

Procedimiento administrativo para la presentación de solicitudes de marcas **tridimensionales**

A document titled 'Solicitud de Registro de Marca' from the 'REPÚBLICA DE CUBA'. It contains various fields for personal and legal information, including name, address, and contact details. The form is partially filled out with handwritten text.

Lic. Reynier Martín García
Especialista del Dpto. de Marcas

¿Cómo proteger una marca tridimensional?

1. Solicitar la clasificación de productos y servicios (**opcional**)
2. Realizar una búsqueda de interferencia (**opcional**)
3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina
4. Pagar las tarifas establecidas

1. Solicitud de clasificación de productos y servicios (**opcional**)

Las marcas se registran para distinguir **productos** y **servicios**
Existen 45 Clases Internacionales para el Registro de las marcas
regulado por el **Arreglo de Niza**



```
graph TD; A[Existen 45 Clases Internacionales para el Registro de las marcas regulado por el Arreglo de Niza] --> B[34 Clases para productos]; A --> C[11 Clases para servicios];
```

34 Clases para productos

Clase 25: Vestuario, calzado y sombrerería.

Clase 33 para bebidas alcohólicas excepto cervezas

11 Clases para servicios

Clase 35: Servicios de publicidad y dirección de negocios.

Clase 43 servicios de hospedaje temporal y servicios para proveer alimentos y bebidas.



Solicitante: G.H. MUMM & Cie,
Société Vinicole de Champagne,
Successeur

Clase 33: Bebidas alcohólicas,
(excepto cervezas).

Titular: MONDELEZ EUROPE GMBH

Clase 30: Chocolate, productos
derivados del chocolate, cacao y
confitería.



2. Búsqueda de interferencia en la Oficina (**opcional**)

Objetivo? Evitar incurrir en las causales de irregistrabilidad relativas del artículo 17

IMPORTANTE para conocer si existe otro signo similar o idéntico registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, para productos y servicios similares o idénticos, ya que su uso pudiera causar un riesgo de confusión o asociación

Las marca son indicadoras del origen empresarial



2001-0896



VS

1183591



Solicitud internacional 1183591

No se conceden derechos exclusivos al presente signo como marca tridimensional por existir un registro anterior con similar forma de envase y presentación del producto, así como reivindicación de colores; a saber **J&B y diseño**, con reivindicación de colores: rojo, verde, amarillo, con número de registro **2001-0896**, a nombre de DIAGEO BRANDS B.V. con domicilio en Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, Países Bajos. Analizando todos los elementos en su conjunto no posee capacidad registral debido a que el consumidor de este tipo de productos no podrá identificar el origen de las bebidas por todo lo antes expuesto, ocasionando riesgo de confusión o asociación en los mismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.1 inciso b) del Decreto Ley 203.

3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina

Requisitos formales

CU
REPÚBLICA DE CUBA

Solicitud de Registro de Marcas
Instancia

(Para uso exclusivo de la Oficina)

Presentación en OCMI:
No. Solicitud:
Fecha Solicitud:
Hora:
Presentación en Sección Provincial:
Número:
Fecha y Hora:

CUENTA BANCARIA
59% Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial
40255116471010
MLC: Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial
027377

☐ INDIVIDUAL
☐ COLECTIVA

Sección I. Solicitud de Marca Divisiva o Transformada (S. Madrid)

☐ Divisiva
Solicitud Origen No.:
Fecha Solicitud origen:
Fecha Prioridad:
Fecha Registro:
División No.:

☐ Transformada
Registro Internacional: No.:
Fecha Registro o Designación Posterior:
Fecha Prioridad:
Fecha Cancelación:

Sección II. Solicitante(s):
☐ Persona Natural ☐ Persona Jurídica
Solicitante (En caso de ser persona jurídica (ent): ☐ Estatal ☐ Empresa Mixta ☐ Privada ☐ Otro:

(En caso de una persona natural, apellidos segundo de nombre(s); En caso de una persona jurídica, la denominación oficial completa.):

Domicilio (provincia, país, ciudad, provincia o estado y el país):

Indicar si posee domicilio o establecimiento real y efectivo en Cuba (En caso afirmativo, consignar los datos del mismo):
☐ SI ☐ NO

Residencia:
Teléfono:
Organismo al que pertenece la persona jurídica:
Régimen:
☐ Autoriza a utilizar el Email para envío de comunicaciones e notificaciones (En caso de ser persona natural):
Correo (En caso de persona natural):

