

El uso del término CUBA en rones producidos fuera del territorio de la República de Cuba

Autora: Dra. Emilia Horta Herrera¹

Resumen

Se resalta la importancia y desarrollo de las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas, en particular la DOP CUBA para ron originario de la República de Cuba, frente a solicitudes y uso de marcas con el término Cuba para productos ron no fabricados en la República de Cuba , en tanto estas últimas son indicativas de un falso origen y por ello engañosas para el consumidor; se ilustra con casos resueltos en diferentes Oficinas de Propiedad Intelectual y con la legislación de algunos países, en particular de la República de Cuba.

Palabras clave: Denominación de Origen; Indicación Geográfica; Ron cubano; DOP CUBA; República de Cuba; marcas engañosas.

¹ Abogada, Asesora Jurídica de la Corporación Cuba Ron S.A, La Habana, República de Cuba, Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonosov, de la actual Federación Rusa, año 1988 (Convalidado en Cuba en 1989).; email: ehorta@cubaron.co.cu.

Abstract

The importance and development of Appellations of Origin or Geographical Indications, in particular the CUBA PDO for rum originating in the Republic of Cuba, as opposed to applications and use of trademarks with the term Cuba for rum products not manufactured in the Republic of Cuba , while the latter are indicative of a false origin and therefore misleading for the consumer; It is illustrated with cases resolved in different Intellectual Property Offices and with the legislation of some countries, in particular of the Republic of Cuba.

Índice

1. Introducción
2. Desarrollo
 - 2.1 Sobre la Denominación de Origen y las Marcas Comerciales en la Propiedad Industrial.
 - 2.2 La Denominación de Origen CUBA para ron de la República de Cuba.
 - 2.3 Conflictos de la Denominación de Origen CUBA (para ron) con marcas comerciales con el signo CUBA y derivados.
3. Conclusiones
4. Bibliografía
5. Anexo

1. Introducción

La importancia de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Comercio, indicativas de cualidades y calidades únicas de un tipo de producto propio de un lugar geográfico concreto y único, incluso en y para países no tan versados en el uso de este signo distintivo, pero que pueden exhibirlos, ha traído como resultado, entre otros, que terceros no autorizados usen marcas comerciales que transgreden determinada Denominación de Origen; tal conducta, comprensible pero no lícita, busca avanzar y ganar el mercado de esos productos a costa de atribuir al suyo, las características y prestigio singular de aquel otro, reconocidas y demostradas con intencionalidad y cuidado a los consumidores.

Legislaciones y decisiones de Oficinas de Propiedad Industrial, desde tiempos tan pretéritos como el surgimiento mismo del Convenio de París² (1883), se esfuerzan por preservar el orden y lealtad del tráfico mercantil y los intereses más preciados que lo justifica, el de los fieles consumidores.

De la obligación prevista en el Convenio de París para los Estados de establecer procedimientos que permitan reprimir eficazmente los Actos previstos en los artículos 9,10 y 10 bis del Convenio, se desprende la voluntad de evitar cualquier

² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado y enmendado en Estocolmo el 28 de septiembre de 1979. Base de Datos de la OMPI de textos legislativos de propiedad intelectual.

confusión y engaño a través del mal uso de un signo de la Propiedad Industrial, en particular por indicaciones falsas y engañosas sobre el origen de un producto.

En este orden de pensamiento razonamos, si un producto lleva grabado en su etiqueta, contra etiqueta u otro lugar de su envase, un término o nombre geográfico, Ej.: “Santiago de Cuba”, seguramente transmitirá a quien lo contemple que proviene o es originario de ese lugar o región, Santiago de Cuba, en Cuba, y que está ligado intrínsecamente a las características de ese lugar, que en algo le incide; que tiene la calidad de los productos que provienen de ahí reconocida por el público consumidor y por las Oficinas de la Propiedad Intelectual; es una comunicación inmediata, que lleva al consumidor a decidir su elección entre todos los productos de la misma clase que se exhiben en la vitrina. La Marca es un signo diferente, una modalidad que indica la relación del producto con un productor, un origen empresarial, pero no con un origen geográfico particular, por ello ya es generalizada la prohibición absoluta para el registro de las marcas que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica. Así por ejemplo la legislación marcaria cubana establece: “el registro de una marca u otro signo distintivo que sea idéntico o similar, fonética o gráficamente, a una denominación de origen registrada, será cancelado a petición de parte o de oficio, en la medida

en que la marca o el nombre comercial se refiera a los mismos productos designados por la denominación de origen...”.³

Veamos que establece al respecto la Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU):

“No se denegará la inscripción... a ninguna marca... a menos que. . .

