

El presente documento contiene los lineamientos para la recepción y el examen de las solicitudes de marcas, Lemas, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas presentadas al Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

En él, los examinadores y los oficiales de Servicio al Cliente encontrarán una guía-ayuda de los principales criterios de este Departamento, para aplicar al momento de recibir, validar, objetar o conceder un signo.

Es importante tener en cuenta que los presentes lineamientos no sustituyen en lo absoluto las disposiciones establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ni su Reglamento de aplicación, sino más bien que procuran establecer una posición para los casos en que la Ley no es clara o específica.

Estos lineamientos serán revisados anualmente, por lo que les recomendamos a todos los usuarios de este manual anotar aquellas situaciones que se presenten y que no estén establecidos en él, para ser discutidos y agregados a la próxima versión de este documento.

Confiamos en el buen uso que se les dará a este documento, recordándoles siempre que el objetivo del mismo es procurar dar respuestas satisfactorias a las solicitudes presentadas, en los plazos establecidos y apegados siempre a la Ley y a las normas internacionales que rigen la materia y a la mejora continua de nuestros procesos y servicios.

Atentamente,

Lic. Ivette Yanet Vargas Tavárez
Directora Departamento de Signos Distintivos

GENERALIDADES **1**

EXAMEN DE FORMA	1
PODER DE REPRESENTACIÓN	3
IMAGEN EN SIGNOS FIGURATIVOS O MIXTOS	3
DESCRIPCIONES DE IMAGENES O DISEÑOS	3
EXAMEN DE FONDO	4
PROHIBICIONES ABSOLUTAS	4
PROHIBICIONES RELATIVAS	5
OBJECIONES	5
OBJECIONES EN BASE A REGISTROS SIN ACTIVIDAD	6
OBJECIONES A SOLICITUDES DE MARCAS	6
OBJECIONES A SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES	7
CANTIDAD DE OBJECIONES	7
VARIACIÓN DE SOLICITANTE	7
REGISTRO ANTERIOR, VENCIDO	8
GENTILICIO	8
ESCRITOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEPOSITADOS	8
ACTOS DE CONSENTIMIENTO	9
ENMIENDAS	9
SIMPLE ERRORES FORMALES	10
PRÓRROGAS	11
VARIOS SIGNOS EN UNA SOLICITUD	11
NOTAS DE CRÉDITO	11
SOLICITUDES CON NOMBRES DE DOMINIO	12
CAMBIOS DE SERVICIOS	12
CALIDAD PARA SOLICITAR	12
TRADUCCIÓN DE LAS SOLICITUDES	13
SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS	13
FUNCIÓN DE LAS MARCAS	13
TIPOS DE MARCAS	14
DENOMINATIVAS	14
FIGURATIVAS	14
MIXTAS	15

MARCAS DENOMINATIVAS CON SÍMBOLOS	15
TRIDIMENSIONALES	16
SONORAS	16
OLFATIVAS	17
CLASIFICACIÓN DE NIZA	17
RESERVA DE CLASES	18
MARCAS MULTICLASE	18
MOTIVOS PARA OBJETAR UNA MARCA	18
PROHIBICIONES POR EL ART. 73	18
Falta de distintividad	18
Signos descriptivos	19
Signos con denominaciones comunes o genéricas	19
Signos engañosos	19
PROHIBICIONES POR EL ART. 74	20
DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN	20
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y SIMILITUD O CONEXIÓN COMPETITIVA	20
SIGNOS EVOCATIVOS	21
CRITERIOS DE CONFUNDIBILIDAD ESPECIALES EN ATENCIÓN AL TIPO DE SIGNO	21
MARCAS NOTORIAS	22
EXAMEN DE MARCAS NOTORIAS	23
MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS	25
MARCAS NO TRADICIONALES	25
MARCAS SONORAS	26
MARCAS OLFATIVAS	26
MARCAS TRIDIMENSIONALES	27
COLORES AISLADOS	27
PRIORIDAD	28
REGLAS DE EVALUACIÓN	28
RENUNCIA A LOS ELEMENTOS DEL SIGNO (DISCLAIMERS)	30
RECLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	30
EXAMEN DE SOLICITUDES DE MARCAS FARMACÉUTICAS	31
LEMAS COMERCIALES	32
INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN	33
INDICACIÓN GEOGRÁFICA	33
DENOMINACIÓN DE ORIGEN	33
PROCEDIMIENTO PARA INDICACION GEOGRAFICA O DENOMINACION DE ORIGEN	34
<u>SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES</u>	35
BASE DE DATOS DE LA DGII	36
EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE NOMBRES COMERCIALES	37

A
D
A
F
O
R
H
Z
O
O
Z
A
-
P
O
O

CONFUSIÓN DE LOS SIGNOS	37
SITUACIONES PARTICULARES	38
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y FEDERACIONES	38
RUTAS DE TRANSPORTE	39
MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLÍTICOS	39
ABREVIATURAS Y SIGLAS DENTRO DE PARÉNTESIS	39
INDICACIONES DE LUGAR	40
USO DE SIGLAS DE PAÍSES Y CIUDADES	40
USO DEL TÉRMINO “OLÍMPICO”	40
CÁMARA DE COMERCIO Y CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN	41
ACTIVIDAD CON TÉRMINOS GENERICOS	41
APELLIDOS CON SIGNIFICADO	41
NOMBRE Y APELLIDO DE UN TERCERO	42
NOMBRE SIN APELLIDO	42
NOMBRES Y APELLIDOS IDÉNTICOS PERO CON UN ELEMENTO DISTINTIVO	42
APODOS	43
RÓTULOS	43
EMBLEMAS	43
TRANSFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS	44
NOMBRES SIN DISTINTIVIDAD VENCIDOS	45

A
D
A
F
O
R
H
Z
O
O
Z
A
-
P
O
O

GENERALIDADES

Las solicitudes de marcas y nombres comerciales podrán ser presentadas de manera presencial en nuestras oficinas (Oficina Principal, Modulo de la Lotería, Oficina Regional Este o en la Oficina Regional Norte) o a través de la plataforma Web, mediante de una instancia o del formulario codificado para estos fines.

Esta instancia o formulario deberá ser recibido en original. No se aceptaran copias ni envíos por otra vía que no sean las expresadas con anterioridad.

La fecha de presentación de las solicitudes será la del momento en que la ONAPI reciba los documentos y compruebe que la misma cumple con los requisitos establecidos en la Ley. Para las solicitudes presentadas a través de la plataforma Web, la fecha de presentación será aquella en que la oficina verifica que la solicitud está completa y se remite el correo de confirmación al solicitante.

Las solicitudes deberán ser remitidas a las áreas a través de conduces, no se recibirán documentos que no hayan sido debidamente introducidos mediante el área de caja y remitidos por correspondencia.

Examen de forma

Una vez admitida a trámite la solicitud y asignado su número de expediente, es enviada por conduce de Correspondencia al Departamento de Signos Distintivos, para que sea digitada la solicitud.

Los examinadores deberán completar todos los datos indicados por el sistema IPAS con los datos aportados por el solicitante en su formulario de solicitud y los documentos adjuntos. Es obligación del examinador completar estos datos debidamente. En los casos de signos que no posean una denominación (marcas figurativas, emblemas, marcas tridimensionales), el examinador deberá proveer una descripción corta del diseño para utilizarlo como denominación en el sistema IPAS. Mientras que en los casos en que el signo sea mixto (marcas mixtas, rótulos, denominaciones de origen, etc.), el examinador deberá introducir en el sistema el nombre a la solicitud otorgado por el solicitante.

Luego, es examinada la forma, es decir, si la documentación se encuentra completa y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 20-00. De esto se entiende que un examen de forma es el que se le realiza a las solicitudes para verificar que se han completado todas las casillas del formulario exigidas por la ley.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Los elementos a considerar en un examen de forma son:

1. Datos del solicitante y del gestor,
2. Que la solicitud contenga una denominación (sea de marca o de nombre),
3. Lista de productos o servicios (para el caso de solicitudes de marcas), o Actividad comercial (para el caso de solicitudes de Nombres),
4. Documentos o autorizaciones requeridos,
5. La firma del solicitante o de su representante,
6. Comprobante de pago de la tasa establecida, y,
7. Copia de documento de identificación, ya sea una persona física o jurídica, nacional o extranjera.

La solicitud de registro de un signo debe contener todos los datos exigidos, tanto del solicitante como del gestor, a saber, nombres y apellidos; calle, número de la casa o local, en los casos que apliquen, número y/o letra del apartamento, local, edificio o manzana; de igual modo sector, ensanche, barrio, localidad, paraje, ciudad, municipio, provincia, Estado, según corresponda, y el nombre del país; número de teléfono y correo electrónico.

En las solicitudes de signos distintivos, que sean presentadas en hojas timbradas y la misma en su contenido indique un domicilio diferente al del membrete de la hoja, el domicilio del contenido de la comunicación tendrá prioridad, por lo cual los digitadores inscribirán el expresado en el contenido de la solicitud.

En caso de que el solicitante o gestor de un signo haya presentado anteriormente cualquier tipo de servicio ante este Departamento, no se le dará objeciones de forma por la falta del documento, toda vez que su información ya está ingresada en el sistema IPAS.

En el caso que una empresa extranjera solicite el registro de un signo distintivo, debemos presumir la buena fe de que es una sociedad constituida conforme a las leyes de su país de origen, por lo que el digitador y/o examinador puede inscribir a la empresa como solicitante del signo, con su domicilio correspondiente.