Sección III. Datos de la Marca

☐ Denominativa ☐ Figurativa ☐ Mixta

Denominación: (Denominación propia incluyendo elementos que no se separan y están sujetos a la denominación)
Figura: (En caso de ser mixta)
Indicaciones:
Indicaciones:
Indicaciones:

Elementos de la marca sobre los que no se reivindica un derecho exclusivo:
☐ Reivindicación de colores
Colores:

Oficina de la Propiedad Industrial
Dra. María M. Portes Goris
Asesoras: Legal Representative
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.
Avenida Blanca Santa Fe, Delegación
01210, México, D.F., México

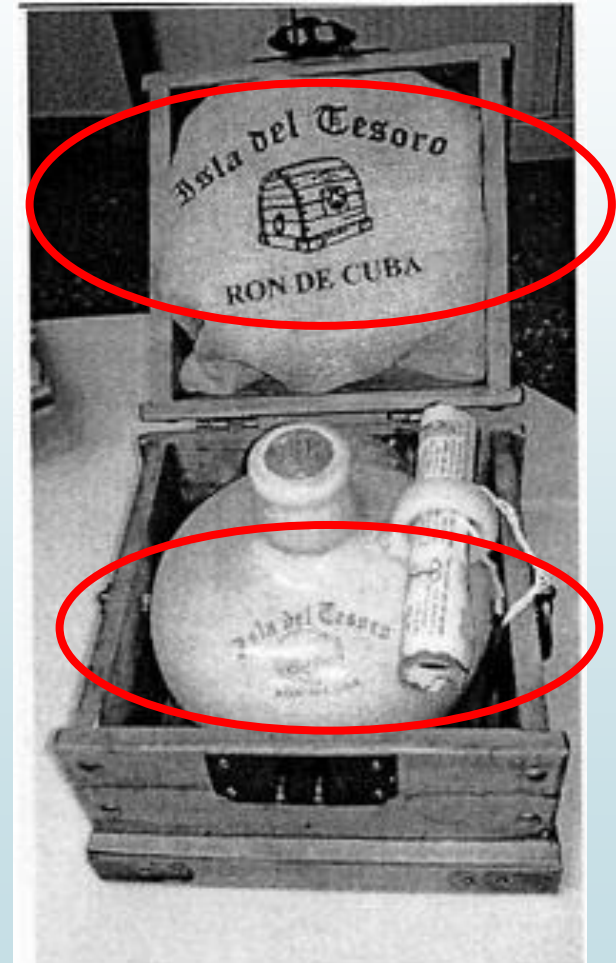
is document authorize, Lic. Beatriz
Maria Amparo Santana Calderin,
agents of the Bufete Internacional, for
application to register the trademark (s),
industrial design, copyrights, patent(s),
of the Industrial Property, residing in
or separately, to request in the
and Authorities to which effect enable
before these authorities all the
for the mentioned purpose, and to
in expedient, perform applications, to
productions, documents and proof
them, to receive notifications and
ding the registry certificate, to pay
cessions, to present and answer
irations and nullity, to refute
credit renewals, to ask for the
cedure of expedients, to ask for
make renunciations, to make
odify lists of products, memories and
ist from application, recoveries and
exploitation, to ask for testimonies
to establish resources, to appear in
appellant or as appealed, to amplify
to practice proofs in them and to
res and to do everything necessary
strative authorities of any order, in
cerns the exercises of the rights that
Property Act grants.

to Domingo, Dominican Republic

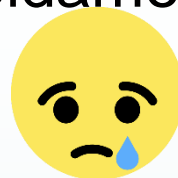
3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina



Domicilio (Incluir código postal, ciudad, provincia o estado y el país): Calle 200 No. 1708, E/ 17 y 19, Atabey, Playa, La Habana, Cuba; Código Postal 11300	
En caso de personas extranjeras indicar si posee domicilio o establecimiento real y efectivo en Cuba. En caso afirmativo, consignar los datos del mismo. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Nacionalidad: Cubana	Organismo al que pertenece la persona jurídica nacional: MINAL
Teléfono (s): 7-273 01 02	Fax: 7- 273 66 00
E-mail: <u>cubaron@cubaron.co.cu</u>	Firma si es persona natural:
Sección III. Datos de la Marca	
<input checked="" type="checkbox"/> INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> COLECTIVA	
<input type="checkbox"/> Denominativa <input type="checkbox"/> Figurativa <input type="checkbox"/> Mixta <input checked="" type="checkbox"/> Tridimensional (forma de presentación) <input type="checkbox"/> Otros	
Denominación: (Consignar en letra mayúscula sostenida la denominación que desea proteger exclusivamente), en caso de marcas mixtas agregar "y diseño"	Traducción: (siempre que existan términos extranjeros)
ISLA DEL TESORO RON DE CUBA y diseño	Transliteración: (sólo para términos de un alfabeto diferente al latino)
Elementos de la marca sobre los que no se reivindica un Derecho Exclusivo:	
<input type="checkbox"/> Reivindicación de colores Colores:	



