

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: 1266937**No. DE LA SOLICITUD O REGISTRO NACIONAL DE BASE:****MARCA:** JUVEDERM

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: DERMAVITA limited partnership Spears str., Al Itihad building. Floor 6, Mussaitbeh, Al Sanayeh Beirut, Líbano

III. MOTIVOS DE LA DENEGACIÓN:

Basada tanto en examen de oficio como en una oposición (Regla 17.1 y Regla 17.2 vi)

Nombre y dirección del oponente: ALLEGAN HOLDINGS France SAS con domicilio en 12, Place de la Défense, COURB

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

Denegar provisionalmente la marca solicitada para TODOS los productos:

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APPLICABLES EN LA MATERIA: Artículos 17.1 inciso j) Sección Segunda, Capítulo IV y 23.2, Sección Primera, Capítulo V, del Decreto-Ley Número 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS"

VI. INFORMACIÓN RELATIVA A UN SIGNO ANTERIOR

Número y fecha de la solicitud o registro y, si la hubiere, fecha de prioridad:

Nombre y dirección del solicitante o titular:

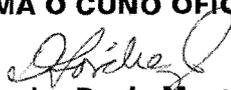
VII. El titular del registro internacional podrá responder la denegación provisional ante la Oficina Cubana en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación del presente documento. Es obligatoria la representación por un Agente Oficial cubano. Decursado el plazo anterior, la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

VIII. FECHA DEL RECHAZO PROVISIONAL: La Habana, 11 de octubre de 2017

IX. ANEXOS

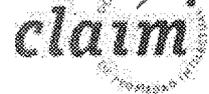
- Información relativa a una marca anterior.
 Escritura de oposición
 Información relativa a la marca que se opone, su número de registro y la referencia de los productos y/o servicios.
 Prohibiciones del registro de las marcas, Legislación aplicable.
 Lista de Agentes Oficiales.

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


Examinador Dania Montes de Oca
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

2017-2653
29.5.17



A LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MsC Nadia Alvarez Mainegra, Agente Oficial de **CLAIM S.A.**, con domicilio legal en Lamparilla No. 2, Edificio Lonja del Comercio, Habana Vieja, La Habana, República de Cuba, vengo a nombre y en representación de **ALLEGAN HOLDINGS FRANCE SAS**, con domicilio en 12, Place de la Défense, Courbevoie, F-92400, France, lo que acredito mediante el documento de Poder que adjunto como **DOC. No. UNO**, y que será aportado posteriormente previo pago de las tasas establecidas, en tiempo y forma al amparo de los artículos 23.1 y 23.2 del Decreto-Ley No.203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999, a presentar **ESCRITO DE OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro internacional No. **1266937** de la marca **JUVEDERM**, solicitada para distinguir productos y servicios de las clases 03, 35 y 44 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, a nombre de **DERMAVITA limited partnership**, y a tales efectos expongo lo siguiente:

HECHOS:

PRIMERO: Que en fecha 17 de junio de 2015, fue presentada ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual la solicitud de Registro No. **1266937** de la marca **JUVEDERM**, para distinguir productos y servicios de las clases **3, 35 y 44**, a nombre de **DERMAVITA limited partnership**, con domicilio legal en Spears str., Al Itihad building. Floor 6, Mussaitbeh, Al Sanayeh, Beirut, Libia. Esta solicitud fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No.346, puesto en circulación en fecha 30 de marzo de 2017.

SEGUNDO: Que vengo mediante el presente Escrito, a nombre y en representación de **ALLEGAN HOLDINGS FRANCE SAS**, a presentar Oposición, a la solicitud mencionada en el apartado **PRIMERO**, habida cuenta que mi mandante, de nacionalidad francesa, es el verdadero titular de la marca **JUVEDERM**, y que aun y cuando no tienen registros en Cuba, su marca ostenta derechos de Propiedad Industrial en un número considerable de países; por lo que considera que la solicitud objeto de esta Oposición, es una copia fiel de su marca, que ha ganado un elevado prestigio y reconocimiento en el sector pertinente del mercado. En relación con lo anterior es que nuestro representado sustenta, además, que la concesión de la marca **JUVEDERM**, solicitada por la persona jurídica libia de referencia; que ha acudido a la imitación en la creación de su marca, configura un acto de competencia desleal, que podría generar un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor con las marcas de mi representado, además de la evidente afectación económica que podría derivarse para este último; cuestiones estas que resultarán argumentadas a continuación.

