

DECISIÓN DEFINITIVA CONSECUTIVA A UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL

No. *1008* Año 2010

Notificación a la Oficina Internacional de Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

En virtud de la Regla 17.5 del Reglamento de Ejecución Común

I. ADMINISTRACIÓN QUE NOTIFICA LA DECISIÓN DEFINITIVA:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
Calle Picota No. 15 entre Luz y Acosta,
Habana Vieja,
Ciudad de La Habana - Cuba

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

II. No. DEL REGISTRO INTERNACIONAL: 942 007
No. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASE: 07 3 494 100
MARCA: NEW BUSINESS GENERATION
TITULAR: ALCATEL LUCENT

III. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA EMITE LA DECISIÓN DEFINITIVA SIGUIENTE:

- CONCESIÓN TOTAL DE LA MARCA (Régle 17.5.a ii))
 DENEGACIÓN TOTAL DE LA MARCA {RÈGLE 17.5. a i)}
 CONCESIÓN PARCIAL. LA MARCA ES ACEPTADA {RÈGLE 17.5. a iii)}:
Para los productos y servicios siguientes:

Para los elementos siguientes:

IV. MOTIVOS DE DENEGACIÓN:

- Marca(s) Nacional(es) anterior(es):
 Marca(s) Internacional(es) anterior(es):
 Otros motivos: Se mantiene el rechazo al carecer de suficiente aptitud distintiva. La denominación incluye las palabras "New business generation" que al traducirlas obtenemos, "nueva generación de negocio" y resultan carente de distintividad para distinguir en el mercado los productos de la clase 09 (aparatos, equipos, instalaciones y software de telecomunicaciones) que solicita proteger.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 16.1 a) del Decreto Ley 203/99

VI. El titular de la marca podrá presentar recurso judicial contra la decisión definitiva de la Oficina, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que sea notificado de la presente decisión y por mediación de un agente oficial de la propiedad industrial local. De no responder, la decisión definitiva será inapelable.

VII. FECHA DE LA DECISIÓN DEFINITIVA: *e* de mayo de 2010

VIII. ANEXOS

- marca (s) anterior(es), su(s) número(s) de registro(s) o solicitud(es), los productos y/o servicios a los que se aplique, una reproducción de la(s) marca(s) y el nombre y dirección de su(s) titular(es).
 Lista de agentes oficiales acreditados.

IX. FIRMA Y CUÑO OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



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; el uso del signo infringiría un derecho de autor;
 - h) el uso del signo infringiría cualquier derecho de propiedad industrial de un tercero; o
 - i) 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

➤ **Bufete Especializado**

Calle 23, No.501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana.

Teléfonos: (537) 832 6813, 832 6024, 833 2159

Email: yanet.bes@onbc.cu

besnet@ceniai.inf.cu

Agentes Oficiales:

Dra. Yanet Souto Fernández

➤ **Bufete Internacional S.A.**

Casa Matriz

5ta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa.

Ciudad de La Habana.

Teléfonos: (537) 204 5126, 204 5127, 204 5736 y 204 5737

Fax: (537) 204 5125.

Email: amparo@bufeteinternacional.cu

M. Sc. María Amparo Santana Calderín

M. Sc. Beatriz Triana López

Email: marcas@bufeteinternacional.cu

➤ **CLAIM S. A.**

Lamparilla 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; dirmarpat@claim.com.cu

Lic. María Lourdes Ruíz Sotolongo

Msc. Leticia Laura Bermúdez Benítez

Msc. Yordanka Ramírez Pastor

➤ **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: cji@cji.co.cu; reynol@cjicm.co.cu

M. Sc. Reynold Sampedro Vázquez

Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

Lic. Marel Campos Fernández

➤ **LEX, S. A. Servicios Jurídicos de Marcas y Patentes.**

Calle Ira No. 1001, esquina 1 0, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana,

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

E-mail: lexsa@lex-sa.cu WEB: www.lex-sa.com

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré

Lic. Haliveth León Villaverde

Msc. Olga Verdecia Valdés

Lic. Dianelys Morejón Lima