



INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR

## REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
en cooperación con  
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),  
y  
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México  
**Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004**

LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MECANISMOS PARA FACILITAR  
EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS NACIONALES CAPACIDAD EFECTIVA DE  
CONSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBSERVANCIA DE ESTOS ACTIVOS,  
TANTO A NIVEL NACIONAL COMO EN LOS MERCADOS NATURALES DE  
EXPORTACIÓN. EL PAPEL DE LOS AGENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por la Sra. María de los Ángeles Sánchez Torres, Directora General,  
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana*

## I. INTRODUCCIÓN

1. La esfera de la ciencia y la tecnología ha experimentado cambios en las últimas décadas. Las actividades de investigación y desarrollo están desplazándose de las grandes empresas y laboratorios centrales a un tipo de organización más fragmentada y flexible. El progreso técnico se ha acelerado rápidamente a la vez que los mercados se han internacionalizado.
2. La I + D empresarial está siendo sometida a las presiones y cambios del mercado, lo que explica el cambio estructural hacia una mayor descentralización y fragmentación.
3. Por lo tanto, se hace necesaria la formulación de una estrategia tecnológica, la búsqueda de información constante a través de la vigilancia tecnología y la inteligencia empresarial, el logro del equilibrio entre la investigación básica y la investigación aplicada, así como la conformación de una estrategia adecuada de protección de los resultados, y, por consiguiente una estrategia de comercialización de estos activos intangibles.
4. En el ámbito nacional, a partir de la década de los 90, se produce el perfeccionamiento de las actividades del Estado y se actualizan y perfeccionan las funciones de los Organismos de la Administración Central del Estado.
5. Se implementa el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT) y se crea una cultura sobre los Proyectos de Innovación y la Dirección Integrada de Proyectos, tanto en el sector de I + D, como en el sector empresarial.
6. Entre 1991 y 1992 comienza la creación de los Polos Científicos, lo que representa un concepto novedoso que incluye la interacción sistemática de las actividades de investigación, docencia, la producción y la información científico y técnica. Se crea el Polo Científico del Oeste de la capital dirigido al desarrollo acelerado de la biotecnología, orientado estratégicamente a la integración del sector, con vistas a lograr un impacto del mismo sobre la salud pública, la producción de alimentos y la economía en general, trayendo como resultando la creación de nuevas instituciones de Investigación y Producción y centros vinculados a la Industria Farmacéutica. Este Plan estimuló considerablemente el crecimiento de las industrias biotecnológica y farmacéutica en Cuba.
7. En el orden empresarial, se establece un proceso de redimensionamiento y perfeccionamiento del desempeño tecnológico y financiero de las empresas estatales. Se descentralizan las actividades del Estado y del comercio exterior. Se aprueba la Ley N° 77 de la Inversión Extranjera que tiene como objeto promover e incentivar la inversión extranjera en el territorio nacional para que contribuya al fortalecimiento de la capacidad económica y al desarrollo sostenible del país.
8. El factor de protección desempeña un papel relevante en todo el proceso de innovación tecnológica, en la evaluación de la competitividad para conocer el grado de protección del patrimonio tecnológico, en el diseño de la estrategia tecnológica para plantear estrategias de anticipación a los competidores y para evitar infracción de derechos de terceros. De esta forma, se hace necesario asegurar la protección comercial del potencial innovador.

## II. MECANISMOS PARA FACILITAR, EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS NACIONALES, LA CAPACIDAD EFECTIVA DE CONSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBSERVANCIA DE ESTOS ACTIVOS

9. La protección de los activos de propiedad industrial obliga a conocer las características del Sistema de Propiedad Industrial nacional. Se hace necesario lograr que esta actividad se convierta en una herramienta para el quehacer organizacional de las entidades nacionales y se creen estructuras internas que coadyuven a contar con una capacidad instalada efectiva para la constitución, mantenimiento y observancia de estos activos, a saber: las invenciones, los dibujos y modelos industrial, las marcas comerciales y otros signos distintivos y la protección de la información no divulgada.

10. Por otra parte la propiedad industrial constituye una herramienta necesaria e indispensable en el proceso de innovación tecnológica, de transferencia de tecnología y asistencia técnica.

11. La legislación nacional y los compromisos internacionales han ido conformando el régimen jurídico nacional en materia de propiedad industrial. La membresía a la Organización Mundial del Comercio trajo consigo, *inter alia*, la adecuación del marco legislativo en materia de propiedad industrial a los estándares establecidos por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC).

12. En el marco institucional, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial ha ido actualizando su misión y visión, así como orientando sus objetivos estratégicos dirigidos a potenciar la capacidad del capital humano en primer orden, el establecimiento del marco legislativo en la materia, el desarrollo del plan de la cultura en materia de propiedad industrial incluyendo la actividad de capacitación de los recursos humanos a través del programa de diplomado y maestría en gerencia de la propiedad intelectual.

13. También ha potenciado el uso de las tecnologías de la información para la administración de las actividades derivadas del proceso de concesión de los derechos exclusivos en la materia, así como para el acceso a la información que se desprende del sistema de protección, lo cual contribuye a la diversificación de los servicios de especializados de valor agregado en esta actividad.

