



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 4863 / 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: 1574744

MARCA (según reproducción aportada): Dermapen

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: Biosoft (Australia) Pty Ltd
14/13a Narabang Way, Belrose, NSW, 2085, Australia

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 PRODUCTOS.

No se concederán derechos exclusivos al presente signo, porque su uso en el tráfico mercantil puede provocar riesgo de asociación con un registro internacional, a saber, MDerma BY Dermapen no. 1513095 a nombre de Dermapen IP Holdings, LLC con domicilio en 1975 West Bay Dr. Suite 301 Largo, Florida 33770, Estados Unidos de América. Este signo anterior incluye en su denominación el vocablo "Dermapen" y protege productos afines, exponiendo a los potenciales consumidores a la falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos solicitados, indicando un vínculo entre estos y los titulares de las anterioridades. Esta identidad denominativa en los signos confrontados, aplicada a productos afines, y además concordar en afinidad aplicativa, canales de distribución, sector del mercado, entre otros aspectos; sin lugar a dudas, el público consumidor podría creer erróneamente que el origen empresarial es el mismo o que entre las empresas existe un vínculo económico o jurídico.

IV. 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.

V. NOTIFÍQUESE la presente Resolución a Biosoft (Australia) Pty Ltd a través de la Oficina Internacional; 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.

VI. LUGAR Y FECHA: La Habana, 15 de Septiembre de 2022

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: 2022/10138





(541)	MDerma BY Dermopen
Descripción de colores	Los colores gris, naranja, azul claro se reivindican como una característica de la marca. La marca consiste en una letra "M" en gris en formato 3D estilizada seguida de la letra "D" estilizada en un formato 3D organizadas para formar el logotipo "MDerma" de color naranja seguido de la palabra "by Dermopen" de color azul claro.
(219) Expediente	1513095
(220) F.solicitud	26/11/2019
Prioridades	
(512) Clases Niza	Agujas y agujas hipodérmicas múltiples para ser utilizadas en un método vibratorio para realizar tratamientos de la piel; agujas y agujas hipodérmicas para ser utilizadas con dispositivos para la piel; dispositivos médicos, a saber, dispositivos quirúrgicos para facilitar la identificación, separación o ablación de tejidos biológicos; aparatos para la regeneración de células madre para uso médico; dispositivos de tratamiento de la piel que utilizan múltiples agujas con movimiento vibratorio para procedimientos terapéuticos de la piel. de la clase 10
(730) Titular	Dermopen IP Holdings, LLC
Dirección	1975 West Bay Dr. Suite 301 Largo, Florida 33770, Estados Unidos de América
(740) Representante	Maria Johnson De Novo Legal, PC
Estado administrativo	Concedida Madrid
Publicación	27/02/2020
(111) Nro registro	1513095
Fecha registro	02/12/2021
Fecha vigencia	26/11/2019
(141) Fecha expiración	26/11/2029

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.ghersi@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