Los extranjeros que no posean cédula de identidad deberán poseer un representante en el país, en virtud de lo que establece el Art. 75 de la Ley 20-00.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Si el extranjero posee representante legal, no se deberá objetar por falta de dirección.

Las solicitudes que no cumplan con el examen de forma serán objetadas en base al artículo 78 de la Ley y se le otorgará un plazo de 30 días para que subsane las objeciones planteadas.

Poder de representación

Se deberá ser flexible con las solicitudes que no contengan poder de representación, se examinarán y responderán, salvo en los casos de limitación de productos o de cancelaciones voluntarias.

En los casos en que sea otra persona física o jurídica, distinta a la que realizó la solicitud de nombre comercial o marca, quien actúe como representante, en una respuesta a objeción o para cualquier otro pedimento, se le deberá objetar y exigir el poder de representación.

A menos que el poder de representación este otorgado a la oficina de abogados como persona jurídica, los mensajeros, paralegales y demás empleados que no figuren en el poder de representación no podrán introducir documentos a la institución a su firma.

Imagen en signos figurativos o mixtos

Los diseños de las solicitudes de rótulos, emblemas, marcas mixtas o figurativas serán examinados según la nitidez con que fueron depositadas. Solamente en casos necesarios, se le requerirá al solicitante que deposite una mejor imagen.

Estos diseños o imágenes serán admitidos según el tamaño y cantidad exigidos por la Ley 20-00. En caso de no cumplir con este requisito deberán ser objetadas.

Descripciones de imagenes o diseños

Las descripciones de las solicitudes de rótulos, emblemas o marcas deben consistir en un resumen que reivindique expresamente los aspectos o detalles característicos de la marca.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Examen de fondo

En el examen de fondo, los examinadores verifican si el signo puede ser registrado o no, evaluando si se encuentran dentro de las dos causas que impiden su registrabilidad:

1. Prohibiciones absolutas

Estas prohibiciones explican que si el signo carece de carácter distintivo no podrá ser registrado. Dentro de estas prohibiciones existen varias categorías como lo son las denominaciones genéricas, denominaciones de uso común, descriptivas, calificativas, que ridiculicen, sean contrarias al orden público, entre otras.

2. Prohibiciones relativas

Estas prohibiciones son conocidas como relativas porque no afectan directamente al signo por sí solo, es decir, posee la capacidad distintiva pero afectan a un tercero con mejor derecho y al público consumidor en cuanto a la confusión que puede crear con otros signos.

Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas son designadas por la Ley 20-00 en su artículo 73 como las prohibiciones intrínsecas al signo.

Deberá examinarse si el signo solicitado cumple con los requisitos de distintividad requeridos para lograr un registro. En ese sentido la distintividad puede definirse como la capacidad que debe tener un signo para poder ser una marca o un nombre comercial que distingue productos, servicios o una actividad comercial de su titular de los productos o servicios de los terceros. No tiene poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o una actividad comercial.

Por ejemplo: “CENTRO DE DOCTORES OFTALMÓLOGOS” cuya actividad sería un consultorio médico.

También se considera que existe una falta de distintividad cuando el signo es muy sencillo o muy complejo.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Por ejemplo: “INDUSTRIA 34526AG5JU8” o “>”

El elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos perteneciente a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde provienen. Un signo no goza de distintividad cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué productos se refiere o cuál origen empresarial tiene el bien o servicio que pretende comercializar.

Prohibiciones relativas

El artículo 74 de la Ley 20-00 expone que las prohibiciones relativas son las que afectan los derechos de un tercero.

Para determinar si entre dos signos *existen semejanzas* capaces de inducir a error, confusión y/o asociación al público, el examinador deberá tener en cuenta de modo no limitativo los siguientes criterios:

- a. Examinar los signos en su conjunto. Es decir, no se debe fraccionar los signos.
- b. Las semejanzas priman sobre las diferencias. Esto así, ya que estas semejanzas son las que crearan confusión.
- c. El grado de percepción del consumidor medio. ¿Cómo lo verá el consumidor común de este tipo de productos?
- d. La naturaleza de los productos, servicios o actividad. ¿Qué pretenden proteger? ¿Se relacionan?
- e. La forma de comercialización o prestación, respectivamente. ¿Tienen los mismos medios de distribución? ¿Se venden en los mismos lugares?
- f. El carácter arbitrario o de fantasía del signo. Es decir, si la denominación del signo significa algo, si tiene algún valor conceptual o no.
- g. Identificar si dentro del conjunto del signo, existe un elemento preponderante, que resalte sobre los demás elementos del mismo.
- h. El uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- i. Si el signo es parte de una familia de marcas.

Objeciones

El examinador deberá identificar todas las prohibiciones en que incurre la solicitud, ya sea de forma o de fondo o ambas a la vez, en este caso se otorgará el plazo mayor para responder la objeción, es decir el plazo de una objeción de fondo.

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

El examinador debe fundamentar su objeción conforme a los artículos de la ley, del reglamento y de los acuerdos internacionales de los que somos signatarios, de forma clara y precisa para que el solicitante entienda el o los motivos de la objeción. Además de que, en los casos en que se objete una solicitud por algún signo registrado, el examinador deberá incluir entre los datos de dicho signo, la actividad comercial, los productos y/o servicios que este protege, según se trate de un nombre comercial o una marca, así como cualquier otra información que resulte útil.

Los examinadores deben revisar todas las modificaciones que realice el solicitante en su respuesta a las objeciones planteadas, tales como, lo relativo al signo, a los productos, servicios o actividades a proteger, a los datos del solicitante o del gestor, y además debe revisar con mucho cuidado las documentaciones anexas, de manera, que efectivamente fundamenten lo que se les requirió o lo que el solicitante alegue.

Aquellos usuarios o clientes de nuestros servicios que asistan a la Oficina a depositar una respuesta a objeción o un pago de publicación no necesitarán depositar la respuesta dada por la oficina en original. Servicio al Cliente deberá verificar en el sistema o en el Fondo Documental que la información es conforme con lo que indica el usuario. Solamente en casos excepcionales se requerirá al usuario el original del documento.

Objeciones en base a registros sin actividad

Las solicitudes que reproduzcan o se asemejen a registros anteriores pero que la actividad de estos registros no esté especificada o su actividad sea “lícito comercio”, deberán ser objetados por estos registros, aunque se desconozca su actividad. Del mismo modo, deberán comunicarse con el Fondo Documental para confirmar que en los archivos físicos no está la actividad de dicho registro. En caso de estar, deberán ingresar esta información al sistema IPAS.

Objeciones a solicitudes de marcas

La primera objeción debe incluir el listado de todas las marcas que incurren en riesgo de confusión.

Al evaluar el riesgo de confusión, la objeción deberá indicar todos signos iguales o parecidos existentes, que puedan afectar los derechos de terceros.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Los signos registrados ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial poseen una vigencia de 10 años a partir de su aprobación pero por disposición del artículo 73 inciso 1) literal o), se podrá realizar una objeción contra alguna solicitud igual o parecida a un registro que ha sido cancelado o se ha vencido su plazo. Esto así, únicamente, durante un año posterior a la fecha de su vencimiento.

Objeciones a solicitudes de nombres comerciales

El plazo para examinar una respuesta a objeción, será el mismo establecido en el decreto para el examen de una solicitud de nombre, (5 días laborables). Aunque este plazo será más flexible ya que, la respuesta de la oficina variará según la objeción dada y los alegatos del solicitante.

Es importante destacar, que las respuestas a objeción no entran en los compromisos asumidos en la carta compromiso.

Cantidad de objeciones

En los casos en que, luego de una primera objeción, el solicitante insiste en su respuesta a objeción con el mismo signo, se objetará de manera definitiva, mediante Resolución motivada, tal como lo establece el Art. 79.2 de la Ley.

Es necesario tomar en cuenta que si en su respuesta el solicitante cambia el signo solicitado inicialmente, o cambia o amplía los productos, servicios o la actividad comercial, deberá sustituir la fecha de presentación en el sistema, por la de la fecha del depósito de la respuesta a objeción.

En caso de que se incluya un solicitante adicional (cotitularidad), conjuntamente con el solicitante inicial, en una respuesta a objeción, esto no generará tasa adicional.

Variación de solicitante

Si se trata de un error en la solicitud inicial, el solicitante deberá pedir una modificación, adjuntando un acto notarial, en el que se indique el error, sus generales, el número de la solicitud, el signo y las generales del nuevo solicitante.

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Si se trata de una cesión del derecho de la solicitud en trámite, deberá presentar la solicitud de transferencia correspondiente, anexando el acto notarial que justifique dicho traspaso, conforme al artículo 89 de la Ley 20-00.

En estos casos la solicitud de transferencia deberá ir a la división de Renovaciones y Modificaciones, para que se asiente el cambio en el sistema, luego la remitirá a Publicaciones y por último al área que corresponda en virtud del estatus de la solicitud.

El co-solicitante de una solicitud aprobada puede ceder sus derechos al otro co-solicitante de la solicitud. En este caso, el interesado deberá depositar los mismos documentos requeridos para una transferencia.

Se objetará de forma, la variación del solicitante en una respuesta a objeción y se le recomendará la transferencia o la modificación correspondiente.

Registro anterior, vencido

El examinador debe tomar en cuenta que al momento de aprobar una solicitud de un signo distintivo que sea idéntico o similar a un signo previamente registrado, pero vencido, debe haber transcurrido un plazo mínimo de un (1) año contado a partir de la fecha de su vencimiento o de su cancelación. (Art. 73 literal O, Ley 20-00). De todos modos éste deberá verificar en el expediente físico del archivo que sobre ese registro no se ha presentado una solicitud de renovación.