TERCERO: Que partiendo de los elementos de hecho esbozados a grandes rasgos en el apartado precedente, es que venimos al amparo de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 20 de febrero de 1929, de la cual son partes signatarias Cuba y los Estados Unidos de América, país este último del cual es nacional nuestro representado, invocando los artículos 7, 20 y 21 inciso a), a presentar esta acción de Oposición partiendo de que se configura un acto de competencia desleal, que entraña un potencial riesgo de confusión y asociación. Téngase en cuenta que a tenor de esta norma jurídica, la variante de acto de competencia desleal a la que aludimos, la podemos encontrar perfilada y desarrollada en su conceptualización en el artículo 21 inciso a) de la siguiente forma:

Art. 21.- Se declaran de competencia desleal los siguientes actos y al no estar señalados sus penas en la legislación interna de cada Estado contratante, se regirán de acuerdo con las prescripciones de esta convención:

100.000000



174-171829

CP:10100, La Habana, Cuba.
Telf. (+53) 78660743
www.claim-sa.com

- a) *Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos, nombres distintivos, imitando etiquetas, envases, recipientes, nombres comerciales u otros medios usuales de identificación en el comercio.*

CUARTO: Que nuestro representado tiene especial interés en que sus signos, que más que marcas son signos identificativos de su goodwill, no aparezcan en un nuevo registro que no sean de su titularidad. Por lo que consideramos, en el caso que nos ocupa, que el solicitante pretende utilizar la marca **JUVEDERM** en relación con los productos y servicios de las clases 03, 35 y 44, para llamar la atención del público consumidor, aprovechándose del prestigio y la reputación de la marca de mi representado, que él no ha contribuido a conquistar; lo que configura un acto de competencia desleal, que justifica la presentación de este escrito a tenor de nuestra legislación nacional por el artículo 17.1 inciso j) del Decreto Ley No.203/2000, que establecen que no puede registrarse como marca:

- *si el registro del signo se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar de manera evidente un acto de competencia desleal.*

QUINTO: Que la expansión territorial de la marca de mi representado, ALLEGAN HOLDINGS FRANCE SAS, puede evidenciarse al haber sido registrada en varios países, a saber Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Lo que podría llevarnos a cuestionar la actuación del solicitante libanés, con la presentación de la solicitud de la marca **JUVEDERM** en Cuba, cuando es evidente la fuerte presencia de la marca de mi representado en el continente latinoamericano, del cual forma parte. Presento como **DOC.NO.DOS**, las copias de los certificados de registro de la marca en los Estados Unidos.

SEXTO: Que valorando la actuación del solicitante **DERMAVITA limited partnership**, debemos tener en cuenta, que estamos en presencia de una persona jurídica con nacionalidad y sede en Libano, que conoce el desenvolvimiento mercantil de las empresas de este último; lo que podría haberlo llevado a suponer como un hecho casi imposible, como ha sucedido en algunas ocasiones con otras importantes empresas, de que mi representado nunca tendría un interés o incluso nunca concretaría su acceso efectivo al mercado cubano. Todo lo cual le permitiría un ámbito de actuaciones en favor de su empresa, al introducir una marca en Cuba idéntica a la de mi representado.

Se considera, entonces, que el solicitante podía haber concebido una marca, teniendo en cuenta lo infinita que resulta la creatividad y la imaginación del ser humano, y no utilizar para productos similares a los de mi representado, las marcas de éste último.

