

DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN

Notificación a la Oficina de Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

En virtud de la Regla 17 del Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo

I. ADMINISTRACIÓN QUE NOTIFICA:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
Calle Picota No 15 entre Luz y Acosta,
Habana Vieja,
La Habana - Cuba

Teléfonos: 861-0185
862-4379
862-9771
Fax: (537) 866-5610

II No. DEL REGISTRO INTERNACIONAL OBJETO DE DENEGACIÓN: 1262754

No. DE LA SOLICITUD O REGISTRO NACIONAL DE BASE: 2014739480

MARCA: GLOBALONE y diseño

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: Globalone Management Group Limited MDE's Building,
1st Floor, P O Box 3169, PMB 257, Road Town VG1110 Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

III. MOTIVOS DE LA DENEGACIÓN.

Basada en examen de oficio (Regla 17.1 y Regla 17.2 vi)

IV. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA, COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA, DECIDE:

Denegar provisionalmente la marca solicitada para TODOS los productos y servicios, CON RESERVA:

No se protegen los siguientes elementos del signo los términos denominativos GLOBALONE

Se le brinda protección a los elementos de **diseño de la marca.**

La marca GLOBALONE y diseño es un término proveniente del idioma inglés, cuyo traducción al español sería "Primero a Nivel Mundial", "Principal del Planeta" o "Uno a Nivel Global", palabra que se constituye en una expresión laudatoria en relación con los productos y servicios que solicita diferenciar en las clases 9, 35, 36, 38 y 45 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios regulados por el Arreglo de Niza. Nótese que las expresiones laudatorias alaban o exaltan cualidades de los productos y servicios que la marca solicita diferenciar, obteniendo con ello una ventaja competitiva en el mercado con una alusión directa a la calidad de esos productos y servicios. Teniendo en cuenta lo anterior se le cita a la marca la prohibición absoluta establecida en el artículo 16.1 c-) del Decreto-Ley 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos, por consistir el elemento denominativo GLOBALONE en una expresión laudatoria de los productos y servicios que solicita diferenciar. Los productos "mostradores" y "marcos para fotografías digitales" solicitados en la clase 9 internacional no pertenecen a la clase solicitada de acuerdo al listado oficial aprobado por la décima edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para las Marcas, regulado por el Arreglo de Niza y puesto en vigor en Cuba por la Resolución número 83 de 17 enero de 2013 emitida por la Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Teniendo en cuenta lo anterior, se le cita el artículo 2 e-) del Reglamento del Decreto-Ley 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el requisito de consignar en la solicitud de registro: "La **indicación clara y precisa de los productos o servicios** respecto a los que se pretende registrar la marca, incluidos en una o varias clases **de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios**, con indicación del número de cada clase y agrupados en orden numérico"

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículos 16 1 c-) del Decreto-Ley 203 De Marcas y Otros Signos Distintivos y 2 e-) del Reglamento del Decreto-Ley 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VI. INFORMACIÓN RELATIVA A UN SIGNO ANTERIOR

Fecha y número de la solicitud o registro y, si la hubiere, fecha de prioridad:
Nombre y dirección del solicitante o titular:

VII. El titular del registro internacional podrá responder la denegación provisional ante la Oficina Cubana en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación del presente documento. Es obligatoria la representación por un Agente Oficial cubano. Decursado el plazo anterior, la Oficina emitirá una decisión definitiva concediendo o denegando el registro. **(Regla 17.2 vii)**.

VIII. FECHA DEL RECHAZO PROVISIONAL. La Habana, 17 de agosto de 2016

IX. ANEXOS

- Prohibiciones del registro de las marcas, Legislación aplicable
 - Lista de Agentes Oficiales
-

X. FIRMA O CUÑO OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN QUE PRONUNCIA EL RECHAZO



Examinador Reynier Martín García
Dpto. de Marcas y Otros Signos Distintivos
OCPI



Vto. Bno. MSc. Clara A. Miranda Vila
Jefe del Dpto. de Marcas y Otros Signos Distintivos
OCPI

Aplicación de la Clasificación de Niza vigentes
10^{ma} edición

RESOLUCIÓN No. 0083 /2013

POR CUANTO: Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 30 de noviembre de 1976, fue aprobada la existencia y funcionamiento de la Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas, cuya denominación cambió por Resolución número 29/1997 de fecha 26 de marzo de 1997 de la entonces Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pasando a ser Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, identificándose con las siglas OCPI, en lo adelante la Oficina.

