

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: 1408132

MARCA: foto y diseño

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 60 Paya Lebar Road, #08-28 Paya Lebar Square Singapore 409051, Singapur

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 porque está compuesta en exclusiva por la denominación FOTO que sirve en el tráfico comercial para indicar características de los productos y servicios en cuestión, en tanto se refiere al acortamiento de la palabra fotografía, siendo el elemento prefijal que entra en la formación de palabras con el significado de "fotografía", por ejemplo: fototeca, fotonovela, fotogénico; y es también el prefijo griego que entra en la formación de palabras con el significado de luz, tales como: fototerapia, fotomecánica. La intención de aplicar el signo instado a productos que de alguna u otra manera permitirán capturar, editar, manipular y enviar fotos; así como distinguir servicios donde la reproducción difusión y utilización de fotos o imágenes es esencial para cumplir mejor sus propósitos, sin lugar a dudas no permitirá al potencial público consumidor diferenciarlos de sus similares pertenecientes a otros operadores económicos en el mismo sector del mercado; asimismo, resultará absurdo o imposible de conectar con algunos de los productos y servicios a los cuales pretende distinguir resultando difícil percibirlo como un indicador del origen empresarial en el sector pertinente. Al propio tiempo, cuando los productos y servicios no presenten ninguna relación con las particularidades enunciadas, se induce a error al público sobre las mismas.

Por otra parte, el uso en el mercado de la marca solicitada, en relación con algunos de los productos y servicios solicitados, pudiera provocar riesgo de confusión con las marcas registradas por la vía internacional citadas en el acápite VI, y vigentes en el territorio nacional hasta el 20 de abril de 2025 y 18 de junio de 2027, respectivamente. Los signos en conflicto son muy similares fonéticamente, por lo que al ser aplicados a productos y servicios iguales y similares, los cuales pueden guardar relación en cuanto al ámbito comercial, canales de distribución, naturaleza, entre otros aspectos, el posible consumidor podría creer erróneamente que el origen empresarial es el mismo o que entre las empresas existe un vínculo económico o jurídico.

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículo 16.1, inciso a), c) y f) y 17.1 inciso b) 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: 873800, 20/04/2005; 929717, 21/09/2017

Nombre y dirección del solicitante o titular: APPLE INC., domiciliado en One Apple Park Way Cupertino CA 95014, Estados Unidos de América

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, *22* de *Abril* de 2019

IX. ANEXOS

- Información relativa a una marca anterior.
- Prohibiciones del registro de las marcas, Legislación aplicable.
- Lista de Agentes Oficiales.

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

MPS
Examinador **Marlen Pérez Suárez**
Dpto. de Marcas y Otros Signos Distintivos
OCPI



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

Ref: 2019/6216

IPHOTO

(541) Marca	IPHOTO
Disclaimer	
Descripción de colores	
(219) Expediente	0873800
(220) F.solicitud	20/04/2005
Prioridades	
(512) Clases Niza	Logiciels utilisés pour l'édition d'images, le traitement d'images, l'acquisition d'images, la gestion de fichiers d'images, la visualisation d'images, le partage d'images et la création de documents contenant des images. de la clase 9 y Manuels d'utilisateurs. de la clase 16
(730) Titular	APPLE INC.
Dirección	One Apple Park Way Cupertino CA 95014, Estados Unidos de América
(740) Representante	Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.
Estado administrativo	Concedida Madrid desde 22/06/15
Publicación	09/02/2006
(111) Nro registro	0873800
Fecha registro	20/04/2015
Fecha vigencia	20/04/2005
(141) Fecha expiración	20/04/2025
(541) Marca	PHOTO BOOTH
Disclaimer	
Descripción de colores	
(219) Expediente	0929717
(220) F.solicitud	21/09/2017
Prioridades	
(512) Clases Niza	Software para la edición, adquisición y visualización de imágenes. de la clase 9
(730) Titular	APPLE INC.
Dirección	One Apple Park Way Cupertino CA 95014, Estados Unidos de América
(740) Representante	Thomas R. La Perle, Apple Inc.
Estado administrativo	Concedida Madrid desde 09/01/19
Publicación	27/10/2017
(111) Nro registro	0929717
Fecha registro	02/01/2019
Fecha vigencia	21/09/2017
(141) Fecha expiración	18/06/2027

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:

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

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo
MSc. Yordanka Ramírez Pastor

•Inventiones, 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:

•Inventiones, 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:

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

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré

•Inventiones, 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