SEPTIMO: Que igualmente puede adicionarse, el hecho de que la solicitud No. 1266937 de la marca **JUVEDERM**, para la clase 3 a nombre de **DERMAVITA limited partnership** es susceptible de provocar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor con las marcas **JUVEDERM** de mi representado, y como consecuencia una afectación económica a mi cliente; toda vez que constituye una reproducción idéntica de la marca de mi cliente.

OCTAVO: Que doctrinalmente se define el riesgo de confusión como aquel fenómeno que tiene lugar en la mente del consumidor, en virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas

idénticas o similares para distinguir productos o servicios idénticos o similares, habida cuenta que el consumidor se haya expuesto al peligro de crear erróneamente que se trata de los mismos productos o servicios, de los cuales espera un conjunto de características homogéneas y estables y una constancia en la calidad respecto al nivel acostumbrado. Mientras que el riesgo de asociación se basa en el peligro de exponer al consumidor a crear erróneamente que los productos y servicios que protegen marcas idénticas o similares pertenecen al mismo titular, que los titulares de estos registros pertenecen al mismo grupo empresarial, o que existe una relación económico-mercantil entre estos mediante la que han pactado un acuerdo sobre el registro y uso de la marca.

Que para determinar la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación deben tenerse en cuenta tres factores:

- Interferencia entre las marcas (identidad o similitud de los signos);
- Interferencia entre los productos/servicios amparados por las marcas (identidad o similitud de los productos/servicios);
- Grado de atención del consumidor (consumidor medio o especializado/profesional).

Consideramos oportuno analizar estos tres factores aplicados al caso que nos ocupa, y así demostrar que la concesión de la marca a la que nos oponemos podría afectar tanto a mi representado como al público consumidor, por el riesgo de confusión y asociación en que éste podría incurrir; aunque no sustentemos jurídicamente esta Oposición de forma directa en las prohibiciones relativas vinculadas a los riesgos de confusión y asociación, por no tener nuestro representado una solicitud o registro previo en Cuba, sino una solicitud posterior, si es importante mencionarlo toda vez que la concesión de esta nueva marca si podría generarlos, pues es ciertamente una copia de la marca denominativa de mi representado. Por lo tanto este acto de competencia desleal, implicaría en el mercado, de concederse esta marca, que los consumidores incurriesen en estos riesgos aludidos. Es importante destacar que estos se harían más acentuados, por la intención real de nuestro mandante de comercializar los verdaderos productos de JUVEDERM en Cuba.

NOVENO: Que la marca JUVEDERM que se pretende registrar, por **DERMAVITA limited partnership**, es idéntica a la marca titularidad de mi representado. De la observación de ambos signos, puede comprobarse que efectivamente existe una identidad absoluta, pues en ambos casos la marca se compone por la misma denominación JUVEDERM, reproducida en su totalidad, sin ninguna modificación, la marca oponente. Por lo tanto, los signos son idénticos.

DÉCIMO: Que en relación a los productos, debemos mencionar que el registro de oponente cubre los siguientes productos: Clase 05: "sustancias biocompatibles para uso médico destinadas al relleno de arrugas"; Clase 10: "aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, implantes dérmicos, piel artificial para fines quirúrgicos, prótesis". Al mismo tiempo, los productos y servicios cubiertos por el solicitante son Clase 03: "Cosméticos para uso profesional y personal por los consumidores finales; cremas cosméticas, emulsiones, lociones, líquidos, soluciones, leches y aceites para la piel (de la cara, del cuerpo, de las manos, de los pies y del cuello), aceites para uso cosmético; kits cosméticos, productos y preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; mascarillas cosméticas, cosméticos, preparaciones cosméticas para adelgazar, cosméticos exfoliantes, peelings cosméticos, cosméticos para alisar la piel; cosméticos para el acondicionamiento y el cuidado del cabello y del cuero cabelludo; productos y preparaciones cosméticos de protección solar (emulsiones, lociones, leches, geles, aceites, líquidos); preparaciones cosméticas para blanquear la piel,