14. La creación de la Secciones Provinciales de la Propiedad Industrial en las diferentes provincias del país, el fortalecimiento de la cooperación internacional, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial y la Oficina Europea de Patentes constituyen elementos fundamentales para el desempeño institucional.

15. La adhesión de nuestro país al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas en el año 1989 y al Protocolo de Madrid en el año 1995, así como la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes en 1996, ha facilitado a los usuarios nacionales del sistema de propiedad industrial contar con instrumentos jurídicos internacionales que facilitan la protección de los activos de propiedad industrial en diferentes países.

16. Todo esto impone un enfoque sistémico de la actividad de la propiedad industrial en nuestro país como instrumento de gestión de la cartera de intangibles de las entidades nacionales del sector de investigación – desarrollo y el sector empresarial. En tal sentido, el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y su interrelación con los diferentes sistemas de la economía nacional impone que cada actor social del Sistema Nacional de Propiedad Industrial conozca sus propias funciones, constituyendo un mecanismo para facilitar la protección tanto a nivel nacional como en los mercados de exportación.

17. Los objetivos del Sistema Nacional de Propiedad Industrial son los siguientes:

- fomentar una cultura en la materia;
- coadyuvar al cumplimiento de los marcos normativos en Propiedad Industrial, y, en particular, el respecto de los derechos conferidos en la materia a nacionales y extranjeros;
- fomentar la utilización de la Propiedad Industrial para amparar jurídicamente los resultados de la actividad creadora nacional en Cuba y en el extranjero;
- garantizar los términos y condiciones sobre propiedad industrial en los acuerdos de licencia de las diferentes modalidades, garantizar que se aseguren los derechos y obligaciones individuales y conjuntos de las partes respecto al patrimonio tecnológico y marcario y de su explotación comercial en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica; y
- estructurar la inserción de las actividades consustanciales que la propiedad industrial comprende de modo que se armonice, en forma coherente, con la infraestructura para la investigación, el desarrollo, la producción, los servicios y el comercio.

18. El Sistema Nacional de Propiedad Industrial establece las pautas rectoras que identifican el conjunto de acciones y de conductas a seguir en cada actor social, de las cuales podemos mencionar las siguientes:

- en la planificación y desarrollo de las etapas de las actividades científico-técnicas en sus diferentes categorías se deben consultar la información en materia de propiedad industrial,
- se deberá evaluar el grado de madurez o suficiencia de la investigación en su fase final con vistas a determinar la cobertura técnica, si la investigación deberá ser madurada, si satisface los requisitos exigidos para la protección
- se deberá evaluar la conveniencia de proteger en Cuba o en el extranjero por patente o por modelo de utilidad
- se deberá conocer cómo se confeccionan los documentos que conforman las solicitudes de registro de derechos de Propiedad Industrial en las diferentes modalidades
- el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial debe constituir para la entidad una herramienta indispensable para la planificación y la toma de decisiones
- deben implementarse mecanismos y procedimientos que preserven el carácter secreto de los conocimientos técnicos, de producción, comerciales y otros que no pierden su valor como activo comercial

- se establecerán procedimientos internos que eviten la infracción de derechos de terceros, registrados y vigentes en el país y en los territorios de exportación
- los productos y servicios que se introduzcan al comercio nacional o extranjero deberán ser identificados mediante marcas comerciales
- en las negociaciones para la adquisición de tecnología desincorporada se deberá prever que, en los acuerdos de licencia que involucren derechos de propiedad industrial registrados o información no divulgada, se incluyan las disposiciones en materia de propiedad industrial que garanticen el uso no abusivo de los derechos de propiedad industrial, el pleno acceso a la tecnología, la libertad de competencia y el justo respecto a los derechos e intereses de la entidad
- en los convenios de colaboración económica y científico-técnica se deben incluir las disposiciones adecuadas y oportunas en materia de propiedad industrial que garanticen la plena protección de los derechos que corresponden a las partes sobre resultados previos y sobre aquellos que se obtengan conjuntamente
- los gastos para la protección legal y mantenimiento de los derechos de propiedad industrial adquiridos en Cuba y en el extranjero

21. Para la ejecución de las pautas rectoras, las entidades nacionales deben estructurar un Sistema de Propiedad Industrial Interno que garantice la correcta y acertada ejecución de las actividades objeto de las presentes pautas. Se debe diseñar un sistema interno en correspondencia con el perfil de la actividad que desarrolla, ya sea de investigación, desarrollo, de producción, de servicios, de comercios u otra; la productividad de las creaciones y nuevos conocimientos tecnológicos; la calidad el impacto comercial y social de sus resultados, y su situación en el mercado nacional e internacional.

22. La estructura organizativa del sistema puede ser a través del establecimiento de un área organizativa que dirija y participe en el quehacer de la propiedad industrial, la designación de coordinadores de actividades con nivel de ejecución en las áreas organizativas que competa o a través de la designación de gestores que contraten servicios externos de Bufetes y Consultorías especializadas en la materia.

