



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

RESOLUCION No. 1388

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VISTA: La solicitud de cancelación de fecha 1ero. de octubre de 1999, suscrita por la sociedad EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), debidamente representada por la Licda. Mary Fernández Rodríguez de la firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández, titular del registro 83,346 de fecha 15 de mayo de 1996, contra el registro 83,361 de fecha 15 de mayo de 1996 a nombre de la sociedad INTERMATCH SWEDEN AB., relativo a la marca de fábrica LA GLORIA CUBANA bajo la clase nacional 10;

VISTA: La solicitud de disponibilidad de registro de la marca La Gloria Cubana, bajo la clase nacional 10, sometida en fecha 12 de enero de 1996 por el señor Ernesto Pérez Carrillo ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

VISTA: La solicitud de disponibilidad de registro de la marca La Gloria Cubana bajo la clase nacional 10, sometida en fecha 23 de enero de 1996 por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

VISTA: La solicitud de certificación de disponibilidad de la marca La Gloria Cubana bajo la clase nacional 10, sometida en fecha 2 de febrero de 1996 ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por el señor Ernesto Pérez Carrillo y sus anexos;

VISTO: Copia del certificado de registro La Gloria Cubana expedido en fecha 10 de abril de 1972 por la Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América a favor del señor Ernesto Pérez Carillo;

VISTOS: Los registros de la marca La Gloria Cubana otorgados a nivel internacional a favor de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, por las siguientes oficinas oficiales de Propiedad Industrial: Certificado de Inscripción 112 187 expedido por la Academia de Ciencias de Cuba en fecha 8 de octubre de 1981; Certificado de Inscripción 034074 expedido por el Ministerio de Comercio e Industrias, vía la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de la República de Panamá en fecha 1ero. De agosto de 1984; Certificado de Inscripción TMA312,803 expedido por el Registro de Marcas de Comercio de Canadá en fecha 4 de abril de 1986; Certificado de Inscripción 926 091 expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Francesa en fecha 10 de mayo de 1988; Registro 1357065 expedido por la Oficina de Registro de Patentes y Marcas de Fábrica de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en fecha 8 de septiembre de 1988; Registro 377462 expedido por la Oficina de Registros de Marcas de Fábrica de Ginebra,



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Suiza en fecha 22 de agosto de 1990; Certificado de Registro expedido por la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de la Confederación Suiza en fecha 4 de septiembre de 1990; Registro 124747 expedido por el Registro de Marca de Fábrica de Bangladesh en fecha 23 de enero de 1991; Certificado de Registro 1189857 expedido por el Registro de Patentes de la República de Alemania en fecha 3 de marzo de 1994; Certificado de Registro 482166 expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en fecha 9 de diciembre de 1994; y, Certificado de Registro 815543867 expedido por el Registro de Marcas de Fábrica de Brasil en fecha 9 de enero de 1996;

VISTA: La solicitud de registro de la marca La Gloria Cubana bajo la clase nacional 10, sometida en fecha 5 de marzo de 1996 por el señor Ernesto Pérez Carillo ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

VISTA: La solicitud de registro de la marca La Gloria Cubana bajo la clase nacional 10, sometida en fecha 15 de marzo de 1996 por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

VISTO: El certificado de registro de la marca de fábrica La Gloria Cubana No.83,361 bajo la clase nacional 10, expedido en fecha 15 de mayo de 1996 por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, a favor del señor Ernesto Pérez Carillo;

VISTO: El certificado de registro de la marca de fábrica La Gloria Cubana No.83,346 bajo la clase nacional 10, expedido en fecha 15 de mayo de 1996 por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, a favor de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco);

VISTA: La Resolución No. 02-96-PI expedida por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación en fecha 8 de febrero de 1996, en la cual autoriza el permiso de instalación de la empresa Tabacalera El Crédito, S.A., para dedicarse a la manufactura de tabaco en el Parque Industrial Santiago-Norte (PISANO), de conformidad con las disposiciones de la Ley 8-90 del 15 de enero de 1990;

