

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
Fáx: (537) 866-5610

II. No. DEL REGISTRO INTERNACIONAL OBJETO DE DENEGACIÓN: 0788486

MARCA: SGS y diseño

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: SGS Group Management SA Place des Alpes 1 CH-1201 Genève, Suiza

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 servicios porque el Decreto-Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS" no contempla las marcas de certificación y de garantía; al propio tiempo, tampoco se otorga protección al signo como marca colectiva porque, aunque está regulada en virtud del artículo 90.1 de la citada normativa, se ha incumplido un requisito esencial, en tanto, la solicitud no incluye el reglamento de uso de la marca según establece el Artículo 91.1 del mencionado cuerpo legal, el cual regula que el interesado debe indicar la presentación de los datos de identificación de la asociación, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de la asociación.

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículo 91.1 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, 6 de noviembre de 2020

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




Vto. Bno. MSc. Maylen Marcos Martínez
Dpto. de Marcas y Otros Signos Distintivos
OCPI

Ref: 2020/6113

TÍTULO IV MARCAS COLECTIVAS

Artículo 90. - 1. Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un interés económico en común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas. A estos efectos, dichas agrupaciones deben estar integradas por fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y obligaciones, en especial, por las personas jurídicas estatales o privadas.

2. Se consideran marcas colectivas:

- a) las adoptadas por las agrupaciones de personas para salvaguardar los intereses industriales o comerciales de quienes las integran; y
- b) las adoptadas por una asociación, institución u otra persona jurídica que agrupe a personas establecidas en un territorio determinado, para un producto o servicio peculiar.

3. Una marca colectiva puede ser:

- a) una marca denominativa, figurativa o mixta;
- b) una indicación geográfica, siempre que la agrupación de personas que soliciten el registro tengan su domicilio en la misma área geográfica; en este caso, el registro de la marca colectiva no implica que el titular tenga la facultad de prohibir a un tercero el uso en el comercio de tal indicación geográfica, siempre que dicho uso se realice de acuerdo a prácticas leales en materia industrial y comercial y la indicación geográfica no sea una denominación de origen; en particular, el titular no podrá oponerse a un tercero con derecho a utilizar la indicación geográfica.

4. El registro de las marcas colectivas deberá ser solicitado por la persona natural que ostente la representación de la entidad colectiva según sus estatutos u otro documento análogo.

Artículo 91. - 1. La solicitud de registro de una marca colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha marca, el que indique los datos de identificación de la asociación, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de la asociación.

2. El reglamento de uso debe permitir la integración a la asociación de cualquier persona que cumpla con las condiciones previstas en el reglamento de uso y las demás condiciones que establece la ley.

3. El reglamento de uso debe ser presentado ante la Oficina dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 92. - La solicitud de registro de una marca colectiva puede ser denegada si:

- a) incurre en algunas de las prohibiciones establecidas en los Artículos 16 ó 17;
- b) el reglamento de uso es contrario al orden público o a la moral; o
- c) existe el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser un signo distinto de una marca colectiva.

Artículo 93. - El titular de una marca colectiva está obligado a informar a la Oficina toda modificación del reglamento de uso, que se produzca con posterioridad de la fecha de presentación de la solicitud. La modificación del reglamento de uso de la marca colectiva no surtirá efectos mientras no sea inscrita en la Oficina.

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

• Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic. Lena Carballo Alviza

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

juridico1@lex-sa.cu

mcubana2@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

• Marcas y otros Signos Distintivos:

M.Sc. Haliveth De León Villaverde

M.Sc. Anays Mendoza Santos

Lic. Viviana Rodríguez Miranda

Lic. Kirelys M. Oliva Cesar

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.onbc.cu
yoanny@bes.onbc.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
lisset@bufeteinternacional.cu
yaney@bufeteinternacional.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

MSc. María Amparo Santana Calderín

MSC. Odris M. Cruz Labrada

Lic. Lisset Castro Caballero

Dra. Yaney Acea Valdés