

UNA DE LAS MEJORES MARCAS DE TABACO HA SIDO OTORGADA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE: MARCA COHIBA

Lina María Rodríguez Fernández
Asistente de investigación

Tras 16 años de batalla legal en torno a la marca COHIBA, hace pocos días la Comisión Federal Norteamericana concedió a la empresa General Cigar Co. Inc., el uso de la marca registrada para sus puros en Estados Unidos, rechazando la acción de cancelación interpuesta por Cuba Tabaco.

El demandante solicitó la marca COHIBA para el 17 de junio de 1982. La oficina competente otorgó el registro de la misma el 4 de marzo de 1983, en asociación con las siguientes mercancías: *“hoja de tabaco, tabaco manufacturado para fumar y mascar tabaco y cigarrillos.”*

La normatividad que rige para este caso establece que una marca debe ser utilizada respecto de los productos o servicios que fueron objeto de registro, por lo tanto, se debe analizar si se han realizado la facultades derivadas de la exclusividad que otorga el registro de una marca, es decir, la facultad que tiene el titular de USAR y conceder licencias sobre el signo.

Es por ello que la Comisión Federal Norteamericana, dio aplicación al procedimiento establecido por la Ley para verificar si hay lugar a la cancelación del registro de la marca por no uso, y así establecer si estima las pretensiones de Cuba tabaco, procedimiento que consiste en requerir al titular de la marca registrada, para que en cualquier momento, después de 3 años contados a partir de la fecha en que se realizó el registro, proporcionar una declaración jurada que demuestre, si respecto de cada una de las mercancías o servicios especificados en la solicitud de registro, la marca se encontraba en uso.

Al dar aplicación al procedimiento anteriormente establecido, la Comisión Federal Norteamericana falló a favor de la compañía General Cigar, dándole plena libertad de utilizar su marca al vender puros en Estados Unidos.

Esta decisión tiene una trascendencia a nivel internacional, y ha suscitado diversas opiniones debido a que la marca objeto de registro es una de las más prestigiosas en el mundo del tabaco, y durante muchos años estuvo destinada para darla de regalo a grandes personalidades del gobierno.

A su vez, manifestaciones de Granma pusieron de presente, que una de las causas por las cuales la Comisión Federal de Estados Unidos, decretó que Cubatabaco no puede vender sus puros en Estados Unidos es "a causa del Bloqueo que Washington impuso a la isla en 1962, y por lo tanto carece de personalidad jurídica para litigar en ese país por la marca registrada Cohiba".

El anterior caso muestra que al conceder el registro de un signo distintivo se genera un monopolio en relación a su utilización, por lo tanto se establece una excepción a la libre competencia con el fin de evitar la creación de un riesgo de confusión respecto de uno u otro competidor.

Con la acción de cancelación lo que se busca es que no exista una restricción injustificada para el acceso de terceros competidores en el mercado de productos o servicios a la cual está dirigida la marca objeto de registro, siendo esencial que el signo distintivo cumpla con su función de individualizar e identificar un producto o servicio.

Si no se hace uso de la misma, y no cumple con esta función, la limitación que se genera al otorgar el uso exclusivo de la marca a su titular se torna injustificada, imponiendo costos relativamente altos para la libre competencia.

Bibliografía:

- <http://www.abc.es/internacional/20130401/abci-cuba-puros-eeuu-201304011817.htm>
- La jurisprudencia se encuentra disponible en el propintel@uexternado.edu.co