

Las marcas como activo intangible del empresario: sus funciones, diversidad de signos y problemáticas en el escenario cubano

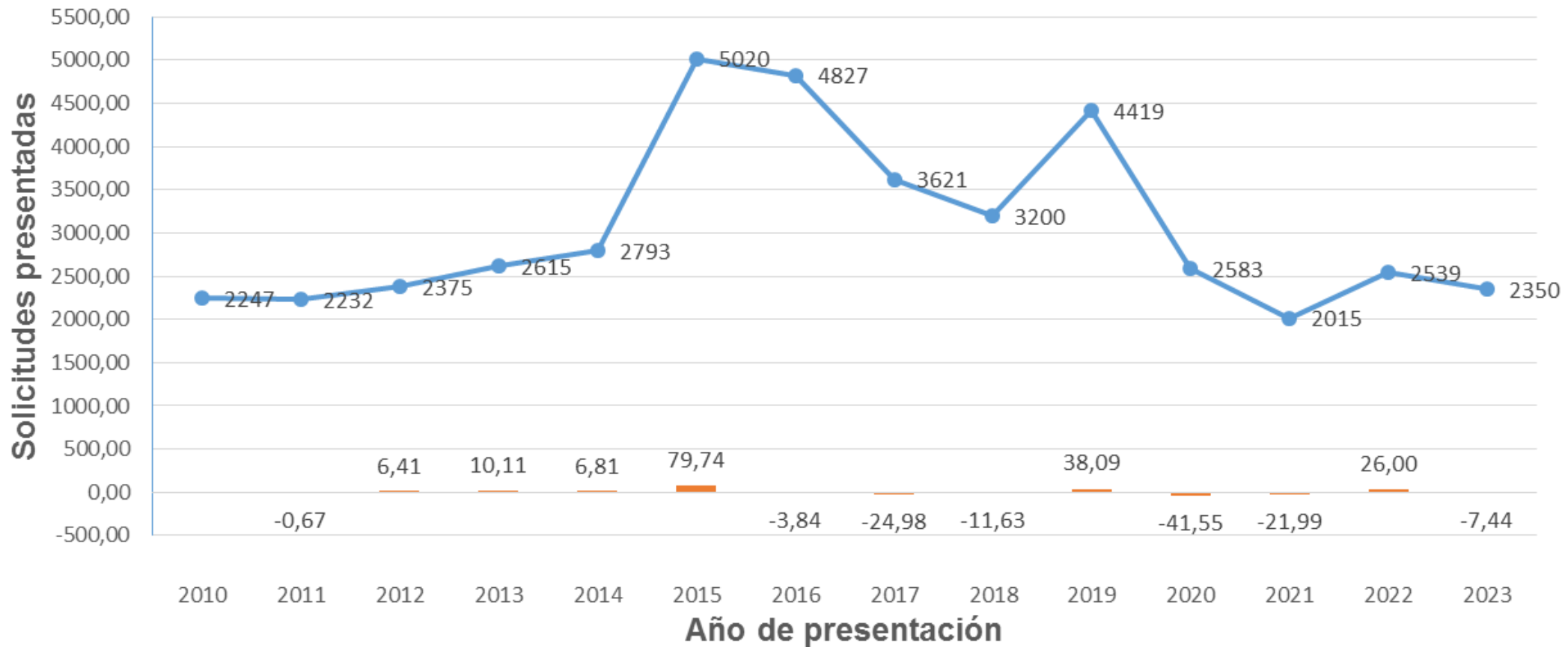
Autor: Dr. C. Ernesto Guevara Fernández

Asesor Externo de Zuturo

Profesor Titular Universidad de Oriente, Facultad de Derecho



Solicitudes de marcas y otros signos distintivos. Variación anual (2010 - 2023)



Fuente: Base de Datos Sistema Automatizado de Propiedad Industrial (IPAS), OCPI, enero 2024. Presentación Dr. C Dánice Vázquez, UH)

Tendencias valoradas en el contexto cubano

- Crecimiento de la solicitud de signos distintivos en el sistema cubano de Propiedad Industrial
- Uso de marcas y otros signos sin acceder al sistema de registro como práctica
- Necesidad de una cultura del uso de los signos marcarios y otros en la actividad de los emprendedores y empresarios
- Tendencia a conductas de copia, imitación y escaso nivel creativo de los signos
- Regulación con nivel de especialización y complejidad técnica jurídica y administrativa