(e) consista en una marca que

(3) Cuando se utiliza en las mercancías del solicitante o en relación con ellas... las describe de una manera primordialmente geográfica que es engañosamente errónea respecto de ellas". ()” when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them”.⁴

Este es el Tema que nos trae a esta presentación, la relación Denominación de Origen y Marca Comercial; en particular la Denominación de Origen CUBA para ron y el incremento de marcas de terceros, no autorizados, para ron, con la denominación CUBA o derivados de este vocablo.

³ Ver Artículo 23 del Decreto- Ley No. 228 DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS, de 20 de febrero de 2002, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No.11, de 22 de Febrero de 2002 , Pág. 334.

⁴ US Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 101 et seq. (Consolidated Trademark Law as of January 2009) <https://wipo.lex.wipo.int/es/text/177361>
Ley Lanham § 2 (e) (3).

2. Desarrollo

2.1. Sobre la Denominación de Origen y la Marca Comercial en la Propiedad Industrial

La Ley cubana establece la previsión de que una marca no puede inducir a error en cuanto al origen geográfico del producto, Así el Decreto Ley 203 de 2003 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”⁵ establece:

Artículo 16. - 1. No puede registrarse como marca un signo que:

- 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;*
- 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.*

⁵ Cuba. Decreto Ley No. 203, DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, de 24 de diciembre de 1999. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu001es.pdf>

En este sentido es deber analizar lo que sobre las indicaciones geográficas se define en el ámbito internacional multilateral, a lo que se han alineado las leyes de los múltiples países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Así, el Acuerdo sobre los ADPIC⁶ establece dos niveles de protección:

Para las indicaciones geográficas relativas a todos los productos: el párrafo 2 del artículo 22 y para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas: el artículo 23, que establece una protección adicional (más amplia) en el sentido de que la indicación geográfica debe gozar de protección con independencia de la forma en que un productor que no sea de la zona identificada por la indicación geográfica utilice ésta para identificar su producto; por ejemplo, aunque se haga mención expresa del verdadero lugar de producción; se utilicen expresiones como "clase", "tipo", "estilo", "imitación"; o versiones traducidas.

Una regla importante del párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 es que las marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica no pueden ser protegidas por terceros. Si se trata de una solicitud, debe ser rechazada; si ya se ha registrado, debe ser anulada. Esas medidas pueden

⁶ OMC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Vigente para Cuba desde el 20 de abril de 1995.
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

promoverse por cualquier parte interesada, o adoptarse de oficio (es decir, por iniciativa propia de la autoridad competente) si la ley así lo dispone.

Con arreglo al párrafo 3 del artículo 22, el criterio que determina esas medidas es que el uso induzca al público a error acerca del verdadero origen de los productos que llevan la marca. En el régimen del párrafo 2 del artículo 23” indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas” no hace falta que se induzca a error. Haciéndose eco de tal disposición la Oficina Española de Patentes y Marcas, reflexionó en una de sus Resoluciones:

“La oposición basada en la prohibición del Art. 5. 1 h) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001 de 7 de diciembre) se tiene en cuenta para el nombre comercial en estudio, al establecer que no podrán registrarse como marca los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase" "tipo" "estilo", "imitación" u otras análogas.”

En la industria de las bebidas alcohólicas, es usual referirse al origen geográfico del producto (que suele indicarse en el etiquetado).