cremas blanqueadoras, preparaciones para blanquear (decolorantes) para uso cosmético, cosméticos para aclarar la piel, productos cosméticos para perfeccionar el cutis; cosméticos antiarrugas, cosméticos para rejuvenecer la piel, cosméticos para aclarar la piel, preparaciones cosméticas para hidratar la piel, cosméticos para tonificar la piel; aceites esenciales y extractos aromáticos; productos de tocador; preparaciones limpiadoras y aromatizantes, Clase 35: "Servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios comerciales e información al consumidor; servicios de análisis, investigación e información empresariales." Clase 44: "Higiene personal y cuidado de la belleza; cuidado higiénico y de belleza; higiene personal y cuidado de la belleza."

Que consideramos que debe tomarse en cuenta en este caso que el hecho de que los productos o servicios pertenezcan a clases distintas no debería tener incidencia en el análisis de similitud, ya que la clasificación tiene exclusivamente un objetivo meramente administrativo.

Al evaluar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes relativos a los mismos. Estos factores incluyen, entre otras cosas, su naturaleza, su propósito y método de uso, y si son competitivos entre sí o son complementarios (sentencia del Tribunal de Justicia, caso C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1998] OJ OAMI 12/98, párrafo 23). Aunque los signos en pugna cubren productos y servicios en diferentes clases (clases 05 y 10 vs 03 y 44), estos son muy similares ya que tienen un propósito similar, a saber: Productos médicos para reducir las arrugas y rejuvenecer la piel (clase 05); Instrumentos e instrumentos médicos y quirúrgicos, implantes dérmicos, piel artificial para fines quirúrgicos, prótesis (clase 10) (cubiertos por la marca oponente) de la marca de mi mandante con Cosméticos para uso profesional y personal por los consumidores finales; cremas cosméticas, emulsiones, lociones, líquidos, soluciones, leches, geles y aceites para la piel (de la cara, del cuerpo, de las manos, de los pies y del cuello), aceites para uso cosmético; kits cosméticos, productos y preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; mascarillas cosméticas, cosméticos, preparaciones cosméticas para adelgazar, cosméticos exfoliantes, peelings cosméticos, cosméticos para alisar la piel; cosméticos para el acondicionamiento y el cuidado del cabello y del cuero cabelludo; productos y preparaciones cosméticos de protección solar (emulsiones, lociones, leches, geles, aceites, líquidos); preparaciones cosméticas para blanquear la piel, cremas blanqueadoras, preparaciones para blanquear (decolorantes) para uso cosmético, cosméticos para aclarar la piel, productos cosméticos para perfeccionar el cutis; cosméticos antiarrugas, cosméticos para rejuvenecer la piel, cosméticos para aclarar la piel, preparaciones cosméticas para hidratar la piel, cosméticos para tonificar la piel; aceites esenciales y extractos aromáticos; productos de tocador; preparaciones limpiadoras y aromatizantes (en clase 03) de la marca del solicitante y los servicios: Higiene personal y cuidado de la belleza; cuidado higiénico y de belleza; higiene personal y cuidado de la belleza (en clase 44).

Nótese que todos ellos tienen una finalidad cosmética/estética médica: el cuidado de la piel, que incluiría "productos para reducir las arrugas y rejuvenecer la piel" y estaría muy relacionado con "piel artificial para fines quirúrgicos, prótesis", cubiertos por la marca oponente. Los productos pueden ser considerados como competitivos o complementarios, ya que tienen el mismo fin/propósito, contienen los mismos principios activos y suelen utilizarse conjuntamente en el mismo tipo de tratamiento. Particularmente, los productos de la marca anterior opositora se utilizan en procedimientos médicos estéticos, con enfoque en tratamientos dermatológicos y dermo-estéticos. La cadena de distribución es la misma para ambos tipos de productos (en este caso particular, clínicas de belleza y farmacias). Además, estos productos y servicios también se comercializan en las mismas ferias comerciales. Dirigido al mismo tipo de consumidores: profesionales, expertos en belleza, farmacéuticos y clientes orientadas en temas de belleza. De hecho, la solicitud se refiere expresamente a productos "para uso profesional y para uso del consumidor final". Por lo general se fabrican o se espera que sean fabricados por las mismas empresas. En efecto, los productos de la solicitante pueden considerarse «cosmecéuticos», entendiéndose como productos de carácter de

uso cosmético y médico a la vez. En este contexto, todos los productos comparados en las clases 03, 05, 10 y 44 en este caso concreto deben considerarse muy similares.

