

SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS CATORCE (214).-----

EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO.-----

----- J U E C E S. -----

ANDRES R. BOLAÑOS GASSO
CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ
GABRIEL LUJAN COLEY

VISTO: por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular el recurso de casación en materia administrativa interpuesto por MUSWELLBROOK LIMITED representado y dirigido por DARÍO ALFONSO

ESTÉVEZ, contra la sentencia número cuatrocientos veintidós de treinta y uno de octubre del dos mil tres, dictada por la Sala Primera de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana en el expediente número trescientos cincuenta y cuatro de treinta y uno de octubre del dos mil tres, en el proceso administrativo establecido por la Sociedad Comercial Nike Internacional Ltd contra la resolución número mil ciento treinta y dos de veintiséis de mayo del dos mil tres, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por la que se declaró sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca NIKE perteneciente a Muswellbrook Limited, según número de registro ciento veinte mil doscientos cincuenta y uno establecido por Nike Internacional Ltd.-----

RESULTANDO: que la referida Sala Primera de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó la sentencia recurrida que en su parte dispositiva dice: Declarar CON LUGAR la demanda interpuesta contra la Resolución número once mil ciento treinta y dos de veintitrés de mayo del dos mil dos, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, la cual se revoca en todas sus partes, sin costas, y en consecuencia se dispone devolver el expediente gubernativo a la administración para que en el término de TREINTA DIAS, dicte nueva resolución, accediendo a la solicitud de la nulidad del Registro número uno dos cero dos cinco uno de la marca Nike, a favor de Muswellbrook Limited.-----

RESULTANDO: que contra la expresada sentencia la parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose a esta Sala la que admitió el recurso haciendo constar que la recurrente se personó en tiempo y forma, así como los no recurrentes Nike Internacional Ltd, representada por La Lic. Rebeca García Monroy y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, representada por la Lic. Maylen Marcos Martínez.-----

RESULTANDO: que el recurso consta de tres motivos, que por la forma de resolver sólo se relaciona el tercero al amparo del inciso uno del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, acusando como infringido el artículo diecisiete incisos a), b) y d) del Decreto Ley doscientos tres, De Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley Procesal Civil en el concepto de que: Por otra parte la sentencia recurrida viola claramente el principio “primero en el tiempo, primero en derecho” que es el principio que rige nuestro sistema marcario y por el cual el derecho de un

titular de un registro marcario prima por encima de la marca no registrada o solicitada posteriormente. Como se puede apreciar, todos los registros referidos de la parte no recurrente son de mil novecientos noventa y seis y el de, mi cliente de mil novecientos noventa y tres. La sentencia también ignora el hecho de que la nulidad retrotrae las actuaciones al momento en que se concedió el registro que se pretende cancelar, por lo que no puede invocarse en el presente caso una notoriedad que en el momento de solicitar la marca mi representado y ser ésta concedida, simplemente no existía, lo cual ratifica la propia concesión de la marca sin tener en cuenta esta pretendida notoriedad. De nada sirve que la NIKE estadounidense pudiera en la actualidad considerarse notoria en Cuba y en mi opinión lo es ahora, si al momento de solicitarse y concederse la marca de mi representado en mil novecientos noventa y tres no tenía ese carácter. Sin importar en ese caso la notoriedad que pudo haber sido en ese momento en el ámbito internacional, porque el derecho marcario es en esencia un derecho territorial, por lo que cualquier notoriedad fuera del territorio nacional es totalmente irrelevante y cualquier evidencia para probarla mera papelería. Así vemos como en la resolución de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial no ratificada en la sentencia recurrida, se establece y cito expresamente: que si retrotraemos el examen de la causa de la nulidad invocada al día que se presentó la solicitud de la correspondiente marca NIKE (española), entonces resulta incuestionable que la marca NIKE (estadounidense) no gozaba con prestigio ni reconocimiento en Cuba que la ameritara la notoriedad entre el público consumidor. La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial procedió a realizar la retroactividad a que una acción de nulidad impulsa y el resultado fue el fallo adecuado no ratificado por el Tribunal de instancia.-----

RESULTANDO: que habiéndose solicitado vista, se señaló fecha para su celebración la que se efectuó en la forma que aparece del acta levantada al efecto.-----

----- SIENDO PONENTE LA JUEZA: CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ.-----