*Si se usa un término geográfico en relación con bebidas alcohólicas, los consumidores tenderán a pensar, directamente, que la bebida alcohólica en cuestión se ha producido en el lugar indicado por el término geográfico. **Esto sucede, con mayor claridad si cabe, en el caso del término geográfico “Cuba”, que posee un innegable vínculo con el ‘ron’.***⁷

En el escenario de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha sido frecuente que la Corporación Cuba Ron S.A., titular del Derecho al Uso de la Denominación de Origen CUBA para ron, derecho protegido en Cuba⁸, por el Acuerdo de Lisboa⁹ y en Acuerdos Bilaterales gubernamentales entre Cuba y los países europeos Alemania y España¹⁰, presente oposiciones a solicitudes de marcas que llevan en su denominación o diseño referencias a Cuba, luego sus decisiones ya hacen doctrina en esta temática. Así la Sala de Recurso y el Buró de Apelaciones de la EUIPO se han referido al incuestionable vínculo entre el ‘ron’ y Cuba.

⁷ Ver afirmaciones del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) Ejemplo: en su Sentencia de 24.06.2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 20.

“El Tribunal consideró que el público destinatario entendería que el signo hacía referencia a las bebidas espirituosas de Cuba o a una bebida alcohólica de Cuba, a pesar de la estructura del signo («the», en singular, «of» en lugar de «from») (§ 26)”.

⁸ Certificado 2009-0001, Tomo 1, Folio 1 del Libro de registro de Denominaciones de Origen correspondiente al año 2010 del Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, Número de Registro 1010, Comprobante de notificación No. 1083.

¹⁰ Cuba. MINREX. Convenio Comercial entre el Reino de España y la República de Cuba hecho el 23 de enero de 1979, Artículo 4; y el Convenio sobre Rehabilitación de Derechos de Propiedad Industrial y Protección de Indicaciones de Procedencia entre la República de Cuba y la República Federal de Alemania de 1954, Artículo 13b).

*“Moreover, in that regard, it is not disputed that **Cuba is well known historically for its rum industry.** Rum being an alcoholic spirit that is distilled from molasses and other sugar-cane products, prepared chiefly in the Caribbean and parts of Central and South America”.¹¹ (“Además, a ese respecto, no se discute que Cuba es reputada históricamente por su industria ronera. El ron es una bebida espirituosa destilada de la melaza y otros productos de azúcar de caña, preparado de manera magistral en el Caribe y partes de América Central y Suramérica”).*

2.2. La Denominación de Origen CUBA para ron de la República de Cuba

La historia del ron cubano es parte integral de la historia de Cuba desde finales del Siglo XV, cuando Cristóbal Colón llevó el azúcar de caña a esta isla. La aparición y desarrollo de la producción de ron va muy ligada a la producción de caña de azúcar, de la que Cuba fue uno de los mayores productores mundiales desde mediados del Siglo XIX.

Aunque los orígenes del ron como producto genérico no se encuentran en Cuba, es comúnmente aceptado que Cuba es la cuna del concepto y de los sabores asociados al ron ligero, incluyendo su suavidad y la delicadeza de sus aromas.

Asimismo, es desde Cuba que el producto se revela al mundo.

¹¹ Procedimiento de recurso R 684/2012-1 (Resolución de 31 de enero de 2013, párrafo 17), relativo a la nulidad de la EUTM “THE SPIRIT OF CUBA”.

Así, debido al azúcar de caña ampliamente conocido, al propicio clima caribeño, a la fertilidad de la tierra y al exclusivo conocimiento y saber hacer de los maestros del ron ligero cubanos, Cuba es conocida como la Isla del Ron.

2.3. Conflictos de la Denominación de Origen CUBA (para ron) con marcas comerciales con el signo CUBA y derivados.

El término CUBA es muy socorrido para las Bebidas Espirituosas, en ocasiones se emplea indebidamente por terceros como marca denominativa, en otras como parte de una Marca Mixta y en no pocas no se registra como marca pero sí se utiliza en el tráfico comercial.

Ejemplos:

CUBA

ECUBA

PRESIDENCUBA

ZAR DE CUBA

MARQUES DE CUBA

CUBA LIBRE FORMULA ORIGINAL RON &

COLA

EC ELIXIR DE CUBA.

MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA.

LA CUBA.



Marca de la Unión Europea
RON DE CUBA TRINIDAD



Es bien extensa la lista de solicitudes de registros de Marcas para Bebidas Espirituosas, Clase 33, y hasta el uso, con el término CUBA, de productores que no radican en el territorio de Cuba.