Todo lo expuesto evidencia, además, que la solicitud de registro de la marca **JUVEDERM** que venimos combatiendo, pudiera generar un riesgo de asociación; ya que podría inducir en el público consumidor la creencia de que los referidos productos y los incluidos en la solicitud de mi representado para la misma clase, comparten el mismo origen empresarial. Este riesgo será más evidente partiendo del hecho que los signos son idénticos y los productos y servicios son muy similares ya que comparten el mismo fin/propósito, la misma naturaleza, el mismo canal de distribución y pueden considerarse como complementarios y/o competitivos.

DÉCIMO PRIMERO: Que por su parte y en relación con el tercer y último requisito para determinar la existencia o no de un riesgo de confusión y/o asociación entre la solicitud previa de mi representado y la nueva solicitud de registro a la que nos venimos oponiendo, a saber, el grado de atención del consumidor, debemos referirnos al público al cual están dirigidos los productos de la que identifican la marca colisionantes.

En el presente caso, los signos son idénticos y los productos y servicios son muy similares ya que comparten el mismo fin/propósito, la misma naturaleza, el mismo canal de distribución y pueden considerarse como complementarios y/o competitivos. De hecho, el público relevante de ambas marcas es el mismo ya que está compuesto por profesionales cualificados y también por consumidores medios – practicantes profesionales, expertos en belleza, farmacistas y clientes orientados en temas de belleza. Personas interesadas en innovaciones de tratamiento faciales y preparaciones para el cuidado de la piel, personas preocupadas por su apariencia y que buscan la aprobación de los demás.

Tomando en cuenta que las marcas **JUVEDERM** y **JUVEDERM** deben considerarse idénticas y los productos/servicios cubiertos por las marcas registradas son muy similares, y que los productos y servicios impugnados de las clases 03 y 44 son complementarios y, por lo tanto, similares a los productos de las clases 05 y 10 de la oponente es muy probable que los consumidores se confundan respecto al origen de los productos. Además, el público relevante es el mismo para ambas marcas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que debemos mencionar que la marca **JUVEDERM** de mi mandante ha sido amplia e intensamente utilizada internacionalmente en relación con los rellenos dérmicos inyectables para el tratamiento de arrugas y el rejuvenecimiento de la piel, que son productos para mejorar la apariencia de las personas.

Debido al amplio uso y promoción de la marca **JUVEDERM** por parte de **ALLEGAN HOLDINGS FRANCE SAS** en todo el mundo, este ha establecido un valioso "goodwill" y el público consumidor ya asocia mi mandante con su marca **JUVEDERM**. Por lo tanto, esta marca se ha hecho conocida para los productos cubiertos.

En vista renombre de la marca **JUVEDERM**, la similitud entre los productos y servicios, y en especial, la identidad de las marcas, la marca anterior de la oponente **JUVEDERM** será la que el consumidor asociará al momento de adquirir los productos y servicios amparados bajo la marca **JUVEDERM**.

Por lo tanto, al utilizar una marca idéntica en relación a productos y servicios que pertenecen en su mayoría al sector de la belleza y el cuidado de la piel, y en donde la salud desempeña un papel fundamental, la solicitante se aprovecha indebidamente la reputación de la marca anterior, diluye el carácter distintivo de la marca anterior de la oponente, y puede causar daño a la reputación de la oponente en caso de que los productos del solicitante sean de calidad inferior.