VISTA: La comunicación de fecha 11 de septiembre de 1998 sometida por el señor Ernesto Pérez Carillo ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, notificando la existencia de dos certificados de registro de la marca La Gloria Cubana a favor de dos personas distintas y solicitando en consecuencia proceder conforme las previsiones de la Ley No. 1450 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales;

VISTA: La solicitud de cancelación sometida por Ernesto Pérez Carrillo ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio en fecha 12 de abril de 1999, contra el registro



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

No.83,346 de la marca La Gloria Cubana, otorgado a favor de Empresa Cubana del Tabaco;

VISTA: La comunicación de fecha 4 de octubre de 1999, a la firma de la Licda. Mary Fernández de la Firma de Abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández, en representación de Empresa Cubana del Tabaco, mediante la cual Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) realiza entrega voluntaria del registro No. 83,346, para fines de anulación del registro y cierre administrativo de la acción en cancelación sometida por el Sr. Ernesto Pérez Carillo en fecha 12 de abril de 1999;

VISTOS: Los traspasos del certificado de registro La Gloria Cubana realizados en fecha 10 de febrero de 2000 por Ernesto Pérez Carrillo a favor de la sociedad Tabacalera El Crédito, S.A. y posteriormente por la sociedad Tabacalera El Crédito, S.A. a favor de la sociedad Intermach Sweden AB.;

VISTA: La solicitud de renovación del Certificado de Registro No. 83,346 de la marca La Gloria Cubana propiedad de Empresa Cubana del Tabaco, sometida ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por Empresa Cubana del Tabaco en fecha 25 de octubre de 2006;

VISTA: La declaración jurada suscrita en fecha 25 de octubre de 2006 a la firma de la Licda. Mary Fernández Rodríguez en representación de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco en la cual declaran que las marcas propiedad de dicha empresa: **Rafael González, Cohiba, La Gloria Cubana y Rey del Mundo** son comercializadas en la República Dominicana, anexando en este sentido detalle de las correspondientes facturas de ventas;

VISTA: La solicitud de reconstrucción del expediente de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361, bajo la clase nacional 10, sometida por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco ante el Ministerio de Estado de Industria y Comercio en fecha 18 de agosto de 2009;

VISTO: El Acto de Alguacil No.184/2010 de fecha 9 de abril de 2010, en virtud del cual el Ministerio de Industria y Comercio notifica a la empresa Tabacalera El Crédito, S.A. sobre la solicitud de cancelación de la marca de fábrica La Gloria Cubana, amparada bajo el Registro No.83,361;

VISTO: El Acto de Alguacil No.103/2010 de fecha 30 de marzo de 2010, en virtud del cual el Ministerio de Industria y Comercio notifica a la sociedad Intermatch Sweden AB. sobre



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

la solicitud de de cancelación de la marca de fábrica La Gloria Cubana, amparada bajo el Registro No.83,361;

VISTO: El Acto de Alguacil No.104/2010 de fecha 30 de marzo de 2010, en virtud del cual el Ministerio de Industria y Comercio notifica al señor Ernesto Pérez Carrillo sobre la solicitud de cancelación de la marca de fábrica La Gloria Cubana, amparada bajo el Registro No.83,361;

VISTO: El Escrito de Defensa de fecha 27 de abril de 2010, sometido ante el Ministerio de Industria y Comercio por la oficina de abogados DR. J.A. Vega Imbert & Asociados actuando en calidad de abogados y apoderados especiales de la sociedad **Tabacalera El Crédito, S.A. y El Crédito, B.V.**, en ocasión a la solicitud de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana, Certificado No.83,361;

VISTO: El Escrito de Defensa de fecha 6 de mayo de 2010, sometido ante el Ministerio de Industria y Comercio por la oficina de abogados DR. J.A. Vega Imbert & Asociados actuando en calidad de abogados y apoderados especiales del señor **Ernesto Pérez Carrillo**, en ocasión a la solicitud de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361;