Gentilicio

El adjetivo gentilicio denota el origen de las personas o de las cosas, ya sea por ciudad, región, entidad política, provincia, o país. Por tal motivo, al referirse los gentilicios a una ciudad o país la Dirección de Signos Distintivos entiende que los mismos no poseen distintividad; por lo tanto, deben estar acompañados de un elemento distintivo para poder ser registrados.

Los gentilicios ordinarios del idioma castellano o español se forman con las siguientes terminaciones: *-a, -aco, -aíno, -ano, -ario, -eco, -ego, -enco, -eno, -ense, -eño, -eo, -ero, -és, -esco, -í, -iego, -ino, -isco, -ita, -o, -ol, -ota, y -uz.*

Escritos de referencia y documentos depositados

En el caso que el solicitante deposite algún documento legal (transferencia, poder de representación, acto de consentimiento, entre otros) y éste haya

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

sido dado en el extranjero, dicho documento deberá ser legalizado ante el consulado dominicano del país de donde provenga y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, o deberá contener una Apostilla, tal y como lo establece el Convenio del Apostillado de la Haya y en caso de estar redactado en otro idioma, deberá ser traducido al español por un intérprete judicial.

Actos de consentimiento

Serán inadmisibles los actos de consentimiento referentes a signos idénticos o que reproduzcan un registro anterior, que protejan los mismos productos o servicios o poseen actividades idénticas o relacionadas.

Un acuerdo de coexistencia no debe impedir un examen de registrabilidad, puesto que nuestra Ley de Propiedad Industrial, protege al consumidor contra todo riesgo de confusión, y por tanto un acuerdo no puede obligar a la Oficina a que permita el registro de signos confundibles, aunque efectivamente las empresas tengan el acuerdo. No debemos olvidar que existe la supremacía del interés general frente a los intereses particulares.

El examinador deberá evaluar los actos de consentimientos que sean presentados en la ONAPI.

Requisitos básicos que deberán observarse en los actos de consentimiento:

- Datos correspondientes a la solicitud que será examinada en virtud del consentimiento, el cual deberá incluir, la numeración del expediente,
- Los datos correspondientes al registro o la solicitud en virtud del cual se otorga el consentimiento;
- Generales de ambas partes;
- Adjuntar la autorización o acta de asamblea que otorgue poder al suscribiente del consentimiento, en caso de que el titular sea una sociedad; y,
- Una autorización notarizada.

Enmiendas

Las enmiendas son las correcciones que hace el solicitante al signo, éstas deberán hacerse antes de la publicación de la misma.

El artículo 41 del Reglamento 599-01 establece que *“el solicitante de un registro de signo distintivo podrá efectuar modificaciones o enmiendas a dicho signo, siempre y cuando dicha modificación se efectúe antes de la publicación de la solicitud.”*

Cuando el solicitante desee modificar o enmendar su solicitud inicial deberá completar y firmar un nuevo formulario para estos fines, con todos los datos. El formulario no será admitido en los casos en que la persona que lo firme no sea el solicitante o el representante legal, es decir, los formularios firmados por empleados de los gestores, como mensajeros o paralegales, no serán admitidos.

Una enmienda lo que busca es modificar el signo, ya sea cambiándole únicamente una letra o cambiando el signo por completo. Este cambio por afectar solamente al signo, conlleva un nuevo examen de registrabilidad. Es decir, el signo enmendado deberá ser examinado nuevamente de fondo y confirmada la decisión por la Dirección del Departamento de Signos Distintivos.

Es importante tomar en cuenta que como se trata de un nuevo examen de registrabilidad se cambiará la fecha de presentación inicial por la fecha en que se presenta dicha enmienda.

En el caso de nombres comerciales, se aceptarán las enmiendas sólo cuando el certificado no se haya retirado.

Modificaciones a las solicitudes (Art. 149 de la Ley 20-00)

Se entenderá que las modificaciones son aquellas correcciones que los solicitantes realizan, siempre que sus solicitudes se encuentren en trámite. Una solicitud está en trámite desde el momento que entra a ONAPI hasta su publicación en el boletín oficial.

Las modificaciones incluyen cualquier cambio en la actividad, productos o servicios y también la inclusión o limitación de solicitantes.

Simple errores formales

Estos errores, son tratados por el Art. 149 de la Ley 20-00, serán corregidos libres del pago de tasa, siempre que el error sea menor, sencillo y no afecte la solicitud, ni sea objeto de un nuevo examen. Tal es el caso de cambiar una palabra de singular a plural en una actividad, corregir una dirección que no indique que se trata de otro lugar, etc.

Para darle el tratamiento de un simple error formal a una corrección en el signo, se deberá tomar en cuenta solo lo siguiente:

- a. Que se cambie de plural a singular o viceversa,

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

- b. Que se cambie de masculino a femenino, pero que sólo cambie una letra,
- c. La omisión de un dígito en una dirección, y,
- d. La omisión de una denominación societaria en el solicitante o gestor.

En estos casos se corregirá en el sistema sin necesidad de emitir una nueva invitación a pago u objeción. Estas correcciones pueden ser realizadas en cualquier fase del trámite de la solicitud, antes de su publicación.

Las solicitudes en las que los datos ingresados en el formulario sobre el solicitante o el gestor no coincidan con el documento de identidad depositado, se priorizará los datos contenidos en la copia de la identificación depositada, con excepción del domicilio, que es una información variante y no necesariamente corresponda con su documento de identificación.

Prórrogas

No se otorgarán prórrogas, salvo que estén debidamente justificadas, tal y como lo establece el artículo 153 de la Ley. Para ser verificadas y otorgadas, las prórrogas deberán ser solicitadas antes del vencimiento del plazo, de lo contrario serán rechazadas.

En los casos en que la Dirección de Signos Distintivos entienda que los motivos expuestos por el solicitante no están acordes al artículo 153 de la Ley o no corrobora sus alegatos con la debida evidencia, la petición de prórroga se rechazará otorgándole un plazo de dos días calendario para el depósito de su escrito.

Varios signos en una solicitud

Cada solicitud depositada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, debe tratar un único servicio, por lo que, las solicitudes que traten dos o más servicios, deberán ser objetadas.

Notas de crédito

El departamento no otorgará notas de crédito por solicitudes denegadas o por solicitudes erróneas de los clientes. La concesión de notas de crédito será evaluada de manera particular según el caso.

Para obtener una nota de crédito, se les debe informar a los clientes que deben depositar una instancia exponiendo los motivos por los cuales deben recibir

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

dicha remuneración, de forma detallada, y adjuntar los documentos necesarios.

Solicitudes con nombres de dominio

Las solicitudes de nombres comerciales que consistan en nombres de páginas de Internet que incorporen un nombre de dominio, deberán tener anexo un documento de autorización emitido por el departamento que administra los nombres de dominio que corresponda. No se reivindicarán en exclusividad las extensiones COM, NET, ORG, GOB, GOV, DO, etc. o siglas de extensiones de países. Por tal motivo, si el solicitante no especificó que no reivindica derechos sobre las extensiones COM, NET, ORG, GOB, GOV, DO, etc. se deberá objetar para que haga una renuncia a dicho elemento.

Cambios de servicios

El Departamento de Signos Distintivos posee diversos servicios como son las solicitudes de registro de nombres comerciales, marcas (denominativas, mixtas, tridimensionales), rótulos, emblemas, lemas comerciales (asociados a un nombre comercial o a una marca), entre otros. Estos servicios poseen un costo específico y no es el mismo para todos. Por dicho motivo, no se permiten los cambios de servicios con tasas distintas.

Calidad para solicitar

Las solicitudes de registro de signos distintivos deberán ser requeridas por quien posea calidad para ello. Es decir, quien posea el legítimo derecho. En los casos en que la solicitud posea en parte de su denominación términos que el examinador entienda no le pertenecen, deberán ser objetadas para que demuestre dicho derecho o deposite una autorización de quien corresponda.

Por ejemplo: **FUNDACION DE POLICIA NACIONAL** solicitada a nombre de **CRISTIAN SANTOS ALMONTE**. Este señor no posee autorización para ello, quien debería de solicitar sería la Policía Nacional como persona jurídica.

Tampoco deberá ser admitido que como solicitante se reciba a la persona presidente de una institución ya que esta podría ser reemplazada.

Por ejemplo: **MOVIMIENTO VERDE ILUSION CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE** cuyo solicitante sea el Ministro de Medio

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Ambiente, cuando en realidad debería ser el Ministerio de Medio Ambiente.

Traducción de Signos

Las solicitudes de nombres comerciales y marcas que posean términos en otro idioma pero que para el consumidor medio sean conocidos, deberán ser examinados en base a su traducción al idioma español y si en este caso, el examinador observa que la misma carece de distintividad, es descriptiva, etc., la solicitud deberá ser objetada.

Por ejemplo: **GOOD COLA** que traducido al español sería “cola buena” para proteger bebidas refrescantes.

Igualmente si el signo solicitado en idioma extranjero es distintivo, se deberá examinar si su traducción al idioma español no vulnera los derechos de un tercero anteriormente registrado.

Por ejemplo: **UNIVERSIDAD DE PUNTA CANA UPC** solicitado para “impartir docencia” crearía confusión con **PUNTA CANA UNIVERSITY PCU**

Solo en caso de signos compuestos por palabras en un idioma que no utilice las letras del alfabeto español, como el caso del alfabeto hebreo, chino o mandarín, se le pedirá al solicitante que aporte la traducción del mismo.

SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS

La función principal de un signo distintivo desde el punto de vista del consumidor, es facilitarle a éste la identificación de un bien o servicio, así como para identificar su calidad y precio. Y desde el punto de vista del productor es utilizado como una herramienta de comunicación para atraer consumidores.

Función de las marcas

La función esencial de las marcas es distinguir un producto o un servicio de otros productos o servicios semejantes.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

También se considera función de la marca (aunque de forma accesoria) la de garantizar una calidad específica. El consumidor vuelve a elegir esa marca porque ya la ha probado y la calidad que ha recibido ha sido de su agrado.

Por último, la marca tiene una función de publicitar el producto que va a proteger. Sin la marca no se podría publicitar el producto ya que carecería de distintividad.

Tipos de marcas

Una marca es cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

Las marcas deben de cumplir con tres requisitos: deben ser un signo, ya sea compuesto únicamente por letras, por un diseño o por ambos, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, debemos poder plasmarlo y debe distinguir determinados productos o servicios, es decir, no puede registrarse una marca que no distinga ningún producto o servicio.

Las marcas deben distinguirse de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.

Denominativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio con una palabra o un conjunto de palabras.

Por ejemplo: “**RCN**” (denominativa) para la clase internacional 41: Educación; Formación; Esparcimiento; Actividades Deportivas Y Culturales.

Figurativas

Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A



Por ejemplo: Diseño de V en cuadro para la clase internacional 18: cuero e imitaciones de cuero, correas y accesorios de cuero y semicuero para vestidos de mujeres, muchachas y niñas; 25: vestidos, calzados, sombrerería y 35: gestión de negocios comerciales; promoción, compra y venta, importación y exportación de prendas de vestir y accesorios, de manera directa o a través cualquier medio de comunicación. Descripción: consiste en una figura cuadrada de borde grueso y fondo claro dentro de la cual se observan cuatro letras "v" en mayúscula, caracterizadas porque todas ellas se encuentran unidas por su base encarando cada parte superior de dichas letras cada uno de los lados del cuadrado.

Mixtas

Son el resultado de la combinación de las marcas denominativas con las figurativas. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.

Natura Bissé
Barcelona

Por ejemplo: **NATURA BISSE**
BARCELONA para la clase 3: perfumería, aceites esenciales, jabones, lociones para el cabello, cosméticos, productos de belleza y para el cuidado personal y 44: salones de belleza, servicios de cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios de balneario, incluyendo servicios cosméticos de cuidado corporal y facial. Descripción: consiste en esta denominación escrita con estilizadas y características letras de color negro, destacándose la denominación "natura bisse" por estar escrita con dimensionadas letras y debajo de esta, con letras más pequeñas, la palabra "barcelona".

Marcas denominativas con símbolos

Conforme a lo ya expuesto, las solicitudes de marcas mixtas en las cuales se aprecie una grafía especial, se deberá considerar como marca mixta, pues a diferencia de las denominativas, la grafía especial forma parte integral de la

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

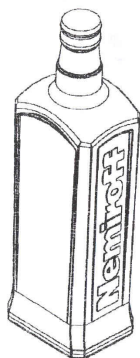
C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

marca o signo distintivo. Por ende, la solicitud no será objetada por dicho motivo sino más bien, que el examinador deberá modificar el tipo de marca que será.

Es importante tener en cuenta que una denominación escrita en un tipo de letra común o cotidiana no hace la diferencia entre una marca denominativa y una mixta.

Tridimensionales

Las marcas tridimensionales se corresponden con cuerpos representados en 3 dimensiones (alto, ancho y profundo), como envases, envoltorios, botellas, cajas, la forma de un producto, siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado. Es decir, cuando la forma a proteger no sea la forma usual o convencional de presentar el producto y/o servicio.



Por ejemplo: **DISEÑO DE BOTELLA NEMIROFF** para la clase internacional 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas) y 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, importación y exportación de bebidas alcohólicas, servicios de venta al por menor y al por mayor de bebidas alcohólicas. Descripción: consiste en una botella con forma rectangular con contornos y caracteres particulares.

Sonoras

Las marcas sonoras son signos distintivos formados por ruidos, notas musicales, sonidos etc., y se registran gráficamente por medio de un pentagrama.

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Por ejemplo:



ACORDES DE

TEXACO para la clase internacional 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. En específico, servicio de información en el campo de la gasolina y aditivos para la gasolina.

Olfativas

Las marcas olfativas son signos distintivos formados por olores o fragancias.

Por ejemplo: Internacionalmente existen dos ejemplos típicos de marcas olfativas: 1. Las pelotas de tenis con olor a césped recién cortado y 2. El aceite de motor con olor a fresas. Debemos observar que el olor no es el producto en si, sino que es una forma de que los consumidores distingan el producto.

Clasificación de Niza

La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios.

La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996 y la octava en 2001. La edición actual (novena edición), publicada en junio de 2006, entró en vigor el 1 de enero de 2007.

La República Dominicana no es signataria del arreglo de Niza para la clasificación de productos y servicios pero actualmente utiliza para clasificar las solicitudes de marcas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial la 9na. Edición.

Los solicitantes, deberán indicar a cuál clase corresponde su solicitud, detallando a continuación la lista de productos o servicios a proteger. Si los productos no estuvieran correctamente clasificados, el examinador deberá objetar indicando al solicitante la clase correcta en que deben enlistarse los productos y/o servicios.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Reserva de clases

La Dirección del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) no acepta solicitudes en las que se reivindicuen todos los productos o servicios de una clase, el solicitante podrá detallar el enunciado (heading) completo de la clase o adicionar productos o servicios no detallados en el mismo.

Las solicitudes de marcas deberán especificar qué productos desean proteger y en cuáles clases. Se objetarán las solicitudes que hagan reserva de clases para que especifiquen los productos y/o servicios que protegerán.

Marcas multiclase

A través de una solicitud de registro de marca, podrá protegerse un distintivo para todas las clases de productos y servicios de la Clasificación internacional de Niza que el solicitante desee.

Cuando una marca multiclase es objetada en virtud de una o varias clases y otras son aprobadas, el solicitante podrá bien responder las objeciones planteadas o bien hacer una división de la solicitud a los fines de proceder con el registro de aquellas que estén libre de objeciones.

Motivos para objetar una marca

Una marca se objetará en virtud de:

- 1) las disposiciones del artículo 73, y/o,
- 2) las disposiciones del artículo 74.

Prohibiciones por el Art. 73

El artículo 73 de la Ley 20-00 trata sobre los motivos intrínsecos al signo, es decir, propiamente del signo. Las prohibiciones de este artículo serán igualmente aplicables a los nombres comerciales. Las prohibiciones más comunes en cuanto a esto son las siguientes:

Falta de distintividad

Cuando un signo carece de distintividad carece de poder porque el consumidor no lo relacionara con el producto ya sea porque el signo es muy difícil de recordar por sencillo o complicado en cuanto a su pronunciación, etc. Un

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

ejemplo de esto es que como una marca se quiera registrar un punto o una numeración muy complicada, por su longitud, de expresar.

Signos descriptivos

Son las que describen la naturaleza, función, cualidad o cualquier otra característica de los productos o servicio que protege. Al igual que las que hacen referencia al origen, condición, destino, precio, cantidad, peso, etc. Las solicitudes de registros que incluyan este tipo de “marcas” serán rechazadas.

Como se explica más arriba, los signos pueden ser descriptivos en base a distintas cualidades, como son:

Por ejemplo: 1. Según el producto o servicio: **LA MANZANA** para proteger productos de la clase internacional 29. Recordemos que esta clase protege frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas. Por dicho motivo esa denominación no tendría carácter distintivo y sería un signo descriptivo. 2. Según la especie: **CERVEZAS Y ALGO MAS** para proteger productos de la clase internacional 32 (cervezas). 3. Según su calidad: **PREMIUN COLA**. 4. Según su cantidad: En este caso, solamente le afectara a los productos que en el mercado provengan en esas cantidades. **DOCENA** para proteger venta de huevos. 5. Según su destino: **TERAPIA** para proteger instrumentos de masaje. 6. Según su valor: **COMPRAVENTA LA QUE MAS TE DA**.

Signos con denominaciones comunes o genéricas

Son aquellas denominaciones que en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país, se consideran designaciones comunes o usuales del producto o servicio de que se trata.

Por ejemplo: **OPTI** para productos de la vista.

Signos engañosos

Son los que pueden hacer incurrir en un error al público sobre la naturaleza, origen, composición, calidad, precio o cualquier otra característica de los productos o servicios que protege la marca.

Por ejemplo: **LA MANZANA GAMACH** para proteger productos de la clase internacional 29. Por el término “gamach” posee un elemento distintivo pero debemos analizar los productos que

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

pretende proteger. Recordemos que esta clase protege los siguientes productos: Carne, pescados, aves y pesca, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos. Por dicho motivo esa denominación se consideraría engañosa, ya que pretende proteger productos que no se corresponden con la denominación.

También se considerarán engañosas aquellas marcas que puedan confundir con relación a la procedencia real de los productos o servicios.

Por ejemplo: Choco-Suiza, para proteger chocolates elaborados en otra parte que no sea en Suiza.

Prohibiciones por el Art. 74

Las prohibiciones relativas, que establece el artículo 74, son comparaciones que se hacen con otros signos u otros derechos de terceros que se pudiesen ver afectados por el registro de ese signo. Como es el caso de que el signo solicitado sea idéntico o parecido a uno ya registrado.