3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina



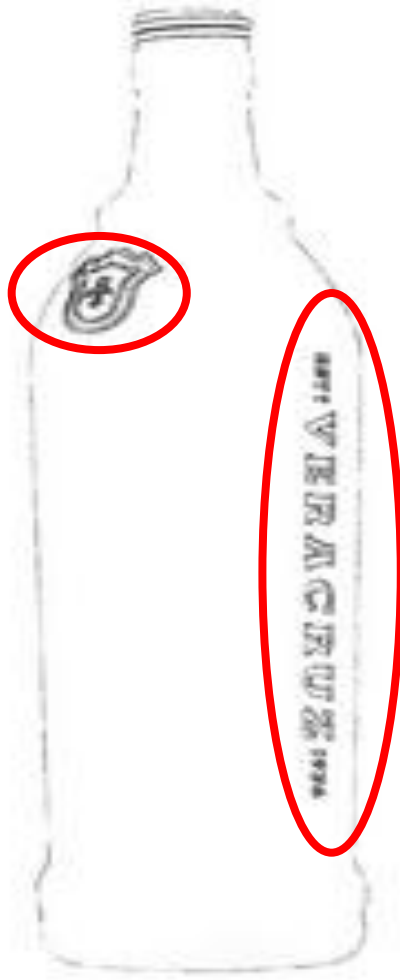
No se declararon elementos denominativos

Domicilio (Incluir código postal, ciudad, provincia o estado y el país):			
Indicar si posee domicilio o establecimiento real y efectivo en Cuba (En caso afirmativo, consignar los datos del mismo): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Nacionalidad:		Organismo al que pertenece la persona jurídica	
Teléfono:	Fax:	Firma (si es persona natural)	
<input type="checkbox"/> Autorizo a utilizar el E-mail para avisos de comunicaciones a notificar. E-mail:			
Sección III. Datos de la Marca			
<input type="checkbox"/> Denominativa <input type="checkbox"/> Figurativa <input type="checkbox"/> Mixta <input checked="" type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Otros			
Denominación: (Denominación íntegra incluyendo elementos que no se reivindican. En letra mayúscula sostenida, en caso de ser Mixta agregar "y diseño" después de la Denominación)		Traducción:	
		Transliteración:	
Elementos de la marca sobre los que no se reivindica un Derecho Exclusivo:			
<input type="checkbox"/> Reivindicación de colores Colores:			



Requerimiento oficial: Es necesario que se pronuncie sobre elementos denominativos que se pueden apreciar en las etiquetas, contra etiqueta y sello de garantía que no se pueden apreciar.

No se declararon elementos denominativos intrínsecamente ligados a la forma del objeto



Solicitante: KAHLUA AG

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Dictamen: En la marca tridimensional en examen **el solicitante desea que no se tenga en cuenta el escudo contentivo de un grano de café estilizado y la frase EST: VERACRUZ 1936** troqueladas en la botella, pero consideramos que **dichos elementos troquelados están indisolublemente unidos a la forma tridimensional que se reivindica.** Incluso, **entendemos que son precisamente esos elementos** troquelados conjuntamente con las dos curvas abultadas en la parte del cuello y en la parte inferior **los que distinguen la botella** solicitada de otras botellas usadas de manera habitual para envasar bebidas alcohólicas. Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, no se reivindica la marca por incluir la frase troquelada “EST: VERACRUZ 1936”, que incluye la indicación geográfica VERACRUZ, ciudad mexicana, y que puede inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos solicitados, ya que no se aclara que los mismos tienen ese origen geográfico. Se aplica el **Artículo 16.1.f)** del Decreto-Ley 203.

Representación de la marca tridimensional

Se podrá aportar mediante una **representación gráfica** o mediante una **fotografía** del propio producto o embalaje.

