

DÉCISION DÉFINITIVE CONSÉCUTIVE À UN REFUS PROVISOIRE

No **5689** Année 2007

Notifiée au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
selon l' Règle 17.5 du Règlement d'Exécution Commun

I. ADMINISTRATION QUI NOTIFIE LA DÉCISION DÉFINITIVE DE REFUS DE PROTECTION:

Office Cubain de la Propriété Industrielle
(OCPI)
Calle Picota No. 15 entre Luz y Acosta,
Habana Vieja,
LA HAVANE - Cuba

Téléphone: 61-0185
62-4379
Fax: (+537) 33-5610

II. No. DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL: 802091

No. DE L'ENREGISTREMENT NATIONAL DE BASE : 12669.

MARQUE: NEMIROVSKAYA VODKA NEMIROFF et dessin

TITULAIRE: NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT

III. L'ADMINISTRATION NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA APRES UN NOUVEL EXAMEN EMET LA DÉCISION DÉFINITIVE SUIVANTE:

- ☐ CONCESSION TOTALE DE LA MARQUE (Règle 17.5.a) ii))
☐ REFUS TOTAL DE LA MARQUE {RÈGLE 17.5. a) i)}
☒ CONCESSION PARTIELLE. LA MARQUE EST ACCEPTÉE {RÈGLE 17.5. a) iii)}:
Pour les produits et services suivants :

Pour les éléments suivants : « **NEMIROFF et dessin** »

IV. MOTIFS DU REFUS:

- ☐ Marque(s) Nationale(s) antérieure(s):
☐ Marque(s) Internationale(s) antérieure(s):
☒ Autres motifs: **On ne protégera pas la dénomination « NEMIROVSKAYA » parce qu'elle peut induire le public en erreur sur la provenance géographique des produits demandés, non plus la dénomination « VODKA » parce qu'elle est générique, non plus le reste des phrases descriptives qui sont incluses dans la marque.**

V. FONDEMENTS DE DROIT: Art 16.1.b), c), f).

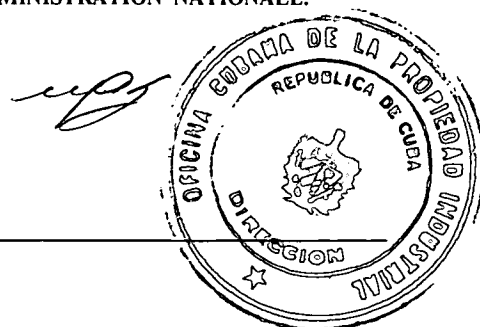
VI. Le titulaire de la marque pourra faire ses réclamations contre la décision définitive devant la voie judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification, par l'intermédiaire d'un mandataire local. A défaut de réponse dans le délai imparti, la décision définitive sera ferme.

VII. DATE A LAQUELLE LA DÉCISION DÉFINITIVE A ÉTÉ PRONONCÉE: le **17 décembre 2007**

VIII. ANNEXES

- ☐ Liste indiquant, pour chaque marque antérieure, son numéro d'enregistrement, les produits et/ou services auxquels elle s'applique, une reproduction de cette marque et le nom et adresse de son titulaire.
☒ Liste des mandataires agréés.

IX. SIGNATURE ET SCEAU OFFICIEL DE L'ADMINISTRATION NATIONALE.



CHAPITRE IV
PROHIBITIONS POUR L'ENREGISTREMENT DES MARQUES
PREMIERE SECTION
Prohibitions absolues

ARTICLE 16.1.- Ne peut pas être enregistré comme une marque un signe qui:

- a) n'ait pas suffisamment une aptitude distinctive en relation avec le ou les produits ou les services auxquels il est appliqué;
- b) soit un signe lequel, dans la langue usuelle ou dans l'usage commercial du pays, indique le genre ou lequel soit devenu une dénomination générique, commune ou usuelle du produit ou du service qu'il doit distinguer ou quand il soit la dénomination technique ou scientifique du produit ou du service ;
- c) soit un signe que l'on emploie pour décrire ou pour qualifier le produit ou le service sur lequel il est appliqué ou quelqueune des caractéristiques du produit ou du service ou quand il soit une expression laudative;
- d) soit la forme usuelle ou habituelle du produit, de son récipient ou de son conditionnement ou soit la forme nécessaire ou imposée par la nature du produit lui-même ou de son récipient ou du service auquel elle est appliquée ;
- e) soit une forme qui donne au produit ou au service auquel elle est appliquée un avantage exclusivement fonctionnel ou technique ;
- f) puisse induire le public en erreur sur la provenance, les qualités, l'aptitude pour l'emploi ou la consommation, la quantité ou sur une autre caractéristique du produit ou du service auquel il est appliqué;
- g) soit une couleur par lui-même;
- h) inclue une reproduction ou une imitation totale ou partielle d'une armoirerie; un drapeau ou un autre emblème, sigle ou dénomination d'un État ou d'une organisation internationale, des monnaies ou du papier monnaie, sans l'autorisation expresse de l'État ou de l'organisation internationale correspondant ;
- i) inclue une reproduction ou une imitation totale ou partielle d'un signe officiel ou d'un signe ou un poinçon de contrôle et de garantie de l'État cubain, d'un État étranger ou d'une entité publique nationale ou étrangère, provinciale ou municipale, sans l'autorisation expresse de l'autorité compétente;
- j) inclue la dénomination d'une variété végétale protégée dans le pays ou à l'étranger, si le signe est destiné pour les produits ou les services relatifs à cette variété ou son emploi est susceptible de motiver une confusion ou une association avec elle;
- k) inclue un élément contraire à la dignité des gens, des idées, des religions ou des symboles d'une entité national ou internationale ;
- l) soit contraire à la loi, à la morale ou attenté contre l'ordre public;
- m) soit composé exclusivement des éléments pouvant servir dans le commerce pour indiquer l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du produit ou d'offre du service ou des autres caractéristiques du produit ou du service;

2. Cependant ce qui est prévu dans l'article 16.1.a) et 16.1.c), un signe pourra être enregistré comme une marque quand la personne qui demande son enregistrement ou ce de qui on a hérité le droit ont été en employant la marque dans le pays eten conséquence de l'emploi, le signe a suffisamment obtenu une aptitude distinctive en relation avec les produits ou les services auxquels il est appliqué.

DEUXIÈME SECTION
Prohibitions relatives

Article 17.1.- Ne peut pas être enregistré comme une marque un signe dont l'emploi puisse affecter un droit antérieur d'un tiers quand:

- a) le signe soit identique à une marque déjà enregistrée ou en cours d'enregistrement dans le pays par un tiers, depuis une date antérieure, pour les mêmes produits ou services;
- b) le signe est identique ou semblable à une marque déjà enregistrée ou en cours d'enregistrement dans le pays par un tiers, depuis une date antérieure, pour les produits ou les services identiques ou semblables, si son emploi peut créer un risque de confusion ou d'association;
- c) le signe est identique ou semblable à un nom commercial, un enseigne d'établissement ou un emblème d'une entreprise, employé ou enregistré dans le pays par un tiers depuis une date antérieure, si son emploi peut créer un risque de confusion ou d'association ;
- d) le signe constitue une reproduction, imitation, traduction, translittération ou transcription totale ou partielle d'une marque notoirement connue qui appartient à un tiers, n'importe quels soient les produits ou les services auxquels le signe est appliqué, quand son emploi peut créer un risque de confusion ou d'association avec la marque notoirement connue, un risque de dilution de sa force distinctive ou de son valeur commercial ou publicitaire ou donner lieu à tirer profit injustement de la notoriété du signe; à cet effet, on considérera une marque notoirement connue quand elle le soit par le secteur pertinent du public nonobstant la façon ou le moyen par lequel elle s'eusse fait connue ;
- e) l'emploi du signe puisse affecter un droit de la personnalité d'un tiers, spécialement quand il s'agit du nom, de la signature, du titre, du diminutif, de l'appellation affectueuse, du pseudonyme, de l'image ou du portrait d'une personne déterminée laquelle est différente de celle qui a demandé l'enregistrement, sauf que le demandant puisse accréditer l'autorisation de cette personne ou, si elle est morte, l'autorisation de ses ayant cause; .
- f) le signe puisse affecter le droit au nom, à l'image ou au prestige d'une personne juridique ou d'une communauté locale, régional ou nationale, sauf que le demandant puisse accréditer l'autorisation de l'autorité compétente ;
- g) le signe inclut ou il est une indication géographique enregistrée dans le pays, quand le signe est appliqué aux mêmes produits ou aux produits différentes ou aux services, si son emploi peut créer un risque de confusion ou d'association avec l'indication enregistrée ou donner lieu à tirer profit injustement de sa réputation ou de sa notoriété;
- h) l'emploi du signe puisse enfreindre un droit d'auteur;
- i) l'emploi du signe puisse enfreindre n'importe quel droit de propriété industrielle d'un tiers;
- j) l'enregistrement du signe ait été demandé pour accomplir, faciliter ou consolider un fait de concurrence déloyale.