Determinación del riesgo de confusión

Principio de especialidad y similitud o conexión competitiva

La determinación del riesgo de confusión tiene como premisa el principio de especialidad. Este principio limita la posibilidad de oponer un signo distintivo frente a otro idéntico o similar sólo para actividades, productos o servicios idénticos o similares.

En tal sentido, resulta pertinente señalar que, las clasificaciones bajo las cuales se registran los signos distintivos tienen carácter referencial. Por lo que puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase no sean similares y a su vez que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

Lo importante a los fines determinar el riesgo de confusión en cada caso será siempre verificar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Este análisis es lo que se conoce como la determinación de la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades que los signos distinguen.

La confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, actividades o servicios a distinguir.

Puede existir vinculación o conexión competitiva entre servicios, actividades o productos pero las diferencias existentes entre los signos determinan que no exista riesgo de confusión.

Signos evocativos

Son los que provocan una idea relacionada con los productos o servicios que protege la marca o con sus propiedades. Es decir son aquellos que sugieren una asociación directa entre el signo y lo que protege. El carácter evocativo que posea un signo no es objeto para denegación de una solicitud.

La diferencia entre los signos evocativos y los descriptivos, además de que los descriptivos deben ser objetados, es que los descriptivos exponen de forma expresa alguna característica principal del signo y de lo que protege. Mientras que los signos evocativos aluden una idea del signo.

Por ejemplo: **DORMILON** para proteger un producto para inducir el sueño, **DIETIL** para proteger un producto dietético y **GUSANO DE SEDA** para proteger un producto para el cabello.

Criterios de confundibilidad especiales en atención al tipo de signo

Los criterios generales para la evaluación de la existencia de riesgo de confusión entre signos distintivos deben ser los siguientes:

- La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- El grado de percepción del consumidor medio;
- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- Si el signo es parte de una familia de marcas.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

En adición a los criterios generales se deberán observar los siguientes criterios según las características o tipo de los signos a evaluar.

Comparación entre signos denominativos. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a. La semejanza gráfico-fonética;
- b. La semejanza conceptual; y,
- c. Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Comparación entre signos figurativos. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a. Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b. Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Comparación entre signos mixtos. Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios especiales para signos denominativos y signos figurativos se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a. La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b. La semejanza conceptual; y
- c. La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Comparación entre signos denominativos y signos figurativos. Se tendrá en consideración la semejanza conceptual.

Comparación entre signos denominativos y signos mixtos. Se tendrá en cuenta los criterios para la comparación de signos denominativos y mixtos.

Comparación entre signos figurativos y mixtos. Se tendrá en cuenta los criterios para la comparación de signos figurativos y mixtos.

Marcas notorias

Se entiende por marca notoria un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Las marcas notorias, serán protegidas contra toda confusión directa e indirecta (confusión y asociación). En principio serán rechazadas las solicitudes de registros de signos iguales o parecidos a una marca notoria, para clases iguales o similares a las que protege la marca notoria. Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor será la extensión de la protección a productos o servicios diferentes.



Por ejemplo:  es una marca conocida en el sector de estética como una marca que protege esmaltes de uñas de cierta calidad.

Examen de marcas notorias

No declararemos notoriedad sobre marcas registradas, para lo cual se aplicará el Artículo 74, Literal a) de la Ley (igual o parecido).

Podremos declarar el reconocimiento para aquellas marcas no registradas que tengan una evidente notoriedad. En todo caso deberemos emplear, en este tipo de examen, las recomendaciones de la OMPI.

En procura de facilitar esta labor, la Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI, ha plasmado de manera enunciativa, aunque no limitativa, los factores que podrían ser tenidos en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida en un país miembro, a saber:

- a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.¹ [Esta parte podría evidenciarse, mediante encuestas y estudios de mercado²].
- b) “La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca”.³ [Como elementos probatorios de este

¹ Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª Sesión. Art.2.1,b.1

² El referido documento aclara en su Art.2.2 que “Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: i) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. iii) Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca”.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

aspecto podrían ser aportadas facturas de ventas en diferentes establecimientos comerciales ubicados en distintos puntos de país].

- c) “La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca”.⁴ [Aquí entraría cualquier clase de promoción o publicidad escrita, del mismo modo que la facturación de publicidad radial o televisiva de la marca].
- d) “La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca”.⁵ [Como prueba documental de esta parte, se presentarían los registros internacionales y los registros antiguos para tenerse en cuenta como un factor adicional, que unido a otros elementos genera la presunción de notoriedad, dejando a salvo lo establecido en el artículo 3 del documento de referencia⁶].
- e) “La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes”.⁷ [En esta parte contarían los premios que la marca haya logrado obtener en el mercado].
- f) “El valor asociado de la marca”.⁸ [Como su nombre lo indica aquí quedarían incluidos los estudios de mercado y los volúmenes de venta

³ Idem. Art.2.1,b.2

⁴ Idem. Art.2.1,b.3

⁵ Idem. Art.2.1,b.4

⁶ El artículo 3 de la Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI establece los factores que No serán exigidos como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, estos son: i) *Que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado Miembro o en relación con dicho Estado; ii) Que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado un solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del estado miembro; iii) Que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el estado miembro”.*

⁷ Idem. Art.2.1,b.5

⁸ Idem. Art.2.1,b.6

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

que demuestren que la marca ha adquirido un valor asociado como bien intangible].

El examinador cuando confronta una solicitud de registro de marca cuya interferencia sea una marca notoria, deberá objetar en virtud de todos los productos o servicios que se relacionen con la misma.

Para el caso de las marcas renombradas, el examinador deberá objetar por igual o parecido, en cualquier clase que se solicite.

Marcas renombradas o famosas

La diferencia entre una marca notoria y una marca renombrada o famosa consiste en que la primera es conocida por el sector pertinente o especializado. En el caso de la marca renombrada, es una marca conocida no sólo por el público que la consume o la usa, sino por el público en general.



Por ejemplo: **Marlboro** todos conocen la marca independientemente que fumen o no.

Este tipo de marcas deben ser protegidas contra todo riesgo de dilución, es decir, que en principio cualquier solicitud de registro de un signo igual o parecido a una marca famosa o renombrada será rechazada independientemente de la clase que se solicite.

Marcas no tradicionales

Se les llama marcas no tradicionales porque la costumbre es que la marca sea impresa, que sea visual.

Las marcas no tradicionales no podrán ejercer como función distintiva lo que el producto es en esencia. Es decir, el aroma de un perfume no se podrá registrar como marca olfativa para proteger un perfume o El olor de un talco para proteger un talco. Lo que se busca con esto es que no se proteja como marca una cualidad intrínseca o de uso común en el comercio del producto.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Este tipo de marcas serán examinadas siguiendo lo establecido para las marcas tradicionales, pero tomando en cuenta lo siguiente:

Marcas sonoras

Son signos distintivos formados por ruidos, notas musicales, sonidos etc., y se registran gráficamente por medio de un pentagrama. Para evaluar estas solicitudes el examinador deberá verificar que la misma contenga, además de los requisitos establecidos en el Art. 75, lo siguiente:

- a. La descripción del sonido
- b. Un pentagrama o un fonograma (Representación Gráfica)
- c. Un soporte (CD o DVD) que contenga la grabación analógica o digital del sonido que se pretende registrar como marca.

En caso de que faltase alguno de estos requisitos la solicitud será objetada de forma, otorgándosele el plazo establecido para la respuesta contentiva del requerimiento.

Luego de verificar que la solicitud cumpla con los requisitos del examen de forma, remitiremos una copia del pentagrama o fonograma junto al soporte en donde está fijado el sonido al Conservatorio Nacional de Música, a los fines de que se compruebe que la descripción de la pauta corresponde con el sonido (mediante comunicación firmada por la Dirección del Departamento).

Es necesario colocar la palabra *Sonora* entre paréntesis en el sistema, en la publicación y en el registro, a este tipo de marcas, de igual modo se creará una carpeta en el escritorio común que contenga los sonidos de estas marcas.

Marcas Olfativas

Son signos distintivos formados por olores o fragancias. Estas marcas se registran con la fórmula química. Para evaluar estas solicitudes el examinador deberá verificar que la solicitud contenga, además de los requisitos establecidos en el Art. 75, lo siguiente:

- a. La descripción del olor,
- b. La fórmula química del aroma, y,
- c. Una muestra reducida del olor que pretende registrarse.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Marcas tridimensionales

Puede constituirse en una marca tridimensional, la forma de un producto, sus envases o envolturas siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado. El signo debe gozar de distintividad frente al producto. El derecho conferido es virtualmente perpetuo, en tanto se renueve de conformidad con las disposiciones legales. En virtud de lo que establece el Reglamento de aplicación de la Ley, las marcas tridimensionales son las que consisten exclusivamente en formas y colores.

No constituyen marcas tridimensionales las formas de presentación habitual que no constituyan representaciones particulares o arbitrarias.

Las marcas tridimensionales no deberán contener etiquetas, ni letras, ni símbolos, ni diseños, a menos que estas estén debidamente registradas como signos.

Los examinadores podrán requerir al solicitante de una marca tridimensional, varias vistas para así poder observar con detenimiento el diseño.

