



Directora General
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

RESOLUCIÓN NÚMERO 2823 / 2022

**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: 1266937

MARCA (según reproducción aportada): JUVEDERM

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: DERMAVITA COMPANY Ltd

Corniche Mazraa, General Street, Al Jichy Building
(Lebanon Gulf Bank) - 4th Floor Beirut, Líbano

III. NOMBRE Y DIRECCIÓN ACTUAL DEL Oponente:

ALLERGAN HOLDINGS France SAS
Tour CBX, 1 passerelle des Reflets, F-92400 Courbevoie, Francia

IV. 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 de la marca respecto de todos los PRODUCTOS.

El oponente es titular del registro número 810018, vigente hasta el 23 de mayo de 2023 para distinguir en la clase 5: sustancias biocompatibles para uso médico destinadas al relleno de arrugas, y en la clase 10: aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos implantes dérmicos, piel artificial para fines quirúrgicos, prótesis; ambas marcas son denominativas y se componen exclusivamente por el vocablo JUVEDERM, razón por la que existe una identidad fonética y gramatical; los productos cosméticos de la clase 3 que el solicitante pretende distinguir con su marca, entre los que se encuentran cosméticos para alisar la piel, productos cosméticos para perfeccionar el cutis; cosméticos antiarrugas, cosméticos para rejuvenecer la piel, preparaciones cosméticas para hidratar la piel, tienen la misma finalidad y destinatarios que las sustancias biocompatibles para uso médico destinadas al relleno de arrugas, que tiene protegida el oponente en la clase 5, y en el caso de aquellos productos de la clase 3 del solicitante, cuya finalidad no sea el tratamiento de las arrugas, podrán compartir los mismos canales de distribución o, en el supuesto que no lo compartan, no se evade el riesgo de confusión al que se expondría el consumidor al momento de la selección de los productos, habida cuenta que el elemento que sobresale en el análisis, para determinar la existencia del riesgo de confusión es que tanto los productos del oponente como los del solicitante combaten las arrugas, con independencia de si se trata de una crema medicinal o no y del canal de comercialización que tengan unos y otros, pues cuando el público vea el signo aplicado a productos idénticos o similares, evocará la marca vista anteriormente y consideraría que se trata de los mismos productos de los cuales espera unas características homogéneas y una constancia en la calidad respecto del nivel acostumbrado.

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículo 17. 1. Inciso b) del Decreto-Ley número 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999.

VI. NOTIFIQUESE la presente Resolución a DERMAVITA COMPANY Ltd a través de la Oficina Internacional y a ALLERGAN HOLDINGS France SAS, a través de su agente oficial con oficina en CLAIM S.A., apercibiéndole que la presente resolución no puede ser impugnada por no haber sido recurrida oportunamente.

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.

VII. LUGAR Y FECHA: La Habana, 16 de Mayo de 2022.

VIII. ANEXOS:

- ☒ Información relativa a un signo anterior
- ☒ Legislación aplicable
- ☒ Lista de agentes oficiales acreditados

IX. FIRMA DE LA ADMINISTRACIÓN:


MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

Ref: 2022/5570



(541)	JUVEDERM
Descripción de colores	
(219) Expediente	0810018
(220) F.solicitud	23/05/2003
Prioridades	
(512) Clases Niza	Substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride. de la classe 5 y Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses. de la classe 10
(730) Titular	ALLERGAN HOLDINGS France SAS
Dirección	Tour CBX, 1 passerelle des Reflets F-92400 Courbevoie, Francia
(740) Representante	Office Kirkpatrick S.A.
Estado administrativo	Madrid Registrada
Publicación	16/10/2003
(111) Nro registro	0810018
Fecha registro	15/10/2004
Fecha vigencia	23/05/2003
(141) Fecha expiración	23/05/2023

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

patente2@claim.com.cu, asistmarcas@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

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

• Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

Lic. Kendra García Madan

Dayana Addys Cárdenas Castañeda

Anabel Yanes Vallejera

• **Marcas y otros Signos Distintivos:**

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

Dailyn Ferrer Izquierdo

Joelmir Estrada Folch

Consultoría Jurídica Internacional

Calle 16 No. 314, entre 3ra y 5ta, Miramar, Playa, CP 10300 La Habana
Teléfonos: (537) 204 2490
Email: alfredo@elj.co.cu
elj@elj.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
mcubana2@lex-sa.cu
juridico1@lex-sa.cu

Agentes Oficiales:

• **Invencciones, 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

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré

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

janet.gherzi@bes.onbc.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Dra. Yanet Souto Fernández

MSc. Yoanny Yanes Méndez

MSc. Janet Gherzi Almarales

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: amparo@bufeteinternacional.cu

lisset@bufeteinternacional.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

MSc. María Amparo Santana Calderín

Lic. Lisset Castro Caballero