CONSIDERANDO: que el tercer motivo del recurso si bien amparado en el apartado primero del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, de sus términos se infiere que el propósito del recurrente fue hacerlo bajo el ordinal noveno del propio precepto, y debe prosperar, porque ciertamente la sentencia interpelada incurre en error con trascendencia al fallo en la apreciación de las pruebas que la Sala de instancia tuvo a su vista, al dar por probado hechos que no lo fueron, pues es lo cierto que la Marca NIKE de origen español, se encuentra anotada en el registro nacional de marcas de Cuba, para distinguir productos de la clase veinticinco desde el año mil novecientos noventa y tres, además de que el surgimiento de la marca y su registro en España por sus legítimos titulares data del año mil novecientos treinta y dos, fecha en que aún no se había creado la NIKE estadounidense, la que fue registrada en nuestro país en el año mil novecientos noventa y seis, por lo que la primera evidentemente se beneficia con el principio general del derecho aceptado en el sistema marcario que reza *primero en tiempo, primero en derecho*; si a ello añadimos que aún cuando se escriben de igual forma, responden a los idiomas español e inglés respectivamente, de diferente pronunciación y componentes gráficos, resulta claro que no concurren en el caso los vicios que contempla la

norma sustantiva para que pueda invalidarse un registro marcario, con mayor razón cuando en la fecha en que se inscribió la marca cuya nulidad se pretende la NIKE estadounidense no gozaba de notoriedad, como erróneamente sostiene la sentencia interpelada, toda vez que no se habían producido los cambios en el mercado que ahora existen, en cambio el país atravesaba un déficit económico severo, denominado “ período especial ”, basado fundamentalmente en la supervivencia de la población, en el que no circulaba libremente el dólar, ni había acceso a las tiendas en las que se comercializaban con carácter restringido productos importados, en las que apenas tenían cabida los provenientes de Norteamérica, por lo que obviamente no existían condiciones materiales para que dicha marca fuera notoria, de todo lo cual se colige que concurre la infracción legal que se sostiene, de ahí que proceda acoger el motivo sin necesidad del análisis de los demás de que consta y por consiguiente el recurso.-----

FALLAMOS: Declaramos **CON LUGAR el recurso de casación. Sin costas.** -----

COMUNÍQUESE: esta sentencia y la que a continuación se dicta con devolución de las actuaciones elevadas al tribunal de su impulso, librándose cuantos despachos y copias certificadas fueren menester, el acuse de recibo únase al expediente de su razón. Archívese el mismo previa las anotaciones correspondientes.- - -----

----**ASI LO PRONUNCIAMOS MANDAMOS Y FIRMAMOS.**-----

**ANDRES R. BOLAÑOS GASSO. – CARMEN HERNANDEZ PEREZ.- GABRIEL LUJAN
COLEY.- ANTE MI, CLARA REYES.**-----

SEGUNDA SENTENCIA

EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO.-----

----- J U E C E S. -----

ANDRES R. BOLAÑOS GASSO
CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ
GABRIEL LUJAN COLEY

VISTO: por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular el expediente del proceso en materia administrativa promovido por NIKE INTERNACIONAL LTD. representado y dirigido por REBECA BABETH

GARCIA MONROY, contra la Resolución número mil ciento treinta y dos de veintiséis de mayo del dos mil tres, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en solicitud que se revoque y se decrete la nulidad del registro de la marca NIKE a favor de la sociedad Muswellbrook Limited, el cual proceso pende de dictarse sentencia por haber sido casada y anulada por la precedente de casación la que en el mismo dicto la mencionada Sala Primera de Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana.-----

DANDO por reproducidos los resultando de la sentencia de casación. -----.

SIENDO PONENTE LA JUEZA: CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ.-----

DANDO por reproducido, en lo pertinente, los considerandos de la sentencia de casación.

CONSIDERANDO: que por los propios fundamentos del considerando de la sentencia de casación que se da por reproducido, se concluye que la parte actora no ha demostrado los hechos en que funda su demanda y por ende el vicio de nulidad de según sostiene padece el registro de la marca de NIKE, razón por la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos cuarenta y cuatro y seiscientos ochenta y nueve primer párrafo de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en relación con el Decreto Ley doscientos tres de mil novecientos noventa y nueve procede desestimar la demanda.-----

FALLAMOS: DECLARAMOS SIN LUGAR la demanda en proceso Administrativo establecida por NIKE INTERNACIONAL LTD contra la Resolución mil ciento treinta y dos de veintiséis de mayo del dos mil tres dictada por la Oficina Cubana de la propiedad Industrial, la que se confirma en todas sus partes.-----

ASIMISMO: se dispone se devuelvan los expedientes gubernativos a la administración demandada a los efectos correspondientes. -----

----- ASI LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. -----