Colores aislados

Los colores únicos o solos, carecen de carácter distintivos intrínsecos. Sólo en circunstancias excepcionales podrían concederse marcas de esta naturaleza. Se otorgarán en los casos en que la oficina constatare que por efectos de un uso constante en el país, el signo ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo, en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica, de igual modo el color debe estar contenido en una figura geométrica,



Por ejemplo: Es un ejemplo de que por el uso constante, ya el público consumidor asocia este color a dicha compañía de telecomunicaciones. Esto es conocido como “distintividad adquirida”: es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, en principio no reúna el requisito de distintividad pero que por su uso en el comercio se le permita su registro.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Prioridad

El efecto del derecho de prioridad puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, una solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica.

En virtud del derecho de prioridad, ningún acto realizado durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

El derecho de prioridad dura en el caso de las marcas, seis meses a partir del depósito de la primera solicitud. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de un depósito anterior ante ONAPI está obligado a realizar una declaración junto con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud. En tal sentido vencido este plazo no se admitirán declaraciones destinadas a la reivindicación de prioridad por parte de los solicitantes, conjuntamente con el pago correspondiente.

La declaración de prioridad que realice el solicitante indicará, respecto a cada solicitud cuya prioridad se invoque, el nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria, la fecha de presentación de esa solicitud y su número si se conoce.

El reconocimiento del derecho de prioridad está sujeto a una evaluación y por ello debe ser analizada y ponderada por ONAPI. La Ley establece como primera exigencia en el proceso de reconocimiento la declaración por parte del solicitante, asimismo indica que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se debe depositar una copia de la solicitud que origina la prioridad la cual debe estar acompañada de una certificación de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina. Esta documentación si bien se encuentra dispensada de toda legalización debe estar acompañada de la traducción correspondiente en caso de no encontrarse en el idioma oficial de la República Dominicana.

Reglas de evaluación

Se reconocerá el derecho de prioridad cuando la marca objeto de la solicitud anterior y la marca para la que se solicita su registro como marca sea la misma,

los productos o servicios considerados en ambas solicitudes sean idénticos, o los productos o servicios de la solicitud estén comprendidos en los de la solicitud anterior, y el titular, en todo caso, sea el mismo. El examinador objetará tal reconocimiento si existe una clara discrepancia con respecto a alguna de estas condiciones.

La prioridad sólo puede ser reconocida si la solicitud de marca ha sido presentada dentro del plazo de seis meses a contar desde la solicitud o solicitudes anteriores.

Si el examinador no plantea objeciones, se hará constar en el expediente y en el sistema la fecha de prioridad reivindicada y reconocida por ONAPI.

La evaluación del reconocimiento de prioridad se realizará en la fase del examen de forma previsto en el procedimiento de registro.

Es necesario que todas las solicitudes de marcas que contengan declaraciones que reivindiquen el derecho de prioridad sean digitadas desde el momento en que son presentadas, para que ingresen al sistema y puedan impedir aprobaciones de signos igual o parecido depositados con posterioridad.

La fecha base de una solicitud de registro siempre será la de presentación en la República Dominicana esta situación variará exclusivamente si se cumple con los requisitos que demanda la Ley para el reconocimiento del derecho de prioridad. En todo caso siempre se deberá dejar constancia en el sistema del estatus en el que se encuentra el proceso de reconocimiento del derecho de prioridad.

La ONAPI notificará ante una solicitud de registro que contenga una declaración de prioridad al solicitante el cumplimiento del depósito de la copia de la solicitud que origina la prioridad la cual debe cumplir con las formalidades que establece la Ley.

La notificación deberá indicar que se cuenta con un plazo de 3 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana y que se sancionará con caducidad el incumplimiento.

El proceso de registro en el caso de solicitudes que contengan una declaración de prioridad, de manera preventiva, comprenderá la realización de una búsqueda preliminar.

La solicitud de registro podrá ser rechazada si se identificase en el registro un derecho anterior a la fecha de prioridad que se pretende reconocer. Ante esta circunstancia la ONAPI notificará la objeción de inmediato.

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O

C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Todas las solicitudes de registro que contengan una declaración de prioridad y se encuentren a la espera del documento correspondiente de prioridad deberán ser revisadas cada 15 días para confirmar su vigencia o caducidad.

Todas las solicitudes de registro que pretendan un reconocimiento del derecho de prioridad y en las cuales el plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación hubiese vencido sin la presentación de la documentación correspondiente acarrearán la objeción al reconocimiento de prioridad en virtud del artículo 135, numeral 5) por la caducidad de la prioridad y serán tramitadas normalmente.

Renuncia a los elementos del signo (Disclaimers)

Un disclaimer es un término anglosajón que se utiliza para expresar una renuncia a algún elemento del signo.

Se aplicará la disposición del Art. 32 del Reglamento de la Ley 20-00. Se rechazará la solicitud en su examen de fondo y se le hará el requerimiento al solicitante de incluir la renuncia expresa de dicho (s) elemento (s) del signo.

Se deberá incluir en los certificados de Registro una nota contentiva de la renuncia en los casos en que se haya aplicado a las solicitudes.

Reclasificación de productos y servicios

La reclasificación de marcas, es la conversión de los productos o servicios contenidos en un registro emitido con anterioridad a la Ley 20-00, a su equivalente, en virtud de la clasificación internacional de Niza.

Esta podrá hacerse de oficio al momento de una solicitud de renovación o cambio o a solicitud del titular de dicho registro, caso en el cual deberá pagar la tasa correspondiente por este concepto.

Este proceso será llevado a cabo por el encargado de Renovaciones & Modificaciones, quien deberá examinar a fondo los productos descritos en el certificado de registro o en nuestro sistema y ubicarlos en la clase internacional que corresponda, es necesario tomar en cuenta que al momento de la reclasificación la marca podría convertirse en una multiclase. El encargado deberá tomar en cuenta que en caso de que en su solicitud inicial el titular haya hecho reserva de la clase completa o de no existir evidencia de los

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

productos que protegía la solicitud inicial, se deberán poner los enunciados de cada clase, contenido en la clasificación nacional.

La reclasificación podrá hacerse también en caso que sea necesario para evitar la interferencia en el otorgamiento de una marca o para fundamentar una objeción en base a los productos o servicios. Así como en los casos en que se interponga contra el registro un recurso o acción legal.

Examen de solicitudes de marcas farmacéuticas

Cuando la solicitud de una marca farmacéutica incluya un principio activo o actividades terapéuticas dentro del signo, los examinadores deberán objetarla basándose primero en las prohibiciones de la Ley 20-00 que le correspondan a la solicitud y luego abundar colocándole como nota ampliatoria la siguiente:

“Ninguna especialidad farmacéutica podrá designarse con marcas que puedan inducir a engaño o confusión en cuanto a sus propiedades terapéuticas y sus usos. Esta prohibición abarca también la propaganda comercial de estos productos. No serán admitidos nombres o marcas que aludan a su indicación y/o actividad terapéutica, tampoco se admitirán nombres o marcas iguales o parecidas en cuanto a su grafía o fonética con respecto a otro producto ya registrado” (Párrafo f, Artículo 21 del Decreto 246-06, Reglamento sobre medicamentos).

También se deberá tomar en cuenta que las solicitudes que contengan números en su denominación deberán ser objetadas pues inducen a engaño.

En conclusión las marcas farmacéuticas:

- a. No deben ser semejantes, gráfica o fonéticamente, a las de una denominación farmacéutica correspondiente a un principio activo, ya sea una denominación registrada o una denominación común.
- b. No deben transmitir connotaciones terapéuticas o farmacéuticas engañosas o sugerir una composición que induzca a engaño.
- c. No deben consistir en un grupo de letras o en una sola letra acompañada de números.
- d. No deben contener completamente una denominación genérica adoptada y publicada por la OMS o el USAN.
- e. No deben contener números que pudieran indicar alguna forma de dosificación del producto.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Cuando se presenten solicitudes de marcas farmacéuticas, el examinador deberá verificar en la página del PLM (www.plmthompson.com) si la marca está contenida en alguna de las sustancias activas registradas en esa página.

Lemas comerciales

Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca o de un nombre comercial, es decir que un lema es una combinación de palabras que de manera original busca llamar la atención del consumidor en relación con las características del producto o servicio. Serán inadmisibles las solicitudes de lemas comerciales que incluyan la protección de productos o servicios diferentes a los que protege el Registro al cual será asociado, salvo en la clase internacional 35 o servicios de publicidad, en el entendido de que la figura del lema comercial está sujeta de manera accesoria al signo marcario en cuestión.

Una solicitud de lema comercial puede ser asociada a varios registros de la misma marca, pero en instancias o solicitudes independientes, pues cada una de ellas será objeto de análisis en su clase correspondiente.

Se deberá adjuntar el expediente de solicitud de lema comercial al expediente del registro de la marca o del nombre comercial asociado. Esto supeditado a archivar una copia del expediente de lema comercial de manera regular e independiente.

La concesión de los lemas comerciales queda sujeta a un registro de marca, por lo que la Oficina en virtud del Art. 76 de la Ley 20-00 no otorgará fecha de presentación a las solicitudes de lemas comerciales asociadas a marcas aprobadas en trámite.

Por ser un complemento a un nombre comercial o a una marca, los lemas comerciales no necesitan poseer el grado de distintividad que necesitan los otros signos distintivos, lo que sí necesitan poseer es originalidad. Esto así, porque no se podría otorgar a un único comerciante término utilizados comúnmente por ellos para publicitar sus productos. Por mencionar algunos de estos términos, tenemos: “mejor”, “más usado”, “calidad”, entre otros. Por eso, lo que se exige es originalidad, es decir, la forma de emplear estos términos sin que vulnere otros derechos.