El solicitante está tratando de adquirir derechos de JUVEDERM de mala fe, ya que tiene buen conocimiento de los derechos anteriores de la oponente en otras jurisdicciones del Convenio de Washington, tal como en los Estados Unidos, donde la solicitud de marca de la solicitante fue rechazada finalmente en octubre del 2015 (aproximadamente 1 año antes de la designación en Cuba) en base a la similitud con la marca anterior JUVEDERM de la oponente en los Estados Unidos. Además, durante varios años las partes han estado y continúan participando en acciones de oposición y cancelación de marcas en todo el mundo. En este contexto, y sobre la base de sus derechos anteriores y reputación de JUVEDERM, la oponente ha recibido decisiones a su favor en Turquía, Arabia Saudita, Moldova y Francia.

Está claro que Dermavita sabe que JUVEDERM es la marca de la oponente, y mediante la presentación de marcas en clases 03 y 44 trata de trazar una distinción/diferencia artificial entre sus productos y los de Allergan ante la oficina de marcas. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, los productos son estrechamente similares y es probable que los consumidores se confundan, y que de hecho, ya se hayan confundido en cuanto al origen de los productos/servicios, al asumir que éstos provienen o se producen bajo licencia de la oponente, lo cual no es el caso.

DÉCIMO TERCERO: Teniendo en cuenta todos los fundamentos de hecho y de derecho valorados en el cuerpo de este Escrito, solicitamos a esta Oficina realice un análisis integral de esta Oposición y la declare con lugar, protegiendo así al que deberá resultar el verdadero titular de la marca JUVEDERM.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: De la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 20 de febrero de 1929, los artículos 7, 20 y 21 inciso a).

SEGUNDO: Del Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999, artículo 23.2, Sección Primera, Capítulo V, en relación con la facultad del titular de un derecho anterior de presentar una acción de oposición.

TERCERO: Del Decreto-Ley 203 "Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999", artículo 17.1. inciso j) Sección Segunda, Capítulo IV, en relación con las prohibiciones del registro de marcas.

CUARTO: De la Resolución No.63 "Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos" de 22 de mayo de 2000, artículos 51 y 52, Sección Segunda, Capítulo II, Título III, en relación con la presentación de una acción de oposición.

QUINTO: De la Resolución No.63 "Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos" de 22 de mayo de 2000, el artículo 21, Sección Tercera, Capítulo II, Título I, en relación con los criterios para considerar una marca como notoriamente conocida.

POR TANTO

DE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INTERESADO: Que habiendo presentado este Escrito con sus copias y demás documentos que anexo, SE SIRVA tener por PRESENTADA, en tiempo y forma, a nombre y en representación de quien comparezco, la OPOSICIÓN a la solicitud de registro No. 1266937 de la marca JUVEDERM, para distinguir

productos y servicios comprendidos en las clases 03, 35 y 44, a nombre de DERMAVITA limited partnership, a fin de que declare HABER LUGAR al presente Escrito y consecuentemente, disponga la denegación de la referida solicitud y cuantos otros pronunciamientos procedan en Derecho.

Dado en La Habana, a los 29 días del mes de mayo de 2017.



MsC. Nadia Álvarez Mainegra
Agente Oficial
CLAIM. SA

CARTA DE AUTORIZACIÓN / LETTER OF AUTHORIZATION

EL CLIENTE / THE CLIENT: **ALLERGAN HOLDINGS France SAS**

UNA SOCIEDAD ORGANIZADA SEGUN LAS LEYES DE / A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF: **France**

DOMICILIADA EN / DOMICILIED IN: **12, Place de la Défense, Courbevoie, F-92400, France.**

DECLARA QUE OTORGA POR LA PRESENTE / DECLARES THAT IT HEREBY GRANTS TO

*María Lourdes Ruíz Sotolongo, Directora General
Yordanka Ramírez Pastor, Jefe de Grupo de Marcas y Jurídico
Nadia Alvarez Mainegra, Especialista en Propiedad Industrial*

Agentes Oficiales con Oficinas en / Authorized Agents with Office into

CLAIM, S.A.

