



OFICINA CUBANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

LA ACTIVIDAD REGISTRAL EN MATERIA DE PATENTES EN CUBA.

Lic. Daleidys Abalo Mendoza
Abogada. Esp. Propiedad Industrial
Departamento de Registro y Tramitación
OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

Objetivo

Explicar los aspectos esenciales relacionados con la presentación de solicitudes de registro de patentes.

INVENCIONES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

CUBA. DECRETO-LEY No. 290 del 2012 DE LAS INVENCIONES Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Regula la protección de las Invenciones

Por Patente

Por Modelos de Utilidad

Dibujos
y Modelos
Industriales

CUBA. DECRETO-LEY No. 290 del 2012 DE LAS INVENCIONES Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Los derechos que se obtienen en virtud del
Decreto-Ley 290
se otorgan a través

DE PATENTES

REGISTROS

Modelos
de Utilidad

Dibujos y
Modelos
industriales

CUBA. DECRETO-LEY No. 290 del 2012 DE LAS INVENCIONES Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Artículo 21.1.- Se entiende por invención susceptible de ser protegida a través de patente, toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

- ✓ **nueva:** En la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, no se haya comprendida en el estado de la técnica.
- ✓ **actividad inventiva:** No resulta evidente para un experto en la materia tecnológica correspondiente, a partir del estado de la técnica.
- ✓ **aplicable industrialmente:** Cuando su objeto puede ser reproducido o utilizado en cualquier industria, entendida esta en su sentido amplio.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR PATENTES



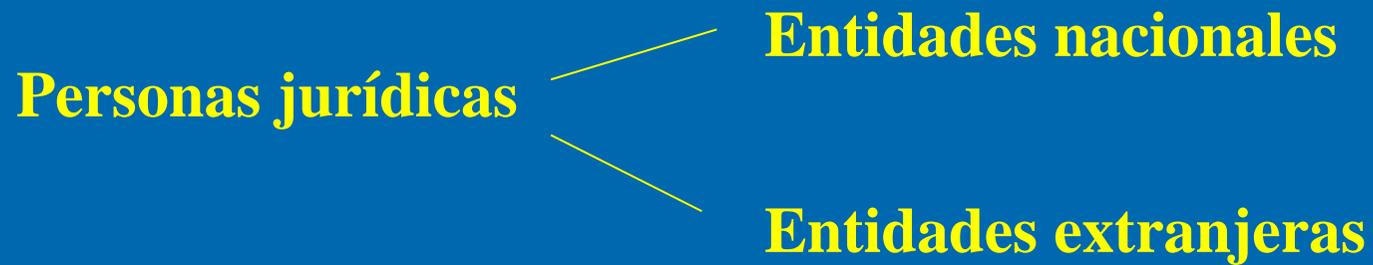
- En pleno ejercicio de su capacidad jurídica, (capacidad legal para ejercer sus derechos y realizar actos jurídicos)
- Que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba

Personas naturales — **Nacionales y Extranjeras**

- **Por sí misma**
- **Agente Oficial de la P.I**

Extranjeras (no domicilio o establecimiento)

- **Agente Oficial (Consultorías Jurídicas, Bufete Internacional)**



Pueden concurrir ante la Oficina

- **A través de un representante legal (Director, Rector, Ministros, Jefes de Unidad)**
- **Mediante un representante designado**
- **A través de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial**

CUBA. DECRETO-LEY No. 290 del 2012 DE LAS INVENCIONES Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES



OFICINA CUBANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

- **Artículo 15.2-** Se considera **Agente Oficial de la Propiedad Industrial** a la persona que, cumpliendo los requisitos exigidos en la legislación vigente, presta servicios para asistir o representar a personas naturales o jurídicas para el registro de las solicitudes de las diferentes modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos derivados de estas, dentro del contenido del mandato que se le confiera.
- **Artículo 15.5- Establecimiento industrial o comercial real y efectivo:** aquel que consta en la autorización que, en virtud de las disposiciones legales vigente, le haya sido extendida a una persona natural o jurídica para el ejercicio de una actividad industrial o comercial.