VISTO: El Escrito de Defensa de fecha 22 de junio de 2010, sometido ante el Ministerio de Industria y Comercio por la oficina de abogados DR. J.A. Vega Imbert & Asociados actuando en calidad de abogados y apoderados especiales de la sociedad **Intermatch Sweden AB.**, en ocasión a la solicitud de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361;

VISTO: El Escrito de Réplica relativo al recurso de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361, presentado por Empresa Cubana del Tabaco en fecha 28 de mayo de 2010 ante el Ministerio de Industria y Comercio, en ocasión al escrito de defensa depositado por Tabacalera El Crédito, S.A. y El Crédito, B. V.;

VISTO: El Escrito de Réplica relativo al recurso de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361, presentado por Empresa Cubana del Tabaco en fecha 21 de junio de 2010 ante el Ministerio de Industria y Comercio, en ocasión al escrito de defensa depositado por el señor Ernesto Pérez Carrillo;

VISTO: El Escrito de Réplica relativo al recurso de cancelación del registro de la marca La Gloria Cubana No.83,361, presentado por Empresa Cubana del Tabaco en fecha 14 de julio de 2010 ante el Ministerio de Industria y Comercio, en ocasión al escrito de defensa depositado por la sociedad Intermatch Sweden AB.;



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

VISTO: El Escrito de Contra-réplica presentado en fecha 12 de julio de 2010 por Ernesto Pérez Carrillo ante el Ministerio de Industria y Comercio, en ocasión al escrito de réplica depositado por Empresa Cubana del Tabaco relativo a la solicitud de cancelación de la marca de fábrica La Gloria Cubana No.83,361;

VISTO: El Escrito de Contra-réplica presentado en fecha 3 de agosto de 2010 por la sociedad Intermatch Sweden AB. ante el Ministerio de Industria y Comercio, en ocasión al escrito de réplica depositado por Empresa Cubana del Tabaco relativo a la solicitud de cancelación de la marca de fábrica La Gloria Cubana No.83,361;

VISTA: La solicitud motivada del Escrito ampliatorio de defensa sometido por la sociedad Intermatch Sweden AB. En fecha 19 de octubre de 2010, en ocasión a la solicitud de cancelación del registro de la marca de fábrica La Gloria Cubana No.83,361;

VISTOS: Los demás documentos y evidencias aportados para el caso y que figuran en el expediente que se trata;

VISTA: La Ley No. 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales de fecha 29 de diciembre de 1937 (derogada por la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial);

VISTO: El Decreto No.2414 de fecha 18 de septiembre de 1968 que integra el Cuerpo de Consejeros de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio en materia de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales;

VISTA: La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo de 2000.

Después de Estudiado el Expediente:

CONSIDERANDO: Que la solicitud de cancelación (nulidad) de la marca de fábrica La Gloria Cubana bajo la clase 10, fue interpuesta en fecha 4 de octubre de 1999, en tiempo hábil y de conformidad con las previsiones de la Ley No. 1450, legislación que se encontraba vigente en la época en la cual fue interpuesta la acción de cancelación ante el Ministerio de Industria y Comercio.

CONSIDERANDO: Que a pesar de que el artículo 192 de la Ley No.20-00 deroga la Ley No.1450, esta última en base al principio de ultraactividad de la ley, continúa aplicándose para las relaciones o situaciones jurídicas surgidas, conformadas, originadas o iniciadas



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

previo a la promulgación de la Ley 20-00, y bajo el imperio y los preceptos de la Ley 1450.

CONSIDERANDO: Que el artículo 110 de la Constitución consagra como principio de irretroactividad el que una ley nueva, derogatoria de la anterior, no puede tener efectos retroactivos a menos que sea una norma sancionadora favorable, so pena de violar la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de las personas titulares de derechos generados al amparo de la ley anterior.

CONSIDERANDO: Que los artículos 187 y 188 de la Ley 20-00 reconocen que las solicitudes de registro o renovación de marcas que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de la referida Ley 20-00, continuarán tramitándose conforme la legislación anterior y que las marcas y otros signos distintivos registrados conforme la legislación anterior, se registrarán por las disposiciones de esa legislación.