*Lamparilla No. 2, Edificio Lonja del Comercio, Planta Baja, Oficina G, La Habana Vieja, CP. 10100
Ciudad de La Habana. República de Cuba
Tel:(537) 8660743 / 8660755 FAX:(537) 866 0746*

Autorización suficiente para gestionar, en nuestro nombre y representación en la República de Cuba, todo lo relacionado con marcas, a cuyo efecto quedan igualmente facultados para realizar cualesquiera otros trámites que consideren necesarios, así como para presentar solicitudes de marcas, formular y firmar descripciones, enmiendas, declaraciones juradas, interponer y contestar oposiciones, cancelaciones, apelaciones, reivindicación y reclamos; pagar los impuestos, cuotas y otros pagos determinados por la ley y recibirlos si fuera preciso; recibir documentos y valores; transferir y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas respectivas, confiriéndoles, además, facultades para sustituir y transigir bajo mandato expreso.

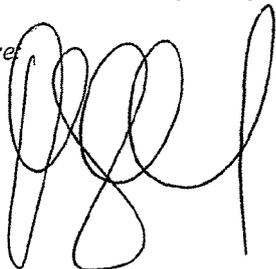
A sufficient authorization to represent us in the Republic of Cuba, in connection with trademark matters, particularly, but without thereby implying any limitation, for which purposes they are hereby empowered to file and develop all those necessary processes, like filing trademark applications, petitions, prepare and sign descriptions, amendments and statements; as well as to file and respond to oppositions, cancellations, appeals, claims and demands; to pay taxes, fees and all others necessary payments demanded by Law, so as receiving these, if necessary; to obtain documents and shares, transfer, and to do all processes that may be required before the respective Administrative Authorities in charge, granting them, furthermore, full power to substitute and to compromise under specific instructions to do so.

*Dado y firmado en / Dated and subscribed at **Santo Domingo, Dominican Republic** el día / the **26th** day del mes de / of the month of **May** de / of the year **2017**.*

*Nombre del firmante (apoderado) / name of signatory (representative): **Orietta Blanco***

*Cargo / Position: **Authorized signatory***

Firma / signature:



United States of America
United States Patent and Trademark Office

JUVÉDERM

Reg. No. 4,933,963

Registered Apr. 5, 2016

Int. Cl.: 10

TRADEMARK

PRINCIPAL REGISTER

ALLERGAN HOLDINGS FRANCE (FRANCE CORPORATION)
12, PLACE DE LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE, FRANCE

FOR: MEDICAL DEVICES, NAMELY, INJECTION NEEDLES AND MEDICAL SYRINGES
FOR INJECTIONS INTO THE LIPS AND PERIORAL AREAS, IN CLASS 10 (U.S. CLS. 26, 39
AND 44).

FIRST USE 1-11-2016; IN COMMERCE 1-11-2016.

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PAR-
TICULAR FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

OWNER OF U.S. REG. NOS. 3,463,915, 3,706,974, AND OTHERS.

SN 86-557,530, FILED 3-9-2015.

MARCIE MILONE, EXAMINING ATTORNEY



Michelle K. Lee

Director of the United States
Patent and Trademark Office

**REQUIREMENTS TO MAINTAIN YOUR FEDERAL
TRADEMARK REGISTRATION**

**WARNING: YOUR REGISTRATION WILL BE CANCELLED IF YOU DO NOT FILE THE
DOCUMENTS BELOW DURING THE SPECIFIED TIME PERIODS.**

Requirements in the First Ten Years*

What and When to File:

First Filing Deadline: You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) between the 5th and 6th years after the registration date. See 15 U.S.C. §§1058, 1141k. If the declaration is accepted, the registration will continue in force for the remainder of the ten-year period, calculated from the registration date, unless cancelled by an order of the Commissioner for Trademarks or a federal court.

Second Filing Deadline: You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) and an Application for Renewal between the 9th and 10th years after the registration date.* See 15 U.S.C. §1059.