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen

Indicación geográfica

Es todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente, que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de una localidad o de un lugar determinado.

El ejemplo clásico son los productos agrícolas que tienen cualidades que derivan del lugar de su producción y están influidas por *factores locales* específicos, como el clima y el suelo. De la normativa nacional y de la percepción del consumidor depende el hecho de que el signo funcione a modo de indicación. Las indicaciones geográficas se utilizan para una gran variedad de productos agrícolas, como “Toscana” para el aceite de oliva elaborado en esa región específica de Italia, o “Roquefort” para el queso elaborado en una región determinada de Francia. Pero la utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Las indicaciones pueden ser utilizadas para poner de relieve cualidades concretas de un producto que se deben a *factores humanos* característicos del lugar de origen de los productos, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por lugar de origen se entiende una ciudad, un pueblo, una región, un país, etc. El ejemplo clásico de la utilización de un país a modo de indicación geográfica es la palabra “Swiss”, que se percibe por lo general como indicación geográfica de productos fabricados en Suiza, en particular, los relojes.



Denominación de origen

Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar.



Por ejemplo: **Café de Valdesia.** Su titular es **FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR (FEDECARES)** y fue registrada en fecha 16 de julio de 2010.

Procedimiento para Indicación geográfica o Denominación de Origen

Las solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen recibidas en las oficinas regionales o en el módulo de la lotería, deberán ser remitidas a la oficina principal para su examen.

El artículo 130 de la Ley 20-00 establece que “1) *La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objetivo de verificar: a) Que se cumplen los requisitos del Artículo 129, numeral 1), y de las disposiciones reglamentarias correspondientes; b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 128; y c) Los procedimientos relativos al examen, a la publicación de la solicitud, a la oposición y al registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas, en cuanto corresponda.*”.

Mientras que el artículo 131 de la misma ley expone que “1) *La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción en el registro correspondiente indicarán: a) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar dicha denominación; b) Los productos a los*

cuales se aplica la denominación de origen; y c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características; 2) El registro de una denominación de origen será publicado por el órgano de publicaciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.”

De estos dos artículos concluimos que el procedimiento para una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica deberá cumplir con el procedimiento de una marca con la salvedad de que se deberá realizar su concesión mediante resolución además de ser nuevamente publicado. Es decir las denominaciones de origen serán publicadas como solicitudes para el proceso de oposición y posteriormente, si no se presenta ninguna oposición o si esta ha sido resuelta, se publicará la denominación concedida.

SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES

Un nombre comercial busca proteger, tal y como lo establece la Ley 20-00 en su artículo 70, un establecimiento o empresa. Es decir, el nombre comercial protege a la entidad que va a comercializar, distribuir o brindar algún producto o servicio.

Las solicitudes de nombres comerciales que posean como actividad frases que no correspondan con la actividad que debe tener un nombre comercial, deberán ser objetadas.

Por ejemplo: Solicitud de nombre comercial: **LABORATORIO CMH**.
Actividad: Productos farmacéuticos. Está solicitud deberá ser objetada porque no cumple con la definición de un nombre comercial. Es decir, no busca proteger una entidad comercial, sino más bien un producto. La actividad comercial que sí se debería permitir en este caso, sería: Fabricación y distribución de productos farmacéuticos.

Un nombre comercial puede proteger varias actividades diferentes, siempre y cuando en el signo no se incluya un elemento genérico que pueda ocasionar confusión en el consumidor.

Por ejemplo: a) **RESTAURANTE EL CORAL DORADO** para proteger las actividades de un restaurante, de una farmacia, y de un supermercado. Puede ser objetado, pues puede causar confusión, el elemento genérico (restaurante) limita la actividad. Sin

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

embargo, deberán tener cuidado con la tendencia de las Farmacias y de los Supermercados, que tienen cafeterías, tiendas de regalos, ferreterías. Etc. b) **EL CORAL DORADO** para proteger las actividades de un restaurante, de una farmacia, y de un supermercado. En este último caso, puede autorizarse. El titular puede desarrollar las tres inversiones sin ningún inconveniente, utilizando el mismo signo. No habría confusión en el consumidor.

No debemos efectuar objeciones a solicitudes de nombres comerciales que tengan actividades que no estén directamente relacionadas, pero que se pueda demostrar fácilmente, que en los usos y costumbres del mercado nacional son usualmente ejecutados, ya que estaríamos interfiriendo en el comercio en nuestro país con prácticas comúnmente realizada por los comerciantes.

Por ejemplo: a) La protección de venta de vestimentas, en nombres comerciales que se refieran a salones de belleza. b) Compra y venta de vehículos en nombres comerciales que se refieran a renta de vehículos. c) Venta de comestibles en nombres comerciales que se refieran a farmacias.

Los nombres comerciales referentes a centros de estudios, escuelas colegios, etc., iguales o parecidos en la misma o diferente ciudad, deberán ser examinadas conforme a los siguientes criterios:

- a. Solicitudes de nombres idénticos aun en ciudades distintas, deberán ser objetados.
- b. Solicitudes de nombres parecidos en la misma ciudad, deberán ser en principio objetados, salvo que presenten documentación de autorización emitida por el Ministerio de Educación, o que pueda demostrar por cualquier medio material que tienen un tiempo considerable brindando los servicios de educación en esa localidad, coexistiendo conjuntamente con el nombre ya registrado.
- c. Solicitudes de nombres parecidos en diferentes ciudades, deberán ser en principio aprobados, salvo que el nombre registrado sea notoriamente conocido porque se podría asumir que el solicitado es una sucursal del nombre comercial registrado.

Base de datos de la DGII

Los examinadores de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial como herramienta para examinar las solicitudes de nombres comerciales, deberán verificar la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos para confirmar que no exista vigente ninguna entidad comercial que se asemeje al

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

signo solicitado y que no posea un registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

En caso de tener que objetar una solicitud de nombre comercial que se asemeje a la denominación de una entidad comercial registrada en la DGII y que posea un registro en la ONAPI, se le objetara por el registro de la ONAPI.

Examen de registrabilidad de nombres comerciales

El examen de registrabilidad de los nombres comerciales observará lo establecido en el artículo 114 de la Ley 20-00 y sus modificaciones.

“Un nombre comercial no puede estar constituido, total o parcialmente por una designación u otro signo que, por índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o lo relativo a los productos o servicios que produce o comercializa.”

En base a la autoridad que otorga el artículo 120 de la Ley 20-00 para utilizar las disposiciones de marcas en lo que no exista una disposición específica para los nombres comerciales, la División de Nombres Comerciales deberá verificar las prohibiciones establecidas en el artículo 73 y 74 de esta misma ley.

Confusión de los signos

El signo solicitado debe ser claramente diferente a los ya registrados o en trámite de registros a efectos de evitar confusión, respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

Riesgo de confusión en el examen de los nombres comerciales:

- a. Regla de la especialidad y conexión competitiva.
- b. Tratamiento de los acuerdos de coexistencia entre las partes.

Para conflicto entre nombres comerciales deberá tenerse en cuenta:

- a. Evaluarse si existen suficientes elementos comunes o semejantes entre ambos nombres, luego;
- b. Si ambos están comprendidos en un mismo ramo de la industria;

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

- c. Si atienden a las mismas necesidades;
- d. Si se encuentran dirigidas al mismo sector del público;

Situaciones particulares

Los nombres comerciales deben ser examinados de fondo siguiendo con las siguientes disposiciones. Estas son las situaciones más comunes que normalmente observamos.

Asociaciones, fundaciones y federaciones

Las asociaciones, fundaciones y federaciones, en proceso de formación en virtud de la Ley No. 122-05 sobre Asociaciones sin fines de lucro, según lo establecido en los artículos 5 y 6 de la referida Ley sólo adquieren personería jurídica luego de su incorporación. Como la certificación del nombre comercial es un requisito previo para una solicitud de incorporación, al momento de requerir el registro del nombre no poseen personalidad jurídica.

En este caso, la solicitud deberá realizarse a favor de uno o varios de los futuros miembros de la asociación, posterior a su incorporación podrán requerir que se proceda a la transferencia del nombre a favor de la asociación.

En el caso de las federaciones, podrá solicitarse a favor de las Asociaciones que la conformarán y luego proceder mediante un acta de asamblea a registrar la transferencia.

En las solicitudes de nombres comerciales que incluyan el elemento federaciones, el examinador deberá verificar que tenga anexo las actas de Asamblea de cada una de las Asociaciones que la conformarán, en la que se apruebe la formación de la Federación por parte de dos o más asociaciones del sector pertinente, debidamente representadas, en caso contrario, se deberá efectuar una objeción con el requerimiento del documento antes indicado.

En caso de que las solicitudes previamente señaladas aporten el número de la incorporación deberá tener a la misma asociación, fundación o federación como titular.

Igual proceso observarán las confederaciones, juntas de vecinos, patronatos y cooperativas e iglesias.

Cuando se solicite un nombre comercial con la denominación UNITY, para distinguir una iglesia o una comunidad con fines religiosos, deberá dicha

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

solicitud tener anexo un documento de consentimiento de parte de Asociación de Líderes Unity en República Dominicana (ALURD). La ALURD, es la representante oficial del Movimiento UNITY en el país.

Las fundaciones deberán establecer en su actividad que son organizaciones sin fines de lucro. De lo contrario presentaran inconvenientes al momento de solicitar la incorporación.