Decreto Ley 203 de 1999

Artículo 4. - 1. *Para obtener el registro ... debe presentarse ante la Oficina ... la correspondiente solicitud, integrada por los siguientes documentos:*

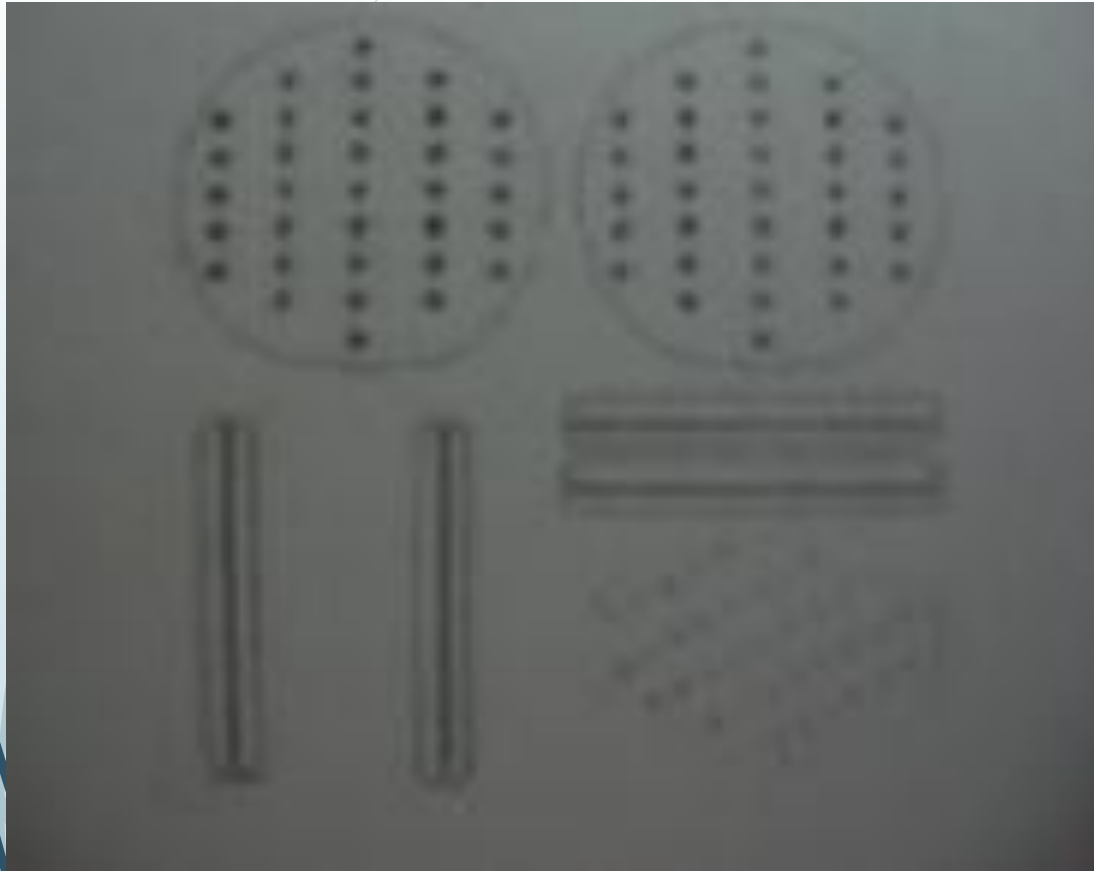
b) ... veinte reproducciones de la marca si fuere ... tridimensional (se aceptan 10)

Reglamento del Decreto Ley 203

Artículo 4. – 3. *Si la marca es tridimensional, el solicitante debe presentar 20 reproducciones gráficas o fotográficas bidimensionales de ésta. Dichas reproducciones pueden consistir en una o varias vistas de la marca. El solicitante puede acompañar, si lo considera útil, una descripción de la marca y uno o varios ejemplos tridimensionales.*

Representación de la marca tridimensional

2014-0189



Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.

Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Requerimiento Oficial: En virtud de lo establecido en el artículo **17.2** del Reglamento del Decreto-Ley 203, se expide el presente oficio a fin de que se acompañen nuevas vistas y una descripción detallada de la marca que se pretende proteger, en tanto las reproducciones aportadas no permiten determinar en qué consiste el signo.

