de patente invención cumple con el requisito de unidad de invención.
- e) Si la invención posee novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial
- f) Si se adiciona materia nueva respecto al contenido de la solicitud original.

El examen de la novedad y la actividad inventiva se realiza a partir de la búsqueda en el estado de la técnica existente. La materia que finalmente queda incluida en la descripción o en las reivindicaciones de la patente o el modelo de utilidad de la solicitud de fecha anterior, y que es publicada en el Boletín Oficial, se considera como parte del estado de la técnica a los efectos de determinar la novedad de cualquier otra solicitud de fecha posterior.

Si al efectuar el examen sustantivo de una solicitud, se detecta que existe en trámite otra solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad de fecha de prioridad anterior sin publicar, en el cual se describa o se reivindique alguna materia que podría afectar, en todo o en parte, la novedad de lo reivindicado en la solicitud bajo el examen, la Oficina suspende el examen en curso hasta la publicación de la solicitud anterior.



Concluido el examen sustantivo el Jefe del departamento correspondiente, puede conceder parcialmente la solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad, respecto a las reivindicaciones aceptadas. La oficina puede modificar el título de la invención para que se corresponda con el objeto u objetos patentables. Una vez concedida la solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad, y hecho efectivo el pago de la tarifa de concesión, la Oficina emite el Certificado correspondiente.

Se establece además en su Capítulo III del Primer Título “Conversión de la forma de protección” que el solicitante puede convertir la solicitud de registro de modelo de utilidad a solicitud de patente de invención, o viceversa, a instancia de parte o por requerimiento de la Oficina, mediante el formulario establecido previo al pago de una tarifa.

Aparece por primera vez en nuestra legislación la tan anhelada remuneración para los inventores o autores, disponiendo en su artículo 100 que será el máximo responsable de la entidad quien dictará las regulaciones internas para la implementación de la remuneración a inventores o autores, según lo dispuesto en el Decreto-Ley dictado a tales efectos. En tal sentido, la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Ros Pérez Montoya, emitió la Resolución No. 152, de fecha 29 de junio del 2018, donde se establecen los Procedimientos para la remuneración a inventores, autores y obtentores. Definiendo que la remuneración se realizara anualmente y el por ciento a remunerar se fijará entre el 1 y el 10 % del beneficio económico obtenido por la explotación de la patente, registro o variedad vegetal. En los casos en que estos beneficios se obtengan por las regalías o pagos fijos derivados de la concesión de licencias, el por ciento se determina en un rango entre el 10 y el 30 del beneficio económico.

Describe a continuación en su Capítulo VII detalladamente el procedimiento de concesión de licencias obligatorias. Destina un Capítulo a la Renuncia, otro a Publicidad y Publicaciones.

Se publicó además el Decreto-Ley **No. 343/2018** Del Sistema de Propiedad Industrial, definiendo su objeto y alcance, principales objetivos y bases del sistema, las indicaciones para la gestión de la P. Conteniendo el Anexo Único que constituye la Guía para el diagnóstico y la supervisión.