Como se acredita la representación del solicitante



OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

- **Agente Oficial:** Mediante un **poder** de representación suscrito por el solicitante, que exprese el contenido del mandato conferido.
- ❖ Puede referirse a varias solicitudes numeradas
- ❖ Puede referirse en un solo poder un mandato relativo a todas las solicitudes de registros.

Los documentos de representación, se inscriben en un registro destinado al efecto, cuyos Nos. de inscripción pueden ser invocados en los trámites correspondientes sin necesidad de la presentación de copias.

Como se acredita la representación del solicitante

Persona Jurídica:

- ❖ Por su **representante legal**, a través del documento que establezca o certifique la condición de dicha persona.
- ❖ Por un **representante designado** mediante la Resolución u otra disposición legal que lo nombre, emitida por el representante legal o por el máximo órgano de dirección.

**Artículos 2, 3, 4 y 5. Resolución número 659/2002
Reglamento de Agentes Oficiales y
Representantes de Propiedad Industrial, del
Director General de la OCPI, de 20 de Marzo de
2002.**



**Las personas naturales pueden hacerse representar por un
Agente Oficial de la Propiedad Industrial.**

Las personas jurídicas pueden hacerse representar:

- a) Por quien ostente su representación legal;**
- b) Por un representante designado;**
- c) Por un Agente Oficial.**

**Las personas naturales y jurídicas extranjeras, que no
tengan domicilio ni establecimiento comercial real y efectivo
en Cuba, están obligadas a hacerse representar por un
Agente Oficial para la realización de cualquier acto jurídico
ante la Oficina.**

**Artículos 2, 3, 4 y 5. Resolución número 659/2002 ,
Reglamento de Agentes Oficiales y Representantes de
Propiedad Industrial, del Director General de la OCPI,
de 20 de marzo de 2002.**

Se considera Agente Oficial al funcionario acreditado por la Oficina que reúne los requisitos establecidos en el Reglamento y que está facultado para ejercer la representación de personas naturales y jurídicas ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 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, dentro del contenido del mandato que se le confiera por el poder otorgado al efecto.

Representación de múltiples personas

Resolución No. 659/2002 de la Directora General de la OCPI

Artículos del 32 al 53



- Cuando concurren ante la Oficina dos o más personas naturales de conjunto deben hacerse representar:
 - a) Por una de ellas, mediante acuerdo suscrito,
 - b) Por un Agente Oficial.

- Cuando concurren dos o más personas jurídicas de conjunto, deben hacerse representar:
 - a) Por el representante legal de una de ellas, mediante acuerdo suscrito o Resolución Conjunta,
 - b) Por un representante designado, mediante acuerdo suscrito o Resolución Conjunta,
 - c) Por un Agente Oficial , designado por las partes.

Continuación de la representación de múltiples personas

- Cuando concurren una o más personas naturales y una o más personas jurídicas de conjunto, deben hacerse representar:
 - a) Por la persona natural o por una de ellas, en caso de ser varias, mediante acuerdo suscrito,
 - b) Por el representante legal de una de las personas jurídicas, mediante acuerdo suscrito o Resolución conjunta,
 - c) Por un representante designado, mediante acuerdo suscrito o Resolución Conjunta,
 - d) Por un Agente Oficial, designado por las partes.

- Cuando una de las personas sea un extranjero que no posea domicilio ni establecimiento industrial y comercial real y efectivo en Cuba, la representación solo podrá ejercerla un Agente Oficial.

Requisitos para ostentar la condición de Agente Oficial de la Propiedad Industrial. Resolución 659/ 2002

- Requisitos para ostentar la condición de Agente Oficial de la Propiedad Industrial, Artículo 6 apartado 1
- Requisitos para la representación de las personas jurídicas, artículo 22 apartado 1:
 - Personas naturales, ciudadanas cubanas, residentes de forma permanente en el territorio nacional.
 - Tener vínculo laboral o de prestación de servicios con la persona jurídica representada.
- - Poseer un título universitario válido en Derecho, en una rama de la ciencia o la técnica o en otra especialidad afín a la actividad de Propiedad Industrial.