Protección de los medios distintivos en el tráfico económico, mediante una diversidad de modalidades reconocidas en las normas jurídicas del sistema de Propiedad Industrial, destinadas a la tutela y concesión de derechos de exclusiva sobre los bienes inmateriales distintivos del empresario, empleados en el ejercicio de su actividad económica

Legislación vigente:

Decreto-Ley No. 203 " De las marcas y signos distintivos", de 1999 y su Reglamento
Legislación complementaria de Propiedad Industrial y de Actores No estatales

Marcas

- Signo o sus combinaciones destinado a identificar y distinguir un producto o servicio de similares en el tráfico económico, con aptitud distintiva, representable y perceptible

Nombres comerciales

- signo que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad económica, con carácter denominativo y que exprese la designación o razón social, con efectos declarativos

Emblemas empresariales

- Signo visible, figurativo o mixto, que identifique al empresario en el ejercicio de su actividad económica

Rótulo de establecimiento

- signo visible que identifique a un establecimiento o local determinado

Lema comercial

- Frase publicitaria, slogan destinada a destacar un signo en el tráfico económico

Indicaciones geográficas

- Identifican a un producto con características relacionados fundamentalmente con el origen geográfico, como originario de un país, una región o un lugar

El registro (mediante solicitud) permite acceder al sistema de marcas y signos, y permite el derecho de impedir a otros, usar el signo (por considerarse actos infractores)

El registro permite establecer estrategias de comercialización basadas en el valor de los signos distintivos (cesiones, licencias y otras formas)

Las marcas y signos son territoriales (solo vigentes para el territorio nacional). Si se desea protección en el extranjero, debe solicitarse en dicho país)

Duración de la protección: 10 años (prorrogables indefinidamente, por iguales períodos)



Protección de bienes inmateriales (activos intangibles): estrategia de valorización de los medios distintivos

Los signos no constituyen creaciones intelectuales (Diferencia sustancial con otras modalidades de la Propiedad Intelectual): es una elección de medios por el empresario

Sistemas de registro y uso de signos en los sistemas de Propiedad Industrial

Diversidad de modalidades de protección en relación con el objeto protegido y su función en el tráfico económico

Funciones de los signos marcarios

Distintividad: Identificar y distinguir en pos de diferenciar productos y servicios, en una clase o grupo determinado de los mismos (Clasificador de Niza)

Signos como el Nombre comercial y el Emblema empresarial, identifican los medios identificativos del empresario (denominación social)

Marca indica el Origen empresarial: Identificación del origen empresarial de un producto o servicio (de manera intrínseca y se considera la principal función)

Indicadora de calidad

Goodwill: prestigio o reputación del producto y del empresario

Publicitaria: los signos son elementos claves en la realización de publicidad comercial

Herramientas en una estrategia de protección de marcas y signos distintivos que debe considerar el empresario

Selección de signos distintivos registrables (distintividad del signo y que no incurran en prohibiciones legales al registro establecidas por ley)

Etapas creativas y de creación de identidad visual: punto de partida

Búsqueda de interferencias (en bases de datos, servicios técnicos especializados; diligencia debida del empresario mediante vigilancia)

Identificar interferencias relevantes

- Para el registro de un signo
- Para identificar competidores en un segmento de mercado

Herramientas en una estrategia de protección de marcas y signos distintivos que debe considerar el empresario

Determinar si un tercero está haciendo uso de un nombre similar al suyo y es titular de derechos otorgados en las mismas clases de productos o servicios

Determinar si hay signos registrados que impidan la protección, en Cuba o como marcas notorias o renombradas (en caso de que no estén registradas en territorio nacional)

Herramientas prácticas

Búsqueda de interferencias (informes de interferencias)

Uso de bases de datos (públicas)

Client Discovery y modelo de negocios (ej. lienzo Canvas)

Diseño de una estrategia de protección del signo

- Presentación nacional
- Presentación internacional para solicitudes en el extranjero (Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y Protocolo)

Asesoramiento especializado en temas creativos, de negocios y legales marcarios

Muchas gracias