2. Une fois que l'on ait refusé ou annulé une demande ou un enregistrement de marque, en vertu de ce qui est établi dans l'article 17.1.d), la personne qui ait invoqué le droit, aura la priorité, dans un délai de quatre vingt-dix jours, suivant la date de refus ou de la déclaration de nullité pour demander l'enregistrement.

Article 18.- En vertu de ce qui est établi dans l'article précédent, la personne qui demande l'enregistrement, peut montrer, par lui-même ou par instance de l'Office, l'autorisation, exprimée par écrit, du titulaire du droit que l'on verrait affecté par l'enregistrement, pour procéder à la demande et à l'enregistrement de la marque. Dans tous les cas, on soumettra la demande à toutes les autres prohibitions contenues dans le Décret-Loi.

Article 19.- On refusera l'enregistrement d'une marque, après communication à qui a été endommagé, dans le cas ou le mandataire ait présenté la demande au nom de lui-même et sans l'autorisation du titulaire, sauf que le mandataire justifie sa conduite.



AGENTES OFICIALES QUE BRINDAN SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

AGENTES OFICIALES

Bufete de Internacional S.A.

5ta Avenida, No. 16202, esquina 162, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana.

Teléfonos: (537) 204 6749; Fax: (537) 204 6750

Email: amparo@bufeteinternacional.cu

Marta Amparo Santana Calderín

CIAS, Consultores Asociados.

5ta Avenida No. 2 201, esquina 22. Miramar, Playa, Ciudad de la Habana.

Teléfonos: (537) 204 0207 y 204 2988 Fax: (537) 204 4320

Marta Antonia Carrillo de Albornoz y Martínez

CLAIM S. A.,

La Barilla No. 2, Lonja del Comercio. Oficina 6, La Habana Vieja. Ciudad de La Habana.

Teléfonos: (537) 866 07 43 / 866 07 55 Fax: (537) 866 07 46

Correo electrónico: claim@claim.com.cu

Marta Lourdes Ruíz Sotolongo

Consultoría Jurídica Internacional.

Calle 16 No. 314, entre 3ra. y 5ta. Miramar, Playa, Ciudad de La Habana.

Teléfonos: (537) 204 2490 Fax: (537) 204 2303

Correo electrónico: daniala@cjicm.co.cu; reynol@cjicm.co.cu

Dania Teresita Gálvez Fernández

Rafael Sampedro Vázquez

Lex SA, S. A.,

Servicios Jurídicos de Marcas y Patentes.

Calle Ira No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana,

Teléfonos: (537) 204 9093/2041657/2043678 Fax: (537) 204 9533

Email: lexsa@lex-sa.cu WEB: www.lex-sa.com

Dolores Vázquez D'Alvaré

Humberto León Villaverde