POR CUANTO: El Decreto-Ley número 203, de 24 de diciembre de 1999 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", establece que la Oficina es la institución estatal encargada de realizar las actividades relativas al registro de marcas y otros signos distintivos y, en su Disposición Final Tercera, faculta al Director General de esta entidad para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la mejor aplicación del referido Decreto-Ley.

POR CUANTO: Mediante el Arreglo de Niza, concertado en 1957 y por el cual los países miembros se constituyen en Unión Particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se instituye la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, también conocida como Clasificación de Niza. La República de Cuba se adhirió al Arreglo de Niza el 26 de diciembre de 1995.

POR CUANTO: El Decreto-Ley 203 dispone, en el Capítulo II, Sección Primera, artículo 10, que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida por el Arreglo de Niza es de uso obligatorio para la presentación y examen de las solicitudes de marcas.

POR CUANTO: Por Resolución 0248/2010 de esta autoridad, de 3 de febrero de 2010, se puso en vigor la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

POR CUANTO: El Director General de la OMPI ha puesto en circulación en idioma español, a partir de junio de 2012, la Décima Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

POR CUANTO: Resulta necesario armonizar y pautar la presentación de solicitudes de registros y renovaciones de marcas ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en consonancia con la nueva versión de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

POR CUANTO: Por Resolución número 120 de fecha 4 de Julio de 2006, del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, fue nombrada la que resuelve Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas;

RESUELVO

PRIMERO: Disponer el uso obligatorio de la Décima Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en la República de Cuba para todas las solicitudes de marcas que se presenten ante la Oficina.

SEGUNDO: Disponer la utilización de la lista alfabética de productos y servicios para la presentación de solicitudes de marcas, a fin de asegurar la clasificación correcta y evitar el empleo de expresiones vagas o términos generales, cuya imprecisión obstaculiza la aplicación de principios y reglas de examen.

TERCERO: Todas las solicitudes de registro de marcas que sean presentadas a partir de la entrada en vigor de la presente se registrarán por la Décima Edición. Las solicitudes que se encuentren en tramitación en esa fecha serán examinadas en consonancia con la edición de la Clasificación vigente al momento de ser presentadas.

CUARTO: Las solicitudes de renovación que se encuentren en trámite, así como aquellas que sean presentadas en lo sucesivo ante la Oficina, se examinarán de acuerdo a la Décima Edición.

QUINTO: Derogar la Resolución número 0248/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 de esta autoridad.

SEXTO: Esta Resolución entrará en vigor a partir del primero de febrero de 2013.

NOTIFIQUESE la presente a la Jefa del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

COMUNIQUESE a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda conocer de lo dispuesto.

PUBLIQUESE referencia a esta decisión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

ARCHÍVESE el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas a cargo del Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales de esta Oficina

Dada en La Habana, a los *diecisiete* días del mes de *enero* del año dos mil trece.

"Año 55 de la Revolución".

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial



Agentes oficiales que brindan servicios de Propiedad Industrial.

AGENTES OFICIALES.

Bufete Internacional, Consultores de Marcas y Patentes.

Casa Matriz

5ta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa, La Habana

Teléfonos: (537) 204 5126, 2045736 y 2045737

Fax: (537) 204 5125

Email: marcas@bufeteinternacional.cu

Agentes Oficiales:

MSc. María Amparo Santana Calderín

Email: amparo@bufeteinternacional.cu

CLAIM S. A.