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo estipulado en la Ley 1450, la institución competente para conocer sobre la nulidad y las cancelaciones de los registros de marcas de fábrica y otros signos distintivos registrados de conformidad con las disposiciones de dicha Ley es la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y que compete específicamente al Secretario de Estado de Industria y Comercio asistido por el Cuerpo de Consejeros disponer en este sentido.

CONSIDERANDO: Lo estipulado por las leyes y acuerdos internacionales que rigen en la República Dominicana en materia de Propiedad Industrial, dentro de los cuales podemos citar el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial suscrito en el año 1967.

CONSIDERANDO: Que uno de los principios que rige la legislación de la República Dominicana en materia de propiedad industrial es el principio de territorialidad de la Ley, y que sobre este concepto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) opinó que "El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, de origen histórico, se refleja en gran medida en el derecho sustantivo". En este mismo sentido Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba en su obra Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea cita que: "*siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca –registrada o no- siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre*". Así pues, la tendencia doctrinal en el tema ha establecido que la Propiedad Industrial deviene territorial, en el sentido de que cada país determina, para su propio territorio, independientemente de cualquier otro país, lo que



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

será protegido como propiedad industrial y por cuanto tiempo, es decir la existencia y duración de los beneficios de protección.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnante expresa que Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), es propietaria y titular a nivel internacional de la marca LA GLORIA CUBANA.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnante en sus alegatos invoca los artículos 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, como base para demostrar un mejor derecho sobre la marca LA GLORIA CUBANA.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada alega en su escrito de defensa que el primer registro y uso de la marca en la República Dominicana de la marca LA GLORIA CUBANA fue por parte de Ernesto Pérez Carrillo.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnante expresa que la marca LA GLORIA CUBANA fue creada en el año 1885 en Cuba y que al momento del registro de la marca por el impugnado ya la impugnante tenía 114 años utilizando dicha marca.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada obtuvo el registro de la marca LA GLORIA CUBANA ante el Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América en fecha 10 de abril de 1972, alegando la parte impugnada que dicho registro fue obtenido con más antigüedad que el registro de la marca en Cuba por Empresa Cubana del Tabaco.

CONSIDERANDO: Que Empresa Cubana del Tabaco alega sometió su solicitud de registro de la marca LA GLORIA CUBANA en Cuba en fecha 11 de mayo de 1970, y que el certificado de dicho registro tardó mucho en ser expedido por las autoridades cubanas, debido a la situación de inestabilidad que reinaba en el gobierno cubano durante esa fecha.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada alega que la marca LA GLORIA CUBANA no era conocida en la República Dominicana, país donde la impugnante pretende hacer valer la notoriedad de la marca, alegando a la vez que no existe competencia desleal porque los productos de ambas empresas van dirigidos a públicos distintos, ya que la parte impugnada exporta su producción y la comercializa en los Estados Unidos de América y no en República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la impugnante alega que la marca impugnada LA GLORIA CUBANA, resulta ser engañosa, ya que los productos comercializados no son manufacturados ni originarios del lugar al cual hace referencia la denominación, lo cual,



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

alega la impugnante constituye un acto desleal, tendente a engañar al público consumidor.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada alega con relación a la falsedad en la indicación de la procedencia que menciona la parte impugnante, que la intención de la impugnada nunca ha sido confundir a ningún consumidor respecto de la procedencia de su producto.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnante alega que la parte impugnada tenía pleno conocimiento de la existencia a nivel mundial de la marca LA GLORIA CUBANA y que procedió a copiar la marca conjuntamente con su logo.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada expresa con respecto al alegato de mala fe, que la buena fe se presume y la mala fe debe ser demostrada y que no ha sido demostrado que Ernesto Pérez Carrillo ni Intermatch Sweden AB. no hayan actuado de buena fe al momento de comenzar a usar su marca en el país desde hace alrededor de 11 años.