Al respecto en los Escritos de Oposiciones a Marcas presentados por la Corporación Cuba Ron S.A., se relacionan: el Reglamento de la Denominación de Origen CUBA para ron y de su Consejo Regulador aprobados mediante la Resolución No. 343/2013 de la Ministra de la Industria Alimentaria de Cuba¹²; el Decreto ley No. 228 “De las Indicaciones Geográficas” de 20 de febrero del 2002 y los Convenios Comerciales Bilaterales que antes hemos mencionado que protegen directamente el término CUBA para ron y obliga a los países suscriptores.

Ante una oposición u otra acción legal de terceros como la Corporación Cuba Ron S.A. con Derecho al Uso de la DOP “CUBA”¹³, o ante el rechazo provisional de las Oficinas de Marcas, en la mayoría de los casos el solicitante se atiene a limitar la solicitud a “productos provenientes de la República de Cuba” o “amparados por la DOP CUBA”, sin que prueben la posibilidad real de poder comercializar esos productos cubanos; es así que consideramos que tal declaración debiera ser más

¹² Cuba. Resolución No. 343 Reglamento sobre la Denominación de Origen Protegida “CUBA” para ron, así como la creación de su Consejo Regulador. Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba No. 051 de 14 de octubre de 2013, página 1631 a 1638.

¹³ Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Certificado Número: 2009-0001 citado.

exigente pues en definitiva se trata de una actitud desleal, sólo para hacerse del Signo con las consecuentes limitaciones al mercado y al verdadero Titular de la DOP “CUBA” que para registrar tal signo tiene que transitar por el largo y costoso camino de cancelar las Marcas engañosas. Tal práctica es muy usada en los EEUU ante acciones oficiales de rechazos a solicitudes de marcas con términos geográficos¹⁴, aunque pienso que de cualquier manera se restringe el uso engañoso del signo.

Recientemente en 2019, en México, se produjo la cancelación del registro de la marca MARQUES DE CUBA¹⁵, la Oficina reconoció la IG CUBA haciendo referencia al registro de la IG en el Sistema de Lisboa, sin embargo, contradictoriamente en otra decisión esta misma Oficina ha rechazado la solicitud del registro de la marca LA CUBA en clase 33 solo por anterioridades marcarias, ignorando argumentos de la Opositora Cuba Ron S.A. sobre la IG “CUBA” para ron¹⁶.

¹⁴ En reciente acción de rechazo a la solicitud de la marca CUBANEY, la USPTO consideró que el registro de CUBANEY no es procedente por las siguientes razones:

- Puesto que existiría un riesgo de confusión con la marca de certificación CUBA (No. 87/078,274).
- Dado que el término CUBANEY sería principalmente descriptivo de un lugar geográfico.
- Ya que el término sería engañoso si los productos cubiertos no provienen de Cuba.

Para subsanar los últimos dos defectos de la solicitud, el examinador notificó al solicitante que sería necesario incluir un disclaimer en la clase 33, indicando que los productos provienen de Cuba

¹⁵ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual. Folio 10691 de 14 de marzo de 2019, Expediente P.C.1701/2016 (N-536 17032

¹⁶ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dirección Divisional de Marcas. Subdirección Divisional, Coordinación Departamental. Expediente de marca: 2081294 , Cita de Anterioridad. Ciudad México 4 de marzo de 2019. Certificado con acuse de Recibo REG-187202

En cambio, una Resolución de INDECOPI de Perú rechazó el registro de la marca CONDE DE CUBA en base a las obligaciones como Estado miembro de la Unión de Lisboa y el Registro de la IG CUBA en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹⁷ reconociendo los argumentos de la Opositora.¹⁸. Acertadamente la Resolución de INDECOPI analiza la justificación de una protección especial y autónoma para las denominaciones de origen, en especial en la Decisión 486 del Pacto Andino, artículos 201 y 219, y cita las obligaciones de reconocimiento de denominaciones de origen para las Oficinas de los países miembros.