Requisitos para la representación

Resolución No. 659/2002 de la Directora General de la OCPI

- Tengan experiencia en el ejercicio de actividades vinculadas a la Propiedad Industrial.
- No tengan antecedentes penales ni estén sujetas a proceso penal alguno.
- - Posean buena conducta moral, política, laboral y social.

CONVOCATORIA ANUAL QUE SE PUBLICA EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA.

SECCIONES PROVINCIALES Y PUESTOS DE TRABAJO

Resolución 281/2009 de la Directora General de la OCPI Procedimiento para los trámites en materia de Propiedad Industrial de las personas nacionales a través de las Secciones Provinciales.

- **Funciones de las Secciones Provinciales:**
 - **Diligenciar la presentación de los documentos** relativos a cualquier tramitación ante la OCPI y remitirlos dentro de los términos establecidos.
 - Actuar como intermediarios en la mensajería remitida por la OCPI.
 - Facilitar los formularios y demás modelos documentales que se utilicen en la tramitación ante la OCPI.

SECCIONES PROVINCIALES Y PUESTOS DE TRABAJO

- Tramitar ante la OCPI los servicios de información de P.I a partir de las solicitudes que se presenten.
- Prestar servicios de asesoría en Propiedad Industrial a los usuarios que lo soliciten.
- Contribuir al desarrollo de la innovación tecnológica, la economía territorial y nacional, la actividad comercial, las relaciones jurídicas y el uso de la información, a partir de la correcta utilización de los derechos de P.I y de diseño de estrategias adecuadas de investigación, desarrollo, comercialización y protección legal de los resultados de la actividad creadora, que contengan los elementos necesarios de la Propiedad Industrial.
- Participar en representación de la OCPI en inspecciones relativas a la P.I, ferias, exposiciones a partir de las regulaciones que se establezcan.

Solicitud de Registro de Invenciones

Documentos que integran la solicitud

Artículo 26 D/L 290

- a) **instancia** firmada por el solicitante o su representante donde se expresa la intención del solicitante de obtener una patente y el título de la invención;
- b) **resumen de la invención**, que consiste en una síntesis de la información contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos, indicando el campo técnico de aplicación de la invención;
- c) **descripción de la invención**, que incluya la esencia de la misma de forma clara y completa, de modo que contenga la información suficiente para la realización ulterior de la invención por un experto en la materia de que se trate, y que indique la mejor manera que conozca el solicitante de llevar a efecto la invención;

Solicitud de Registro de Invenciones

Documentos que integran la solicitud

Artículo 26 D/L 290

- d) **una o más reivindicaciones**, que definan el alcance de la protección de la patente, las que tienen que ser claras, concisas y estar completamente sustentadas por la descripción;
- e) **los dibujos**, que pueden ser gráficos, esquemas de los equipos, vistas, figuras, que garanticen la mejor comprensión de la solución propuesta;
- f) **documento que acredite el depósito de material biológico** en una institución oficialmente reconocida para tales fines, en los casos en que la invención se refiera a un producto o procedimiento biológico que suponga el uso del material biológico que no se encuentre a disposición del público; (autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con lo establecido en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 1977), (debe presentarse en un término de 16 meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad que reivindique)

Solicitud de Registro de Invenciones

Documentos que integran la solicitud

Artículo 26 D/L 290

- g) **documento que acredite la reivindicación del derecho o los derechos de prioridad** y su traducción en caso que proceda; (12 meses en caso de solicitudes de patente y registro de modelos de utilidad y 6 meses para las solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales). Tiene que ser presentado ante la Oficina en el término improrrogable de 3 meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
- h) **documento que acredite la presentación de la invención en una exposición oficialmente reconocida** conjuntamente con su traducción en caso pertinente y una declaración sobre la verificación de la traducción. Tiene que ser presentado ante la Oficina en el término improrrogable de 3 meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
- i) **documento que acredite la representación del solicitante;**

Solicitud de Registro de Invenciones

Documentos que integran la solicitud

Artículo 26 D/L 290

- j) **copia de la previa y expresa autorización para el acceso a material biológico**, expedida por la autoridad competente de conformidad con la legislación vigente en la materia; (debe presentarse en un término de 16 meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad que reivindique)