CONSIDERANDO: Que la presente acción fue interpuesta en base a lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que establece: *"Marcas: marcas notoriamente conocidas 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."*

CONSIDERANDO: Que las marcas notorias son aquellas que son conocidas por la mayoría del público consumidor del producto o servicio del que se invoca. La notoriedad se llega a adquirir por la reputación asociada a estándares de calidad y volúmenes de venta de los productos o servicios que identifican la marca en el país donde ésta es reclamada.



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

CONSIDERANDO: Que la notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Quien alega notoriedad asume la carga y debe probarla por los medios procesales pertinentes.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece que para poder alegar la notoriedad de una marca, dicha marca deberá ser notoriamente conocida en el país donde se solicite su registro o se reclame tal notoriedad.

CONSIDERANDO: Que los juristas Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, en su obra Derecho de Marcas, expresan que *"el titular de la marca deberá acreditar los medios por los cuales la ha convertido en notoria. Debiendo probar la reputación en el país, puesto que si aquella no existe, no se puede hablar de aprovechamiento del prestigio ajeno, en tanto no existe en el país. En tal sentido, la mera circunstancia de poseer registros en el extranjero no acredita la notoriedad en el país. El registro de una marca en varios países del extranjero no basta por sí para acreditar que ella es notoria, por cuanto, si por hipótesis así se lo admitiera, podría obtenerse en nuestra República una eficaz protección marcaría mediante el solo registro en el extranjero, sin necesidad del reconocimiento que exige el art. 4 de la ley 22.362. En este aspecto continua vigente el principio de la territorialidad (...)."*

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: *"las condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países: 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional."*

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: *"las condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países: 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen"*. En ese sentido podemos deducir que las marcas registradas son independientes en cada país donde se solicite.

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo antes señalado, hemos podido concluir que las pruebas aportadas por la parte impugnante Empresa Cubana del Tabaco, entre las que se



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

encuentran copias de certificados de registros de la marca LA GLORIA CUBANA a favor de Empresa Cubana del Tabaco a nivel internacional y revistas dedicadas a la promoción, no resultan suficientes para que se pueda demostrar la notoriedad de la marca La Gloria Cubana en la República Dominicana, comercializada por ellos, a la fecha en que fue interpuesto el recurso objeto de la presente resolución, ni son suficientes para demostrar que fuera una marca notoriamente conocida entre los consumidores y comerciantes de tabaco en el país.

CONSIDERANDO: Que Empresa Cubana del Tabaco alega la presencia de una competencia desleal por parte de la impugnada con el registro y uso de la marca La Gloria Cubana, ya que Empresa Cubana del Tabaco no puede acceder a la potencial clientela dominicana concedora de sus cigarros debido a que Intermatch Sweden AB. tiene registrada indebidamente en la República Dominicana la marca y la comercializa en suelo dominicano.

CONSIDERANDO: Que la competencia desleal requiere para su composición que el hecho generador de la responsabilidad resida en un acto de concurrencia de una clientela común que se quiera conservar o conquistar y el acto de concurrencia de un hecho ilícito, que se traduzcan en un perjuicio de pérdida de clientela, de beneficios y negocios.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada alega que no tiene clientela común con la impugnante, ya que los cigarros marcados como La Gloria Cubana no son comercializados dentro del territorio de la República Dominicana y que toda la producción que generan bajo el régimen de zonas francas de exportación en la República Dominicana es exportada en su totalidad a los Estados Unidos de América para su comercialización, donde posee el registro de la marca.

CONSIDERANDO: Que la parte impugnada manifiesta que las actividades comerciales que Intermatch Sweden AB. realiza bajo la marca La Gloria Cubana están amparadas en derechos debidamente registrados en la República Dominicana jurisdicción donde manufactura su producto y en los Estados Unidos de América jurisdicción donde comercializa el producto, por lo que no se puede hablar de una concurrencia de un acto ilícito.