3. Conclusiones

El Uso del término "CUBA" para rones que no son producidos en la República de Cuba, es a la vista de las Normas Internacionales, de la doctrina, la jurisprudencia y las leyes nacionales, un acto de engaño a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica del producto y de sus cualidades asociadas a una Denominación de Origen, una actuación desleal violatoria del Derecho y de aprovechamiento del prestigio de Tercero.

¹⁷ OMPI Certificado de Registro Internacional de la Denominación de Origen No. 1010 CUBA, Ginebra 27 de noviembre 2015.

¹⁸ Perú. Resolución No. 5890-2018/CSD-INDECOPI. Dirección de Signos Distintivos. Comisión de Signos Distintivos.

Tales Marcas no deben permitirse por las Autoridades de Propiedad Intelectual en bien del Mercado y de la confianza del empresariado en el Sistema de la Propiedad Industrial que protege sus signos distintivos a través de diferentes modalidades.

Los países de Latinoamérica son titulares de Denominaciones de Origen que deben ser protegidas por el Derecho en bien de la diversidad y el respeto a las tradiciones populares que le dan riqueza a la Humanidad.

4. Bibliografía

- ASIPI. Libro comentado sobre decisiones entre Marcas VS Indicaciones Geográficas. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), 2019. Biblioteca ASIPI.
- Breve Historia del Ron Cubano” . Biblioteca del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba.
- Moreno Cruz Marta y Horta Herrera Emilia. *Selección de Lecturas de Propiedad Industrial*. Tomos I, 2, (Plaza de la Revolución, Cuba: Empresa Editorial Poligráfica Félix Varela, 2007).

Convenios Internacionales:

- OMPI. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado y enmendado en Estocolmo el 28 de

septiembre de 1979. Base de Datos de la OMPI de textos legislativos de propiedad intelectual.

- OMC. Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994.
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm.
- OMPI. LI/DC/19. ORIGINAL: INGLÉS. Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y Las Indicaciones Geográficas y Reglamento del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y Las Indicaciones Geográficas, Ginebra, 11 a 21 de mayo de 2015, adoptados por la Conferencia diplomática el 20 de mayo de 2015.
- Cuba. MINREX. Convenio Comercial entre el Reino de España y la República de Cuba hecho el 23 de enero de 1979.
- Cuba. MINREX. Convenio sobre Rehabilitación de Derechos de Propiedad Industrial y Protección de Indicaciones de Procedencia entre la República de Cuba y la República Federal de Alemania de 1954.

Legislación:

- Cuba. Decreto- Ley No. 228 DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS, de 20 de febrero de 2002, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No.11, de 22 de Febrero de 2002 , Pág. 334.

- Cuba. Decreto- Ley No. 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, de 24 de diciembre de 1999, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria.
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu001es.pdf>
- Cuba. Resolución No. 343 de 5 de septiembre de 2013 de la Ministra de la Industria Alimentaria, Reglamento sobre la Denominación de Origen Protegida “CUBA” para ron, así como la creación de su Consejo Regulador, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No 051 de 14 de octubre de 2013, pág. 1631.
- España. Ley de Marcas, Ley 17/2001 de 7 de diciembre. BOE-A-2001-23093-BOE.es
- US Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 101 et seq. (Consolidated Trademark Law as of January 2009) <https://wipo.int/es/text/177361>.

5. Anexo



INDICACIONES GEOGRÁFICAS CUBANAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN CUBANAS

- 1- CUBA (TABACOS)
- 2- HABANOS
- 3- HABANA
- 4- HABANEROS
- 5- PARTIDO
- 6- TUMBADERO
- 7- REMEDIOS
- 8- HOYO DE MANICARAGUA
- 9- VUELTA ARRIBA
- 10- VUELTA ABAJO
- 11- CABAÑAS
- 12- SAN LUIS
- 13- EL COROJO
- 14- CUCHILLAS DE BARBACOA
- 15- SAN JUAN Y MARTÍNEZ
- 16- HOYO DE MONTERREY
- 17- SAN VICENTE
- 18- LAS MARTINAS
- 19- PINAR DEL RÍO
- 20- ELGUEA
- 21- SAN DIEGO DE LOS BAÑOS
- 22- LOS PORTALES
- 23- EL NICHÓ
- 24- ALTO LA MESETA
- 25- CUBA (RON)

