



**Directora General  
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 4437 / 2021**

**DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA  
CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL**

Notificación a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud de la Regla 18 *ter*.3) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

**I. ADMINISTRACIÓN QUE NOTIFICA:**

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)  
Calle Picota número 15, entre Luz y Acosta,  
La Habana Vieja,  
La Habana, República de Cuba

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

**II. NÚMERO DEL REGISTRO INTERNACIONAL:** 0574556

**MARCA (según reproducción aportada):** ORIENTAL

**NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR:** MANDARIN ORIENTAL (UK) LIMITED  
5th Floor, 110 High Holborn London WC1V 6JS, Reino Unido

**III. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA EMITE LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA MARCA COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA:**

**Se deniega la protección respecto de todos los SERVICIOS.**

El signo solicitado se compone exclusivamente del término ORIENTAL, que tiene entre sus acepciones: natural del oriente o de Oriente, región situada al este de planeta, indicando la pertenencia a Asia y las regiones inmediatas; perteneciente a la antigua provincia cubana de Oriente o a los orientales, según el Diccionario de la Real Academia Española; atendiendo a lo anterior, la marca instada constituiría un elemento que serviría en el tráfico mercantil para indicar la procedencia geográfica de los servicios reivindicados, asociándole a los mismos características y costumbres propias de estas zonas; información que induciría a error o engaño a los consumidores o destinatarios de los servicios, si tenemos en cuenta que el solicitante no se vincula con estos orígenes, sino que su domicilio se ubica en Europa, específicamente, en Londres, capital de Reino Unido.

**IV. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA:** Artículo 16.1 incisos f) y m) del Decreto-Ley número 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999.

**V. NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a MANDARIN ORIENTAL (UK) LIMITED a través de la Oficina Internacional; y hágasele saber que en caso de inconformidad podrá establecer, en el término de treinta días contados a partir del siguiente a la notificación, demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 del Decreto-Ley número 203 por mediación de un agente oficial cubano.

**PUBLÍQUESE** referencia en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

**ARCHÍVESE** el original de esta Resolución en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas que obra en el Departamento de Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

**VI. LUGAR Y FECHA:** La Habana, 27 de noviembre de 2021

**VII. ANEXOS:**

- Información relativa al signo anterior
- Legislación aplicable
- Lista de agentes oficiales acreditados

**VIII. FIRMA DE LA ADMINISTRACIÓN:**

  
**MSc. María de los Angeles Sánchez Torres**  
**Directora General**



Ref: 2021/9269

**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.
-