CONSIDERANDO: Que en el caso de la especie, en principio no existe una clientela común entre las partes debido a que conforme se ha evidenciado las marcas van dirigidas a mercados distintos, La Gloria Cubana comercializada por Empresa Cubana del Tabaco va dirigida al mercado interno de la República Dominicana y la marca homónima del impugnado se destina con fines de manufactura para exportación a los Estados Unidos de



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

América, circunstancia que tiene por efecto que ambas marcas no colisionen ni convergen en el mismo mercado, logrando operar en condiciones de coexistencia pacífica. Por lo tanto no se evidencia daño económico que pueda perjudicar a ninguna de las partes controvertidas.

CONSIDERANDO: Que de las pruebas aportadas se ha podido demostrar que Empresa Cubana del Tabaco tiene acceso al mercado dominicano y que de conformidad con la declaración jurada suscrita en fecha 25 de octubre de 2006 por la Licda. Mary Fernández Rodríguez en representación de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, esta última esta comercializa en la República Dominicana los productos marcados con La Gloria Cubana, careciendo de validez el alegato de perjuicio por pérdida de clientela, que alegadamente le ocasiona el registro obtenido de la parte impugnada, sobre la base de que no puede acceder a la a la clientela dominicana.

CONSIDERANDO: Que es un aforismo jurídico que reza "*Priori Tempori, Prior Jure*" - *Primero en el tiempo, primero en el derecho*-, esto es así, debido a que la tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial implica la protección de las marcas registradas y/o usadas con anterioridad, y en la especie, tomados en cuenta la documentación revisada y enunciada en los párrafos anteriores, la entidad impugnada ha demostrado tener prioridad tanto en el uso como en el registro de la marca La Gloria Cubana en la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los expedientes relativos al caso, la solicitud de registro de la marca La Gloria Cubana por parte del impugnado cumplió con los requisitos y formalidades para el registro que se estipulan en la derogada Ley No.1450 del 4 de enero de 1938.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el expediente y la documentación aportada, se evidencia que el registro local de la marca La Gloria Cubana propiedad de Empresa Cubana del Tabaco es contentivo de vicios e irregularidades, en incumplimiento a las formalidades de registro conforme las disposiciones de la Ley No.1450, por lo que el registro de la marca La Gloria Cubana de Empresa Cubana del Tabaco adolece de irregularidad.

CONSIDERANDO: Que visto el expediente relativo al registro de la marca La Gloria Cubana se evidencia actuación irregular de parte de la impugnante al entregar en fecha 4 de octubre de 1999 el certificado original de registro de la marca La Gloria Cubana No.83,346 para fines de cancelación y cierre administrativo de expediente, y



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

posteriormente, someter ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio en fecha 25 de octubre de 2006 una solicitud de renovación de dicho registro.

Por lo tanto, vista la enunciación sumaria de los hechos, las pruebas escritas aportadas, los fundamentos legales, estudiado el derecho y las disposiciones de la Ley 1450 de fecha 29 de diciembre de 1937, el Convenio de París de 1883 y escuchada la opinión del Cuerpo de Consejeros de este Ministerio de Industria y Comercio en materia de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, el Ministro de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus atribuciones legales:

RESUELVE

PRIMERO: Declarar en cuanto a la forma como buena y válida la presente acción en nulidad interpuesta por Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), contra la marca La Gloria Cubana, registro No.83,361, clase nacional 10, internacional 34.

SEGUNDO: Rechazar en cuanto al fondo la acción en nulidad sometida por Empresa Cubana del Tabaco contra la marca La Gloria Cubana, registro No.83,361, clase internacional 34, por haberse otorgado de conformidad con las formalidades de la Ley 1450, y en base a los demás elementos indicados en la presente resolución.

TERCERO: DISPONER, como al efecto **DISPONE,** que la presente resolución sea publicada en el boletín informativo en la página de internet del Ministerio de Industria y Comercio y notificada a las partes.

DADA y firmada en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013).


JOSÉ DEL CASTILLO SAVINÓN
Ministro de Industria y Comercio