- k) **declaración que exprese que el material biológico al que se refiere la invención no ha sido obtenido en el territorio de la República de Cuba**, en cuyo caso debe indicarse el país de origen y fuente del material biológico y de los conocimientos tradicionales asociados a estos y el consentimiento fundamentado previo; (debe presentarse en un término de 16 meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad que reivindique)

Solicitud de Registro de Invenciones

Documentos que integran la solicitud

Artículo 26 D/L 290

- l) lista que represente las secuencias de nucleótidos y aminoácidos en soporte papel y electrónico, según corresponda con el objeto de la solicitud; y
- m) declaración del solicitante, en la que se haga constar que son idénticas las listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos, según corresponda, en soportes papel y electrónico.

LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE ESTÁ SUJETA AL PAGO DE UNA TARIFA.

Requisitos mínimos de presentación

Artículo 27.1 D/L 290

La Oficina otorga como **fecha de presentación de la solicitud**, la fecha de recepción de esta, a condición de que la solicitud conste al menos de:

- a) una indicación, expresa o implícita, de que se solicita la concesión de una patente;
- b) cualquier dato que permita identificar al solicitante o a la persona que presenta la solicitud, o que permita a la Oficina comunicarse con esa persona;
- c) un documento que constituya una descripción o (en idioma español);
- d) un documento que contenga una o varias reivindicaciones (en idioma español).

Si la solicitud omite algunos de los elementos indicados, la Oficina no admite la documentación presentada ni consigna una fecha de presentación.

TRAMITACIÓN

- Búsqueda de interferencia, optativo, a petición de parte

RECIBIDOS TODOS LOS DOCUMENTOS

- A los efectos de la tramitación administrativa y de las publicaciones, se dispone el uso obligatorio de la Clasificación Internacional de Patentes en virtud del Arreglo de Estrasburgo de 1971
- Examen formal: comprende el análisis del cumplimiento de los requisitos relativos a todos los documentos presentados, (Requerimientos Oficiales, 60 días prorrogables por otros 30). En caso de no contestación se abandona la solicitud.

TRAMITACIÓN

- Publicación en el Boletín Oficial de la PI (18 meses contados a partir de la fecha de presentación. A partir de la publicación, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ponen a disposición del público.
- Oposiciones (60 días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín Oficial de la PI.). Quien presenta oposición es considerado parte del proceso. Su respuesta en el término de 60 días contados a partir de ser notificado.
- Examen sustantivo: Análisis de las exigencias establecidas, Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 38 de la legislación vigente. Requerimientos Oficiales, 60 días prorrogables por otros 30. En caso de no, contestación se abandona la solicitud.

TRAMITACIÓN

- ❖ Artículo 21: Referido a la materia patentable y enumera lo que no es considerado una invención.
- ❖ Artículo 22: Relaciona la materia que no es patentable.
- ❖ Artículos 23 24 y 25: Referidos a los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial)
- ❖ Artículo 38: Establece cuando se deniega una solicitud de patente.
- Concluido el examen sustantivo, el Jefe del Departamento en el término de 30 días, dicta Resolución concediendo o no la patente.

TRAMITACIÓN

- Recurso de Alzada (30 días contados a partir de la notificación de la Resolución).
- ❑ Si no se presenta Recurso de Alzada, el Director General de la Oficina dicta Resolución ratificando o no lo dispuesto por el Jefe del Departamento.
- ❑ Si se presenta Recurso de Alzada, una vez concluido su análisis, en el término de 30 días el Director General dicta Resolución la que se notifica a las partes y se publica referencia en el BOPI.

TRAMITACIÓN

- Establecimiento de demanda en Proceso Administrativo ante la Sala de los Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana (30 días hábiles siguientes a partir de la notificación)
- Correspondiente Pago de Concesión

Siempre que no se adicione materia nueva a la contenida en la solicitud, el solicitante puede presentar comentarios sobre cualquier información o documento en cualquier etapa del examen



MUCHAS GRACIAS

daleidys@ocpi.cu

www.ocpi.cu