Resolución de abandono por no respuesta

Representación de la marca tridimensional

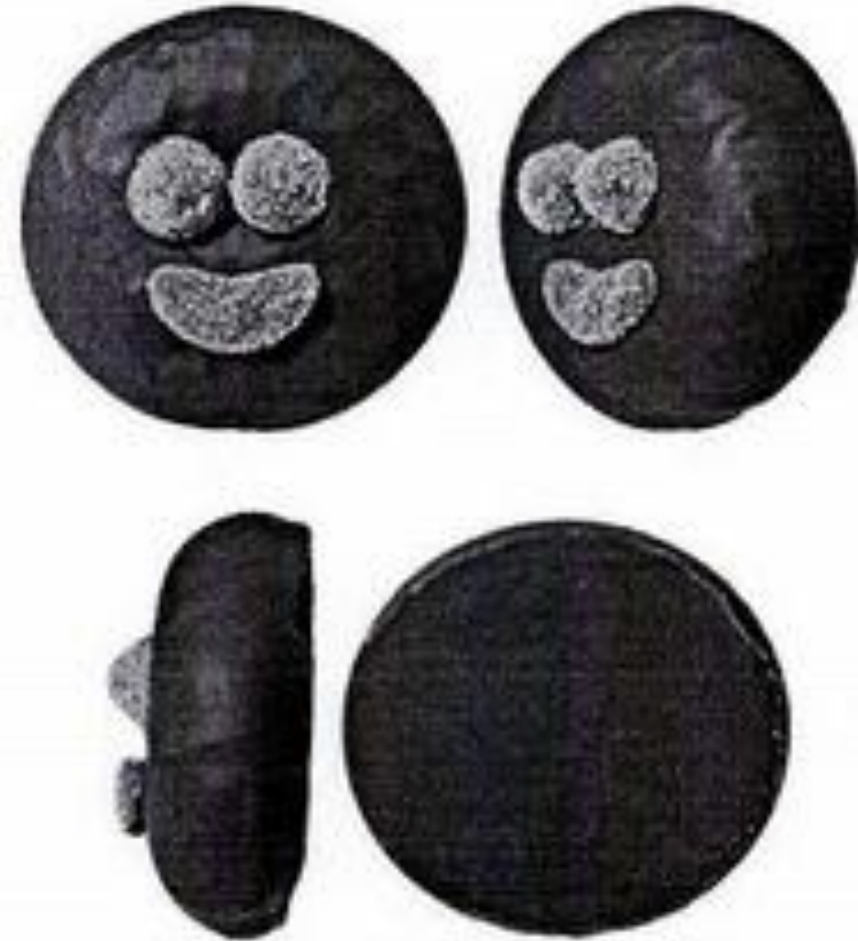
2016-0349

CONCEDIDA

Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.

Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Dictamen: Si bien la marca ha sido reconocida en el mercado por los productos a base de harinas, preparaciones de cereales y productos de pastelería y confitería principalmente, no es acertado asumir la idea o limitar el espectro de productos a los comúnmente comercializados por la marca. Todos los productos solicitados para diferenciar la marca bien pudieran ser productos finales, los cuales comercializados con la forma singular que la marca presenta, añaden capacidad distintiva suficiente para que el consumidor promedio identifique el origen empresarial de la marca. Dado el caso de las especias a modo de ejemplo, se comercializan tradicionalmente en forma de polvo o en simples cuadrados, lo cual la marca revoluciona con su aspecto singular a través de una forma tridimensional, agregándole valor y distintividad al producto. Por todas las razones expuestas, no existe motivo para considerar que algunos productos que la marca solicita diferenciar pudieran ser engañosos o imposibles de ser usados en el comercio, con lo cual se propone conceder la marca en su totalidad para todos los productos solicitados.