Lamparilla No.2, Lonja del Comercio, Planta Baja G, La Habana Vieja, CP 10 000 La Habana,

Teléfonos: (537) 866 0743, 866 0755

Email: presidencia@claim.com.cu

claim@claim.com.cu

marcas@claim.com.cu

asistmarcas@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

MSc. Yordanka Ramírez Pastor

MSc. Nadia Álvarez Mainegra

Consultoría Jurídica Internacional

Calle 16 No. 314, entre 3ra y 5ta, Miramar, Playa, CP 10300 La Habana

Teléfonos: (537) 204 2490

Email: alfredo@cji.co.cu

Agentes Oficiales

Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

LEX, S.A. Servicios Jurídicos de Marcas y Patentes

Ave. 1ra. No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa, La Habana

Teléfonos (537) 204 9093; Fax: (537) 204 9533

Email: lexsa@lex-sa.cu

web: www.lex-sa.com

Agentes Oficiales:

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré Email: danice@lex.uh.cu

M.Sc. Haliveth León Villaverde Email: mextranjera1@lex-sa.cu

M.Sc. Anays Mendoza Santos

M.Sc. Hosanna Rodríguez Calvo

Lic. Grethel Gil Vidal

Bufete Especializado

Calle 23, No.501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana

Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 117; Fax: 833 2159

Email: yanet.bes@onbc.cu

Agente Oficial:

Dra. Yanet Souto Fernández

CAPÍTULO IV
PROHIBICIONES DEL REGISTRO DE LAS MARCAS
Sección Primera

Prohibiciones Absolutas

Artículo 16. - 1. No puede registrarse como marca un signo que:

- a) carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique;
 - b) consista en un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país indique el género o se haya convertido en un nombre genérico, común o usual del producto o servicio que debe distinguir, o sea la designación técnica o científica de dicho producto o servicio;
 - c) consista en un signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique, o a alguna de sus características, o consista en una expresión laudatoria;
 - d) consista en la forma usual o corriente del producto o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al cual se aplique;
 - e) consista en una forma que dé una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
 - f) pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplique;
 - g) sea un color por sí solo;
 - h) incluya una reproducción o imitación, total o parcial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o denominación de cualquier Estado u organización internacional, de monedas o papel moneda, sin autorización expresa del Estado o de la organización internacional de que se trate;
 - i) incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo o punzón de control y garantía del Estado cubano o de un Estado extranjero, o de una entidad pública nacional o extranjera, provincial o municipal, sin autorización expresa de la autoridad competente;
 - j) incluya la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con ella;
 - k) comprenda algún elemento que atente contra la dignidad de personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad nacional o internacional;
 - l) sean contrarios a la ley, a la moral o atenten contra el orden público;
 - m) se compongan exclusivamente de elementos que sirvan en el comercio para indicar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio en cuestión.
2. No obstante lo previsto en los incisos a) y c) del apartado anterior, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Sección Segunda
Prohibiciones Relativas

Artículo 17. - 1. No puede registrarse como marca un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero cuando:

- a) el signo sea idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para los mismos productos o servicios;
 - b) el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para productos o servicios idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación;
 - c) el signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o un emblema empresarial usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación;
 - d) el signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; a estos efectos, una marca se considerará notoriamente conocida cuando lo fuera para el sector pertinente del público, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida;
 - e) el uso del signo afectaría un derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, diminutivo o apelativo cariñoso, seudónimo, imagen o retrato de una persona determinada distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus causahabientes;
 - f) el signo afectaría el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso a través de la autoridad competente de esa persona o comunidad;
 - g) el signo contiene o consiste en una indicación geográfica protegida en el país, siempre que el signo se aplique a los mismos productos, o a productos diferentes o a servicios si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación protegida, o implicaría un aprovechamiento injusto de su reputación o notoriedad;
 - h) el uso del signo infringiría un derecho de autor;
 - i) el uso del signo infringiría cualquier derecho de propiedad industrial de un tercero; o
 - j) el registro del signo se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar de manera evidente un acto de competencia desleal.
2. En virtud de lo establecido en el inciso d) del apartado anterior, una vez que se haya denegado o anulado una solicitud o registro de marca por esta causal, el que haya invocado tal derecho, tiene la prioridad, en el plazo de noventa días siguientes a la fecha de denegación o de declaración de nulidad, para solicitar el registro.
-