vinetur

Bacardi encaja otro revés judicial por la marca Havana Club en Estados Unidos

Un tribunal federal avala la renovación a nombre de Cubaexport, aunque el conflicto sigue abierto por una nueva ley

miércoles 17 de junio de 2026



Bacardi ha perdido una nueva fase del litigio que mantiene desde hace años por la propiedad de la marca Havana Club y su uso en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones del 4º Circuito, con sede en Virginia, ha confirmado la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la USPTO, de renovar en 2016 la marca federal “Havana Club” a nombre de Cubaexport, empresa estatal cubana, pese a la oposición de la compañía de bebidas.

La resolución supone otro revés para Bacardi en uno de los mercados más importantes para el ron. El caso afecta al control comercial y jurídico de una marca con peso en el negocio internacional de los espirituosos y puede influir en licencias, distribución y estrategia de las empresas vinculadas a esta categoría en Estados Unidos.

Bacardi expresó su desacuerdo con el fallo. La empresa afirmó que estaba “decepcionada de que el tribunal concediera al Gobierno cubano un periodo de gracia de 10 años para renovar una marca que fue robada desde el principio”.

El origen del conflicto se remonta a los primeros años del régimen de Fidel Castro en Cuba, en la década de 1960, cuando la marca y el nombre fueron confiscados a José Arechabala S.A., la empresa fundadora. La familia Arechabala trasladó después su producción a Puerto Rico y, más tarde, vendió la marca Havana Club a Bacardi en 1995. Desde entonces, Bacardi distribuye ese ron en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Cubaexport siguió produciendo ron Havana Club en La Habana y nombró a Pernod Ricard como distribuidor de su producto en los mercados internacionales. Esa distribución dejó fuera a Estados Unidos por el embargo sobre los bienes cubanos.

Pese a no poder vender allí, Cubaexport había logrado registrar la marca en Estados Unidos en 1976. La empresa sostiene que ese registro impide a Bacardi utilizar el nombre Havana Club, en especial porque el ron que comercializa en ese país no se produce en Cuba.

La disputa dio un giro en 2005, cuando Cubaexport trató de renovar su marca estadounidense. Ese intento quedó bloqueado después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, rechazara

concederle una licencia. La situación cambió al final de la Administración Obama, cuando OFAC sí otorgó esa autorización. A partir de ahí, la USPTO renovó la marca de Cubaexport en 2016.

Tras esa decisión, Bacardi demandó a la USPTO en 2021 ante un tribunal federal de Virginia. Su argumento era que la marca de Cubaexport debía haber caducado en 2006. En 2022, el juez federal Liam O'Grady desestimó el caso al considerar que Bacardi solo podía impugnar esa marca mediante los procedimientos propios de la oficina de marcas.

El litigio no terminó ahí. El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito reactivó el caso en 2024. Sin embargo, el año pasado la jueza federal Leonie Brinkema volvió a desestimar la demanda y ahora un panel de tres jueces ha confirmado ese criterio.

En su razonamiento, el tribunal señaló que "la licencia de OFAC despejó la incertidumbre al eliminar el obstáculo legal que había impedido que la transferencia de 2005 contara como pago". Los jueces añadieron que "lo que parecía incompleto en 2006 era, en 2016, oportuno y efectivo".

Bacardi mantiene, no obstante, que la marca registrada por Cubaexport expirará dentro de pocos días y que no podrá renovarse al amparo de una ley aprobada en 2024 que prohíbe a los tribunales y agencias estadounidenses reconocer marcas confiscadas por el Gobierno cubano.

Con ese nuevo elemento legal sobre la mesa, todo apunta a que el conflicto seguirá abierto mientras ambas partes tratan de asegurarse una posición preferente en el mercado estadounidense del ron.