



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD**



**DIRECCIÓN GENERAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL**



**OFICINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DECRETO No. 12-99-E**



TALLER VIRTUAL IPKey



MARCAS REGISTRADAS DE MALA FE



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



• CODIGO CIVIL DE HONDURAS

- Art. 723. Define la **BUENA FE** como:
“La conciencia de haber adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio

- Art. 724. La **BUENA FE** se presume, excepto en los casos que la ley establece la presunción contraria.
- En todos los otros casos la mala fe debe probarse



Marcas registradas de mala fe la practica en Honduras

MALA FE:

- En la Legislación Hondureña no existe una definición legal de la mala Fe.
- Es un concepto que implica una conducta que está en discordancia con el imperativo de obrar ética y lealmente.
- Acto, consecuentemente consciente y voluntario, en el cual se conoce que se vulnera de manera ilegítima un derecho ajeno.
- Acto contrario a las reglas de buena fe



Marco Legal Nacional

Ley de Propiedad Industrial . (decreto 12-99-E)

Art.84: No podrán ser registrados como marcas los signos que estén comprendidos en alguna de las prohibiciones siguientes, cuando:

- 1)...
- 2) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda crear confusión visual gramaticalmente o fonéticamente, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho al registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.



ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE MALA FE (a petición de parte)



En ambos casos se deberá probar, a través de cualquiera de los medios que prevé la ley que el solicitante tenía un conocimiento previo del signo que busca registrar.



ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE MALA FE



Uso No
Autorizado

Signo Distintivo
Notoriamente conocido
Art. 138



Cancelación

Nombre de Dominio
inscrito indebidamente
Art.139

La ORPI deberá tomar en cuenta la ley, la jurisprudencia y la doctrina han dictado en la materia para valoración de la mala fe.



ACTIVIDAD MERCANTIL (acto realizado de mala fe) COMPETENCIA DESLEAL

- El Art. 170, numeral 1), de la Ley 12-99-E, establece:
“Todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que se contrario a las reglas de la buena costumbre o a los usos y practicas honradas en materia mercantil” es competencia desleal.
- Por tanto, será *inadmisibile* el registro de una marca cuando se demuestre que el solicitante ha actuado de mala fe.



Factores a analizar (Mala Fe)

- El grado de distintividad de la marca.
- El oficio o actividad del solicitante, ya que ejerciendo la misma actividad comercial, es lógico que esté vinculado con todo lo relacionado a dicha actividad.
- La forma y cantidad de divulgación a que está sometida la marca, (a mayor publicidad, mayor conocimiento).
- La coincidencia en el tipo de producto o servicio.
- Esos y otros elementos son los que incidirán en la prueba de que el solicitante tenía o debía tener el conocimiento de que la marca pertenecía a un tercero y que, por tanto, actuó de mala fe.



Principio de Territorialidad



- Este principio es la esfera de protección del derecho marcario.
- Los derechos sobre una marca no pueden extenderse más allá de las fronteras del Estado o país que ha sido concedido el registro marcario a favor del solicitante.
- Lógicamente la reivindicación o nulidad marcaria deben ser la excepción a la norma puesto que siempre se presume la buena fe de quien ejercita el registro.



Convenio de Paris

Art. 6 septies

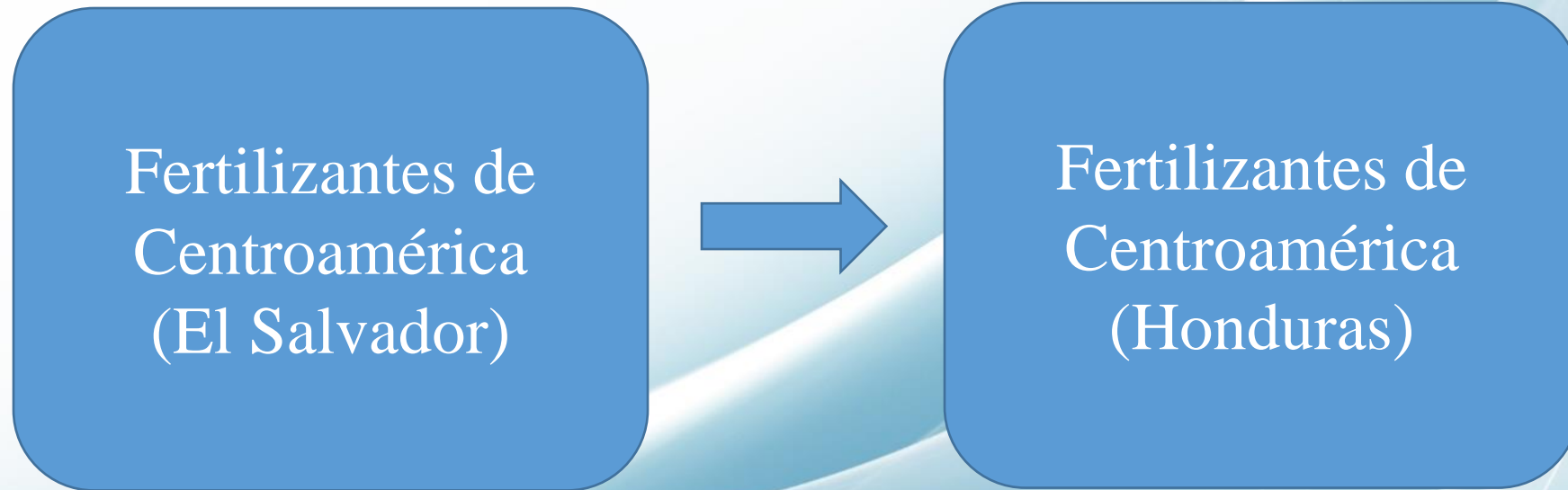
➤ Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de La Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

➤ 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.



EJEMPLO

Caso FERTICA



Gracias por su Atención

**Instituto de la Propiedad
Dirección General de Propiedad Intelectual
Edificio San José, Tercer Nivel,
Boulevard Kuwait,**

www.digepih.webs.com



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