23. El establecimiento de estas estructuras internas se fundamenta en la Resolución N° 21/2002 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que establece las Bases del Sistema, Objetivos, Ámbito de Acción, Estructura, Actores Sociales, Pautas Rectoras y los Lineamientos Metodológicos para el Diseño del Sistema Interno de Propiedad Industrial.

### III. EL PAPEL DE LOS AGENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

24. La representación de las personas naturales y jurídicas en la actividad de solicitud, tramitación, mantenimiento, modificación y extinción de los derechos de propiedad industrial constituye un elemento de vital importancia del sistema de propiedad industrial y para la defensa de los derechos que de él se derivan.

25. En nuestro país el Decreto Ley N° 160 del 9 de junio de 1995, para facilitar la presentación y modificación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y químicos para la agricultura, establece en su Disposición Final Tercera que el Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial autorizará a las personas naturales que serán consideradas agentes oficiales y podrán actuar como representantes de los solicitantes mediante el procedimiento que se establezca.
26. La Resolución Número 659/2002 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial establece el Reglamento de Agentes y Oficiales y Representantes de la Propiedad Industrial, considerando como Agente Oficial a la persona acreditada por la Oficina que está facultada para ejercer representación de personas naturales y jurídicas ante la OCPI y ante las autoridades homólogas en los distintos países, en asuntos relativos al registro de las diferentes modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos que emanan de éste.
27. La acreditación de los Agentes Oficiales se realiza a través de un examen de acreditación. La condición de agentes puede otorgarse en las siguientes categorías: Agente Oficial de Patentes que actúa en los asuntos relacionados con las invenciones patentables, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y las obtenciones vegetales; Agente Oficial de Dibujos y Modelos Industriales; Agente Oficial de Marcas y Agente Oficial de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos Industriales.
28. El rol de los agentes oficiales de la propiedad industrial se fortaleció a partir de la creación de consultorías especializadas en la materia. Ellas son: LEX S.A. Servicios Jurídicos de Marcas y Patentes; CLAIM S.A.; Consultoría Jurídica Internacional; CONAS, Consultores Asociados y Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes.
29. Los servicios de los Agentes Oficiales abarcan dos aspectos fundamentales, las relaciones con los clientes y con las Oficina Nacional de Propiedad Industrial.
30. Los Bufetes y Consultorías especializados en materia de propiedad industrial conforman el conjunto de actores sociales del Sistema Nacional de Propiedad Industrial. Dentro de los servicios básicos que ofrecen podemos mencionar los siguientes:
- asesoramiento sobre los sistemas de propiedad industrial;
  - presentación, tramitación, mantenimiento y modificación de los derechos en materia de propiedad industrial;
  - redacción de la descripción, reivindicaciones y preparación de los dibujos para la presentación de las solicitudes de patentes;
  - intervención ante las oficinas de la propiedad industrial en relación con las formalidades y requerimientos oficiales;
  - pago de las tasas de tramitación de las diferentes modalidades de la propiedad industrial;
  - mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad industrial de sus clientes;
  - presentación de recurso de oposición;
  - servicios de vigilancia tecnológica;
  - asumirá la representación legal ante instancias administrativas y judiciales en materia de Propiedad Industrial;
  - elaboración y negociación de contratos relativos a la Propiedad Intelectual; y
  - negociación y Asistencia Jurídica por Infracción de Derechos.

31. Con el propósito de coadyuvar a la actualización de los agentes oficiales, la Oficina realiza un Encuentro Anual donde se dan a conocer los nuevos elementos del Sistema de Patentes, las modificaciones a los Tratados y Arreglos Internacionales en la materia, y se fomenta el intercambio profesional. Por otra parte, los Agentes Oficiales de la propiedad industrial participan en los eventos nacionales e internacionales que se realizan anualmente como parte del programa nacional de la cultura en propiedad industrial.

#### IV. BIBLIOGRAFÍA

1. Ciencia, Innovación y futuro. Fidel Castro Díaz-Balart, Instituto Cubano del Libro. La Habana, 2001,
2. Decreto-Ley N° 68 de 14 de mayo de 1983. “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”.
3. Decreto-Ley N° 203 de 24 de diciembre de 1999. “De Marcas y Otros Signos Distintivos”.
4. Decreto-Ley N° 160 “Para facilitar la presentación y modificación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y químicos para la agricultura”, de 9 de junio de 1995.
5. Información Legal. Oficina Nacional Tips-Cuba.
6. Resolución 21/2002 del CITMA que establece el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y define las bases, objetivos, ámbito de acción, estructura y actores sociales, pautas rectoras y lineamientos metodológicos para la implementación de los Sistemas Internos de Propiedad Industrial.
7. Resolución Número 659/2002 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial que establece el Reglamento de Agentes Oficiales y Representantes de la Propiedad Industrial.
8. Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica. La Habana, 1995.
9. La función de los agentes de patentes y marcas como asesores y catalizadores en el Sistema Nacional de Propiedad Industrial. Brian Cronin. ISIP/96/7. OMPI, 1996.

[Fin del documento]