


MARCAS REGISTRADAS DE MALA FE

Práctica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
de la República Dominicana



Santo Domingo, 7 de julio 2020

Marco Legal

a) Durante el proceso de registro

Buena fe

- Prelación para adquisición del derecho (Art. 71 Ley 20-00)
- Artículo 6 bis Convenio de Paris (Marcas Notorias Art. 74 d Ley 20-00)
- Artículo 6 septies Convenio de Paris (Registro por Agente o Representante)
- De oficio o por oposición de tercero (Art. 79 y Art.80 numeral 2 Ley 20-00 y Mod)

Acciones del Departamento de Signos Distintivos con fines disuasivos a registros de mala fe:

Se realizan objeciones preliminares de oficio frente a casos de identidad de marcas mixtas o figurativas no registrada en República Dominicana por supuestos terceros no autorizados.

- Debe concurrir identidad o vinculación de productos o servicios.
- Estas pueden ser revertidas con defensa del solicitante sustentada en evidencia buena fe y territorialidad del registro.
- Examinador realiza búsquedas en internet y consulta en bases de datos internacionales registros.

Marco Legal

b) Invalidación de un registro

- **Nulidad** (Art. 92 Ley 20-00 y Mod.)
- **Cancelación en casos nombre comerciales**



Acciones no prescriben si registro se obtuvo de mala fe.

c) En ambas etapas

Reivindicación del derecho al título de protección (Art. 171 Ley 20-00)

Prescripción: Mas de 5 años desde la fecha de concesión o 2 años desde que signo distintivo inició explotación o uso en República Dominicana. Plazo que expire mas tarde.

Procesos ante Departamento de Signos Distintivos : Mala fe

Proceso	Acción	Fallo
<p>Solicitud de registro de marca fecha 15/11/16</p>  <p>Aditivo para gasolina en Clase 1</p> <p>Solicitante SVEN KESSNER nacional alemán</p>	<p>Oposición</p> <p>Marca extranjera no registrada en República Dominicana de VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V</p>	<p>Res. No. 000409 de fecha 29/09/17</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acogió el recurso de oposición y deniega registro • Identidad de productos y signo: Copia servil. • Características de mercado • Marca registrada en numerosos países con estrechos vínculos comerciales con nuestro país. • Reproducción de la marca no atendía a una mera coincidencia.
<p>Solicitud de registro de marca Fecha 21/09/19</p>  <p>Clase 3</p> <p>Solicitante XABIERA ENTERPRISE EIRL</p>	<p>Oposición</p> <p>Marca extranjera no registrada en República Dominicana de L'OREAL</p>	<p>Res. No. 00477-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Copia servil» • Solicitante tenía múltiples registro y solicitudes de titulares marcas extranjeras para cosméticos lo que evidenció conducta cuestionable. • Notoriedad de la marca no fue acreditada.

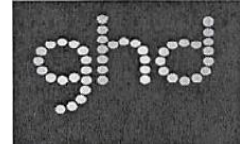
Oposición tercero a solicitud de registro marca

- Solicitud de registro marca (planchas para pelo, secador para pelo, tenacills para pelo y maquinillas para cortar el pelo bajo la Clase 11) por nacional de fecha 3/04/2014

Oposición: JEMELLA GROUP de fecha 29/07/2014

Antecedente: Jemella Group Limited Company es titular de registro de marca

Clase 3 en Estados Unidos 2013 y no se encontraba registrada en República Dominicana.



Resolución No. 00108-2018 Dirección General

Revoca fallo Dirección Signos Distintivos y deniega registro en virtud del Art. 71 Ley 20-00

- Solicitante no presentó defensa en apelación.
- No se probó notoriedad.
- “La prelación en cuanto a la presentación de la solicitud de registro a nivel nacional es válida en la medida en que dicha solicitud haya sido efectuada de buena fe”.
- “Corresponde al titular extranjero solicitar registro a nivel nacional para obtener derechos marcarios en República Dominicana”
- Mala fe:
 - ✓ Registro en el extranjero es anterior a fecha de solicitud en República Dominicana.
 - ✓ Identidad en signo distintivo en aspecto figurativo y denominativo - productos vinculados conduce a forjar la convicción de que tal coincidencia no es producto de la casualidad.

Nulidad registro marca

- Registro de marca denominativa **DHD** (Productos de música, para automóviles, de uso comercial, para el hogar y accesorios electrónicos en general bajo Clase 15) en favor nacional en fecha 15/11/2002
 - Accionante:** AMERICAN HI FI INDUSTRIAL 26 INC interpone acción en fecha 9/01/2015
 - Antecedente:** Registro de marca **DHD POWER CRUSIER** en República Dominicana en año 2018 para “equipos de sonidos para automoviles; radios; reproductores de cintas de audio; amplificadores, bocinas, altavoces para notas agudas; altavoces para notas graves; ecualizadores; antenas y cables e hilos eléctricos para conectar equipos de sonidos para automóviles bajo la Clase 9”. Posee registro de marca anterior en el extranjero.

Resolución No. 004-2019 Dirección General

Revoca fallo Dirección Signos Distintivos y anula registro en virtud de Art. 92.5 Ley 20-00

- “La buena fe constituye un precepto legal primordial”
- “Verificación de mala fe no prescribe acción de nulidad.”
- Mala fe:
 - ✓ Registro en el extranjero anterior a fecha de registro nacional en República Dominicana.
 - ✓ Reproduce marca no sólo en la parte denominativa sino que también protege productos relacionados y vinculados a marca del extranjero.
 - ✓ Conducta indebida del nacional que fue cliente y distribuidor de AMERICAN HI FI INDUSTRIAL 26 INC.

Rein vindicación del derecho al título de protección

- Solicitud de registro marca denominativa **FOUR LOKO** (Clases 30, 32 y 33) por nacional de fecha 12/ 11/2010
 - Accionante: PHUSION PROJECTS, LLC interpone acción en fecha 24/02/2015
 - Antecedente: PHUSION PROJECTS, LLC solicitó registro en año 2014 y evidencia solicitud anterior por parte tercero que imposibilita registro en República Dominicana.

Resolución No. 00052-2018 Dirección General

Revoca fallo Dirección Signos Distintivos y reivindica el derecho sobre solicitud a favor PHUSION PROJECTS, LLC en virtud de Art. 171 Ley 20-00

- “La buena fe constituye un precepto legal primordial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo”
- “Territorialidad y prelación supeditada observancia de buena fe”
- Mala fe:
 - ✓ Registro en el extranjero es anterior a fecha de solicitud en República Dominicana.
 - ✓ Identidad en signos distintivo y productos a proteger.
 - ✓ Conducta indebida del solicitante nacional que solicita en República Dominicana otras marcas de PHUSION PROJECTS, LLC registradas con anterioridad en Estados Unidos.

Proceso de invalidación de nombres comerciales en virtud de marcas

Registro	Accionante	Fallo
<p style="text-align: center;"> AXXON Nombre comercial «Comercialización (compra y venta) de combustibles y derivados del petróleo» </p>	<p style="text-align: center;"> EXXON Marcas anteriores registradas productos vinculados </p>	<p> Res. No. 01-2019 Dir. Gral Se cancela registro por similitud signo y confusión. Signo registrado se dedica a actividades afines y relacionados con productos marca </p> <p> Mala fe: Titular mantuvo contratos de comercialización con subsidiaria titular registro. Sector de mercado regulado y reducido. Conocía de marca con anterioridad al registro. </p> <p> Art. 114 y 116.1 Ley 20-00 </p>