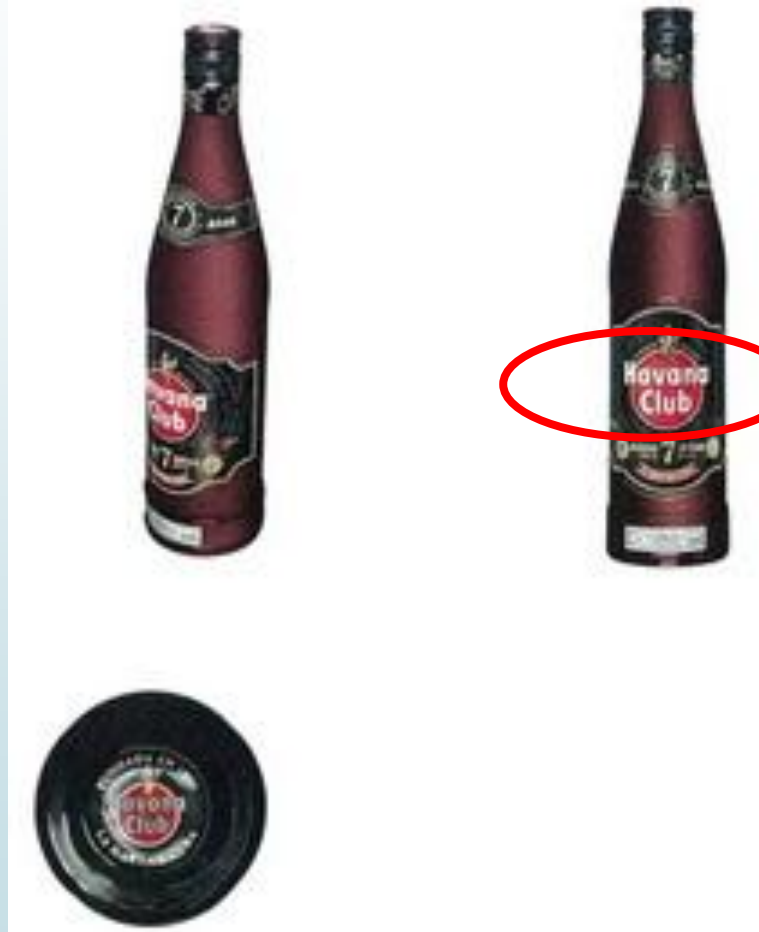
Requisitos de las reproducciones

- No se debe presentar una sola imagen frontal del producto o del envase ya que es difícil que dicha imagen sea suficiente para hacerse una idea clara de los elementos del signo.
- Es necesario aportar varias vistas diferentes (mínimo 3), desde todas las perspectivas.
- Cuanto más compleja sea la forma tridimensional más imperioso será presentar vistas múltiples.
- Además **facultativamente** cabe añadir a la reproducción del signo una descripción escrita del mismo.

En todo caso la reproducción aportada debe ser:
Clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva[1]
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de diciembre de 2002. Caso
SIECKMANN

Representación de las marcas tridimensionales

Registro Internacional: **1022180**



Marca: Havana Club

Solicitante: HAVANA CLUB HOLDING S.A.

Clase 33: Bebidas Alcohólicas

Descripción de la marca: Se reivindica la protección de las palabras "**HAVANA CLUB**", y no se reivindica ninguna protección para el resto de los elementos verbales, ni para el sello de garantía que aparece en la parte inferior de la marca.

Representación de las marcas tridimensionales



REPRESENTACION COMPLEJA

Titular: HILL THOMSON & CO., LIMITED

Clase 33: Bebidas Alcohólicas

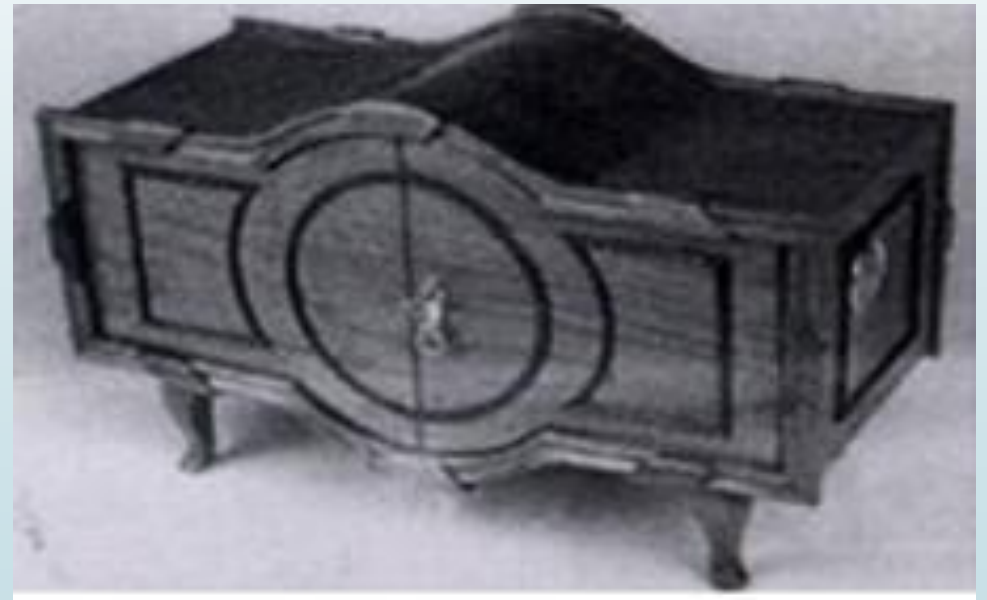
CONCEDIDA

Errores frecuentes en la representación de las marcas tridimensionales

1. Incongruencias entre lo que se declara y se aporta en las solicitudes de marcas tridimensionales
2. Que presenten diferentes vistas que no se corresponden con un mismo objeto
3. Distintas perspectivas que muestren diferencias entre sí.
4. Imágenes que no sean suficientemente claras.
5. Que se indique que es tridimensional, sin embargo, esto no se aprecia en las reproducciones.

