RESOLUCION CONJUNTA No. 1/1998
CITMA-MINCEX

POR CUANTO: Corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo No. 2823, adoptado el 25 de noviembre de 1994, dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno, en la actividad científica y tecnológica.

POR CUANTO: Corresponde al Ministerio del Comercio Exterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo No. 2821, adoptado el 28 de noviembre de 1994, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en la actividad comercial exterior.

POR CUANTO: Las marcas comerciales representan un importante activo empresarial, al constituir un título negociable y transmisible por cualquier forma de las admitidas en derecho y uno de los medios fundamentales para garantizar el mercado tanto de productos como de servicios en el mundo moderno.

POR CUANTO: La subestimación del papel de las marcas y otros signos distintivos, por parte de entidades constituidas con participación de capital cubano, puede causar perjuicios a la economía nacional por concepto de pérdida de los derechos exclusivos adquiridos y de los recursos financieros invertidos para consolidar esos signos comerciales en el mercado, así como la tácita renuncia al sector de consumidores que esos signos pueden asegurar a nuestros productos, con el consecuente detrimento que ello implica para el comercio exterior de nuestro país.

POR CUANTO: Resulta conveniente dictar normas dirigidas a garantizar el adecuado diseño, selección y administración de las marcas y del resto de los signos distintivos, propiciando así su valorización y consecuente contribución al patrimonio nacional.

POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO:

PRIMERO: Poner en vigor los LINEAMIENTOS E INDICACIONES GENERALES A CUMPLIMENTAR POR LAS ENTIDADES CONSTITUIDAS CON CAPITAL CUBANO EN MATERIA DE MARCAS COMERCIALES, que figuran en el Anexo de la presente resolución, las que serán estrictamente observadas por las entidades constituidas cono participación de capital cubano.

SEGUNDO: La observancia en el cumplimiento de estos lineamientos e indicaciones generales, será objeto de examen en cuanto al control, inspección y oportunidad se considere necesario, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y por el Ministerio del Comercio Exterior.

TERCERO: Decursado un año de la promulgación de la presente Resolución y tomando en consideración las experiencias que se hayan acumulado durante el período, la aplicación de lo establecido por la misma será objeto de revisión por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Ministerio del Comercio Exterior.

COMUNIQUESE la presente Resolución a los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, a los Viceministros y Directores de los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Comercio Exterior, al Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba y Directores de las Empresas. Publíquese en la Gaceta Oficial para general conocimiento y archívese el original de la misma en las Direcciones Jurídicas correspondientes.

DADA en la ciudad de La Habana, a los quince días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho. "Año del Aniversario 40 de las batallas decisivas de la Guerra de Liberación".

Rosa Elena Simeón Negrín
Ministra de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente

Ricardo Cabrisas Ruiz
Ministro del Comercio
Exterior

ANEXO

LINEAMIENTOS E INDICACIONES GENERALES A CUMPLIMENTAR POR LAS ENTIDADES CONSTITUIDAS CON CAPITAL CUBANO EN MATERIA DE MARCAS COMERCIALES

I. Establecer una política adecuada en el proceso de diseño y selección de las marcas, fundamentada en los diferentes requisitos legales, tendencias y experiencias prácticas respecto a esta modalidad.

1. En el proceso de diseño y selección de las marcas se prestará especial atención a:

   a) Que éstas sean cortas, de fácil pronunciación, y sugestivas, y que no se encuentren dentro de las prohibiciones legales que se establecen en la legislación marcaria del país en que se pretende registrar.

   b) Las tendencias con relación al diseño, color, tipo de letra, envase y embalaje, características del consumidor al que estará destinada y sus particularidades (idioma, costumbres, gustos y preferencias, nivel adquisitivo, edad) y otros elementos que puedan influir en la captación de consumidores.

   c) La calidad de los productos que serán distinguidos con la marca y las características de éstos.

2. Antes de proceder a cualquier trámite de registro o uso, será obligatorio realizar la búsqueda de anterioridades ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

II. Definir las opciones y trazar las estrategias que adoptará la entidad con relación a sus marcas comerciales.

1. Designar como representantes de la entidad ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), a Agentes Oficiales o a personas que tengan conocimientos técnicos, legales y comerciales en esta materia.

2. Efectuar la protección legal de los derechos sobre marcas en los territorios en que existe interés comercial.

   a) Determinación de los territorios en que se debe realizar el registro.

   En la determinación del territorio en que se deben obtener los derechos de propiedad industrial se tendrá en cuenta el resultado de los estudios de mercado, presentando especial atención a:

   – la factibilidad de introducir el producto en el mercado atendiendo a su naturaleza, calidad y competitividad;

- los canales de distribución apropiados y costo de introducción del producto en el mercado;

- los potenciales consumidores del producto o destinatarios del servicio.

b) Determinación de las vías para proceder al registro.

En la determinación de la vía adecuada para proceder al registro no se atenderá sólo a la que resulte económicamente más ventajosa, sino además a la que posibilite la celeridad que se requiera para asegurar la adjudicación del derecho exclusivo.

3. Mantener una estricta vigilancia para detectar posibles infracciones de los derechos adquiridos en Cuba y en el extranjero y una rigurosa observancia para no incurrir en actos violatorios de los derechos de otras empresas competidoras.

   Cuando se detecten infracciones de los derechos de propiedad industrial se comunicará inmediatamente al infractor la necesidad de que se abstenga de realizar el acto, interesando suscribir algún acuerdo compensatorio y de no lograrse el mismo, solicitar la reparación de los daños causados. En caso de que persista el acto infractor se ejercitará la acción correspondiente ante la autoridad administrativa o los tribunales competentes.

4. En el caso de la formalización de acuerdos estableciendo el traspaso de marcas, las partes que intervengan en los mismos deberán verificar previamente, en el registro marcario correspondiente, la situación registral de la marca en cuestión.

III. Preservar en las Asociaciones Económicas Internacionales que se creen, los intereses nacionales mediante una adecuada negociación, gestión y administración de las marcas.

1. La estrategia marcaria adoptada por la parte cubana en las Asociaciones Económicas Internacionales estará encaminada a garantizar el fomento de signos distintivos cubanos bien posicionados en el mercado y a posibilitar que al término de éstas se conserven los derechos sobre los signos comerciales empleados por la asociación.

2. En los contratos de asociación se deberán incluir cláusulas relativas a la observancia de una adecuada administración de los derechos marcarios de las entidades nacionales.

IV. Evaluar y garantizar convenientemente los derechos marcarios de las entidades nacionales en las transferencias tecnológicas.

Para el traspaso temporal o definitivo de los derechos de propiedad industrial que recaen sobre una marca, se deberá tener en cuenta el

valor que ésta ha alcanzado a través de su uso; y sólo se acordará si la contraprestación que se reciba resulte equitativa y proporcional a los intereses del titular de la marca.