Requirements in Successive Ten-Year Periods*

What and When to File:

You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) and an Application for Renewal between every 9th and 10th-year period, calculated from the registration date.*

Grace Period Filings*

The above documents will be accepted as timely if filed within six months after the deadlines listed above with the payment of an additional fee.

***ATTENTION MADRID PROTOCOL REGISTRANTS:** The holder of an international registration with an extension of protection to the United States under the Madrid Protocol must timely file the Declarations of Use (or Excusable Nonuse) referenced above directly with the United States Patent and Trademark Office (USPTO). The time periods for filing are based on the U.S. registration date (not the international registration date). The deadlines and grace periods for the Declarations of Use (or Excusable Nonuse) are identical to those for nationally issued registrations. See 15 U.S.C. §§1058, 1141k. However, owners of international registrations do not file renewal applications at the USPTO. Instead, the holder must file a renewal of the underlying international registration at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, under Article 7 of the Madrid Protocol, before the expiration of each ten-year term of protection, calculated from the date of the international registration. See 15 U.S.C. §1141j. For more information and renewal forms for the international registration, see <http://www.wipo.int/madrid/en/>.

NOTE: Fees and requirements for maintaining registrations are subject to change. Please check the USPTO website for further information. With the exception of renewal applications for registered extensions of protection, you can file the registration maintenance documents referenced above online at <http://www.uspto.gov>.

NOTE: A courtesy e-mail reminder of USPTO maintenance filing deadlines will be sent to trademark owners/holders who authorize e-mail communication and maintain a current e-mail address with the USPTO. To ensure that e-mail is authorized and your address is current, please use the Trademark Electronic Application System (TEAS) Correspondence Address and Change of Owner Address Forms available at <http://www.uspto.gov>.

Int. Cl.: 5

Prior U.S. Cls.: 6, 18, 44, 46, 51 and 52

Reg. No. 3,463,915

United States Patent and Trademark Office

Registered July 8, 2008

Corrected

OG Date Sep. 29, 2009

**TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER**

JUVEDERM

ALLERGAN INDUSTRIE, SAS (FRANCE
CORPORATION)
ROUTE DE PROMERY, ZA DE PRE-
MAIRY
PRIGNY (HAUTE SAVOIE), FRANCE
OWNER OF FRANCE REG. NO.
003061345, DATED 10-30-2000, EXPIRES
10-30-2010.

FOR: DERMAL IMPLANTS, NAMELY,
VISCO-SUPPLEMENTATION SOLUTIONS
FOR FILLING WRINKLES, IN CLASS 5
(U.S. CLS. 6, 18, 44, 46, 51 AND 52).

FIRST USE 12-31-2000; IN COMMERCE
8-31-2004.

SER. NO. 78-251,561, FILED 5-19-2003.

*In testimony whereof I have hereunto set my hand
and caused the seal of The Patent and Trademark
Office to be affixed on Sep. 29, 2009.*

DIRECTOR OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

United States of America

United States Patent and Trademark Office

JUVEDERM

Reg. No. 3,706,974 ALLERGAN, INC. (DELAWARE CORPORATION)
Registered Nov. 3, 2009 2525 DUPONT DRIVE
IRVINE, CA 92612

Int. Cl.: 5 FOR: PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF GLABELLAR LINES, FACIAL WRINKLES, ASYMMETRIES AND DEFECTS AND CONDITIONS OF THE HUMAN SKIN, ALL TO BE SOLD AND MARKETED ONLY TO LICENSED PHYSICIANS, SURGEONS, AND HEALTHCARE PROFESSIONALS, IN CLASS 5 (U.S. CLS. 6, 18, 44, 46, 51 AND 52).

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER

FIRST USE 12-31-2000; IN COMMERCE 8-31-2004.

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

OWNER OF U.S. REG. NO. 3,463,915.

SN 78-633,566, FILED 5-19-2005.

JOHN DWYER, EXAMINING ATTORNEY



David J. Kappas

Director of the United States Patent and Trademark Office

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.
-