1. Omisión en la declaración de la marca como tridimensional

En este supuesto la Oficina **podría entender la marca como figurativa y bidimensional**. Si las reproducciones se aportan desde varias vistas se impone requerimiento oficial por dicha incongruencia.



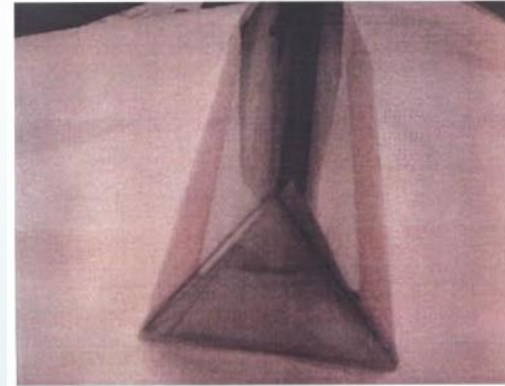
1. Se declara la marca como tridimensional y se aporta una reproducción simple

En este supuesto **se podría entender la marca como figurativa y bidimensional** a pesar que se indique que ciertamente es tridimensional si solamente se presenta una reproducción frontal.

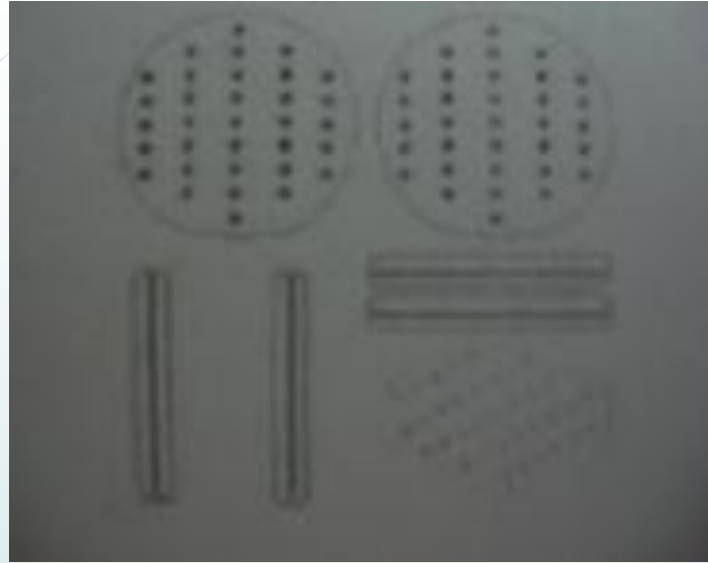


La marca es tridimensional y consiste en bramantes y ramajes. El bramante está enrollado en torno al cuello de una botella de vino, y del cuerpo de la misma, las líneas discontinuas que configuran la botella de vino no forman parte de la marca y sirven únicamente para indicar la colocación de la marca.

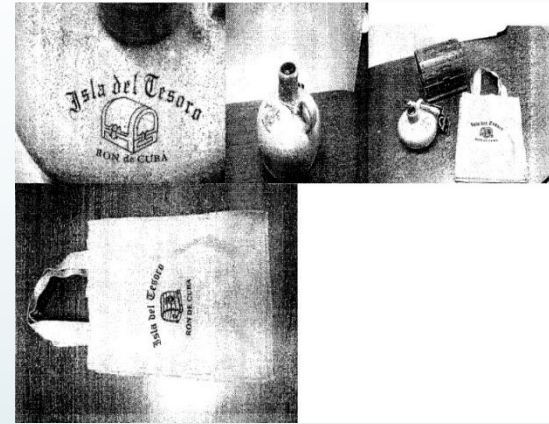
2. Que presenten diferentes vistas que no se corresponden con un mismo objeto



3. Imágenes que no sean suficientemente claras.



Importancia de la descripción



-Permite delimitar acertadamente los elementos que componen el signo para su examen.

-Permite llevar a cabo la correcta clasificación de viana en vistas al examen sustantivo.

Permite delimitar con certeza el alcance del derecho exclusivo a conferir.

