

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: 1391122

No. DE LA SOLICITUD O REGISTRO NACIONAL DE BASE: 87605815

MARCA: APPLE TV 4K, no reivindicándose por el solicitante protección sobre "TV 4K"

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino CA 95014, Estados Unidos de América

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, CON RESERVA:

No se protegen los siguientes elementos del signo: el elemento denominativo "TV 4K".

A pesar de que el solicitante ha desreivindicado de manera voluntaria la protección sobre este segmento, continúa siendo parte del signo y así será usado en el tráfico mercantil. Dicho elemento por una parte, carece de la distintividad necesaria para la consecución de sus fines en el mercado en tanto es un término descriptivo que se utiliza para referirse a una mejora de la resolución de la imagen que integran los televisores actuales, y esta tecnología supone una calidad de imagen cuatro veces más de la que existe hasta el momento (Alta Definición, HD o High-Definition), por lo que es común su utilización en el tráfico mercantil para señalarla en los productos a comercializar, y en caso contrario, la denominación TV 4K, puede resultar desorientadora en cuanto a las particularidades presentes en los productos a los cuales pretende ser aplicada, en correspondencia con la causal de irregistrabilidad absoluta preceptuada en el Artículo 16.1, incisos a), c) y f) del Decreto-Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículo 16.1, incisos a), c) y f) 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, 19 de febrero de 2019

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 PRONUNCIA 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

Ref: 2019/1318

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.
-

**Agentes oficiales que brindan
servicios de Propiedad Industrial.**

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, 33-0743, 33-0755

Email: presidencia@claim.com.cu
marcas@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

•Invencciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo
MSc. Yordanka Ramírez Pastor

•Invencciones, Modelos de Utilidad y Circuitos Integrados:

MSc. Yordanka Ramírez Pastor

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic. Nadia Álvarez Mainegra
Lic. Lena Carballo Alvisa

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
cji@cji.co.cu

Agentes Oficiales:

•Invencciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:

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
danice@lex.uh.cu
mextranjera1@lex-sa.cu
patente3@lex-sa.cu
juridico3@lex-sa.cu
mextranjera@lex-sa.cu
renovacion@lex-sa.cu
web: www.lex-sa.com

Agentes Oficiales:

•Invencciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré

•Invencciones, Modelos de Utilidad y Circuitos Integrados:

M.Sc. Grethel Gil Vidal

•Marcas y otros Signos Distintivos:

M.Sc. Haliveth De León Villaverde
M.Sc. Anays Mendoza Santos
M.Sc. Hosanna Rodríguez Calvo

Bufete de Servicios Especializados (BES)

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

Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 103 y 117; Fax: 833 2159

Email: yanet@bes.enbc.cu
yoanny@bes.enbc.cu
besnet@enet.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Dra. Yanet Souto Fernández

MSc. Yoanny Yanes Méndez

Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes

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
amparo@bufeteinternacional.cu
odris@bufeteinternacional.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

MSc. María Amparo Santana Calderín

MSC. Odris M. Cruz Labrada