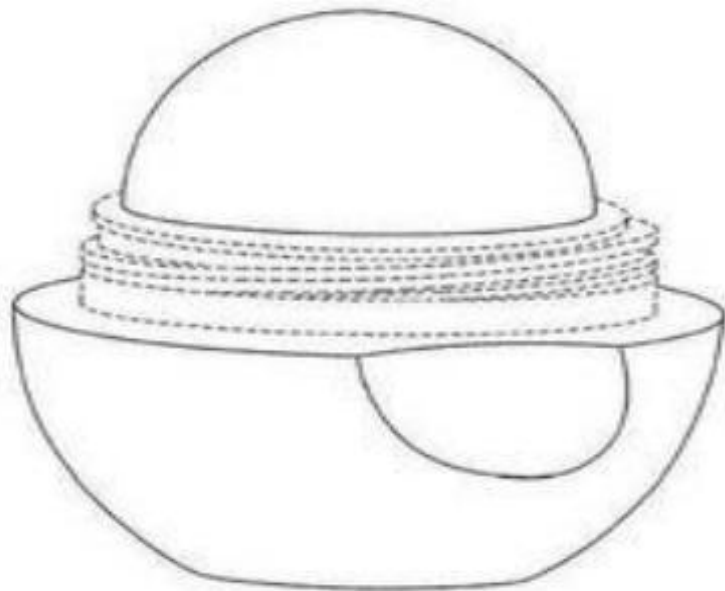
Importancia de la descripción



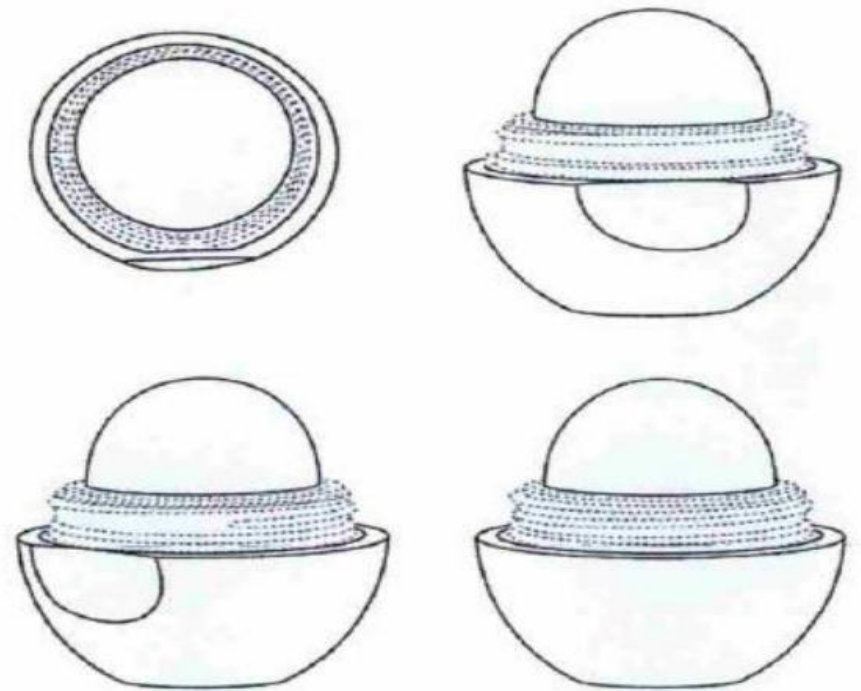
La marca consiste en la figura de una botella de forma redonda, tridimensional, con tapa translúcida; tanto el cuerpo como la tapa de la botella son anaranjados

Importancia de la DESCRIPCIÓN

La marca consiste en una configuración tridimensional compuesta de medio ovoide aproximadamente, con una parte que falta o abollada en la parte inferior de su arco, con otro medio ovoide aproximadamente de menor tamaño en la parte superior; las líneas discontinuas indican la posición y no forman parte de la marca.



VS



Importancia de la descripción



La marca consiste en la representación estilizada y tridimensional de una mosca

Recomendaciones

- Señalar la casilla en la sección III del formulario referente a la «marca tridimensional»
- Declarar todos los elementos denominativos que integran el signo si es el caso.
- No solicitar formas con etiquetas.
- reproducción aportada debe ser: clara, precisa, completa en sí misma, inteligible y objetiva.
- Que todas las vistas pertenezcan a un mismo objeto. No deben existir contradicciones entre las distintas vistas.
- Siempre que se pueda , acompañar la reproducción del signo con una descripción.



!!!Muchas gracias!!!

rmartin@ocpi.cu