Rutas de transporte

Las solicitudes de nombres comerciales que consistan en nombres de rutas de transporte, deberán presentar la autorización de la ruta correspondiente expedida por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Las solicitudes de nombres comerciales referentes a registros de asociaciones de taxis, no necesitan presentar documento de autorización por parte del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), ni de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Las solicitudes de nombres comerciales referentes a registros de sociedades de servicios de taxis, deben presentar documento de autorización por parte del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), conforme a la ley 76-00.

Las solicitudes de nombres comerciales referentes a registros de sociedades de servicios de transporte de pasajeros, consistentes en rutas establecidas o nombres de calles, avenidas carreteras etc., deben presentar documento de autorización emitido por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Movimientos y partidos políticos

Las solicitudes de registros que contengan la denominación movimiento y que tengan fines políticos-partidarios, no serán otorgadas en virtud de que no tienen personería jurídica, no tienen como objeto una actividad comercial.

Abreviaturas y siglas dentro de paréntesis

La solicitud de un nombre comercial que esté conformado exclusivamente por expresiones genéricas o descriptivas de la actividad, y que contengan siglas entre paréntesis, deberán ser rechazadas. Podrán ser autorizadas sólo cuando la sigla forme parte del nombre, ya que lo único distintivo será la sigla.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Por ejemplo: a) **INVERSIONES DE BIENES RAÍCES, (INBIRA)**. Rechazada por no tener elemento distintivo. b) **INVERSIONES DE BIENES RAÍCES INBIRA**. Aprobada. El término **INBIRA** es la parte distintiva del signo.

La Oficina objetará la solicitud para que sea el solicitante quien lo haga en su respuesta. Servicio al Cliente deberá instruir a los solicitante sobre este hecho.

No se reivindicarán en exclusividad las formas societarias como S. A., C por A., INC, S. R. L., sociedades en Comandita, L. T. D., etc. Solamente se incluirán las formas societarias en los datos del representante o solicitante.

Las siglas deben derivarse del nombre comercial solicitado, generalmente se toman de las primeras letras de las palabras.

Por ejemplo: Javier Inversiones y Servicios (JAINSE).

Indicaciones de lugar

No pueden ser otorgados nombres comerciales que contengan como elemento distintivo lugares, zonas, regiones, ciudades, etc. de otros países.

Por Ejemplo: **INMOBILIARIA ANDALUCÍA y FERRETERÍA DEL NORDESTE** deben ser objetados.

Uso de siglas de países y ciudades

Se aprobará la solicitud de nombres comerciales que contengan la denominación de República Dominicana, RD, DR. REP. DOM., DEL CARIBE, NACIONAL o DOMINICANA, siempre y cuando sea de manera adicional a la distintividad del nombre. Esto aplica a los nombre de todos los países.

Uso del término “Olímpico”

El uso de los nombres y los símbolos olímpicos son propiedad exclusiva del Comité Olímpico Internacional, el cual es una asociación con personalidad jurídica, reconocida por el Consejo Federal Suizo. Dicho derecho de exclusividad está representado por la legislación dominicana en la Ley No.225.

El Comité Olímpico Dominicano ha firmado tratados y convenios que les obligan a respetar el derecho de autor y la propiedad intelectual, por lo que estos nos

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

solicitan nuestra atención y colaboración a los fines de hacer respetar ese derecho que tienen consagrado por las leyes nacionales y los tratados internacionales. En tal sentido, no podremos otorgar ningún signo que contenga la denominación olímpico, olimpiada o cualquier otra que guarde una relación directa a la misma.

Cámara de Comercio y Cámara de Comercio y Producción

En caso de que se solicite un nombre comercial que contenga la denominación de cámara de comercio y la indicación de un país, se deberá objetar y solicitar la Autorización de la autoridad competente, embajada o consulado del país de que se trate.

Por ejemplo: Cámara de Comercio Dominicano-Canadiense.

En las solicitudes de nombres comerciales consistentes en cámaras de comercio y producción, el examinador deberá confirmar que la misma haya cumplido con los requisitos de la Ley de las Cámaras de Comercio.

Por ejemplo: Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

Actividad con términos genéricos

Las solicitudes que posean términos genéricos (“lícito comercio”, o “toda actividad directa o indirectamente relacionada”) como parte de su actividad, no serán digitadas, ya que los nombres comerciales no se otorgan para todas las actividades sino para las que se han especificado en la solicitud.

En los casos en que la actividad este comprendida únicamente por alguno de los términos precedentemente expuestos o similares, la solicitud deberá ser objetada para que el solicitante especifique su actividad.

Apellidos con significado

Las solicitudes que contengan apellidos, los cuales podrían tener algún significado, y no estén acompañados por un nombre personal, podrán ser aprobadas.

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Por ejemplo: **FERRETERIA MERCADO, SUPERMERCADO MADERA, INVERSIONES PIÑA.**

Nombre y apellido de un tercero

Las solicitudes que contengan nombre y apellido de un tercero que no pertenezcan al solicitante deberán ser objetadas en base al artículo 74 literal e) de la Ley 20-00.

Las solicitudes que contengan el apellido de un tercero, es decir, que no pertenezca al solicitante, deberán ser objetadas. Esta objeción debe darse en virtud del literal e) del artículo 74 de la Ley 20-00, que trata sobre el derecho de la personalidad de un tercero.

Por ejemplo: Solicitud: **NUÑEZ MARTINEZ** para la actividad comercial: agencia de viajes y cuyo solicitante es **ANDRES MARTINEZ PEGUERO**. Rápidamente se observa que el solicitante no posee el apellido Núñez y por ende, debe objetarse para que modifique su solicitud.

Nombre sin apellido

Las solicitudes que contengan nombres propios y que no pertenezcan al solicitante, pueden ser aprobados si no vulneran los derechos de terceros, ejemplo: **MARIA JOSE**

Las denominaciones que sean nombres y apellidos indistintamente, como el caso de José, Lorenzo, Camilo, Estrella, Jorge, etc., podrán ser aprobados sin la necesidad de acreditar un consentimiento.

Nombres y apellidos idénticos pero con un elemento distintivo

Las solicitudes que contengan nombres y apellidos idénticos pero con un elemento distintivo y que pertenezcan al solicitante, pueden ser aprobados, siempre y cuando no afecte un derecho adquirido por un tercero.

Por ejemplo: **INMOBILIARIA JUAN PEREZ** e **IMPRESA JUAN PEREZ**. Ambos signos poseen el mismo elemento distintivo pero está acompañado de un término genérico que nos alude cual será su actividad comercial y por ende concluimos que su actividad no se relaciona y pueden coexistir.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Apodos

Las solicitudes que contengan apodos, sin apellidos, pueden ser aprobadas, siempre que no vulneren derechos de terceros. Art. 74 e) de la Ley 20-00.

Rótulos

Un rótulo es cualquier signo visible usado para identificar un local comercial determinado.

Un rótulo será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda.

Puede estar compuesto por letras estilizadas o un diseño y palabras.



Por ejemplo:

Las solicitudes de rótulos deben estar acompañadas de la actividad que usará el signo solicitado al igual que los nombres comerciales, conforme al Art. 121 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, por consiguiente los registros de rótulos emitidos por esta oficina deberán contener la actividad correspondiente.

El examinador deberá evaluar la parte figurativa y denominativa, no se reivindicaran los elementos informativos, relativos a actividades o posibles lemas comerciales. En este caso aplicar el lineamiento sobre la renuncia a los elementos del signo (Disclaimers) enunciados para marcas.

No será necesario asociar el rotulo al registro de un nombre comercial.

Emblemas

Cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa es considerado un emblema.

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

Un emblema al igual que un rótulo será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda.

Es únicamente figurativo (se refiere al diseño o dibujo).

Los emblemas deberán ser examinados como se examinan las marcas figurativas. No se debe reivindicar las denominaciones que se contemplen en el diseño.

Estos no contienen ninguna denominación, para identificarlo, como se trata de una figura, el examinador deberá redactar un título que ayude a entender de lo que trata el diseño.



Por ejemplo:

Las solicitudes de emblemas deben estar acompañadas de la actividad que usará el signo solicitado al igual que los nombres comerciales, conforme al Art. 121 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, por consiguiente los registros de rótulos y emblemas emitidos por esta Oficina deberán contener la actividad correspondiente.

Aunque los rótulos y los emblemas no estén asociados a un nombre comercial, como es el caso de los lemas comerciales, deben pertenecer al mismo titular del nombre comercial anterior, de lo contrario, deberán ser objetados.

Transformación de compañías

A las entidades comerciales en la República Dominicana anteriormente no se les exigía que fuesen titulares de un nombre comercial. Para constituir una compañía únicamente necesitaban cumplir con los requisitos de la Cámara de Comercio y Producción y con poseer un número de contribuyentes. En la actualidad, se le ha agregado el paso inicial de ser titular del nombre comercial de la entidad.

Con el proceso de transformación de compañías, muchas de estas entidades solicitaran por primera vez un nombre comercial. En estos casos en que la

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A
N
O
N
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

entidad ya esta funcionando y posee número de RNC, se le deberá realizar un examen de registrabilidad como a cualquier solicitud. En los casos en que el nombre comercial solicitado se entienda es descriptivo, genérico, en fin, posee una de las prohibiciones absolutas, la solicitud deberá ser aprobada. Esto así porque ya la entidad posee años en el mercado.

En los casos en que el nombre comercial solicitado se asemeje o sea idéntico a un nombre comercial registrado con anterioridad en la base de datos de la ONAPI, la solicitud será objetada y en caso de insistencia del solicitante, se le recomendará utilizar los servicios de algún recurso o acción legal en contra del registro anterior. Se tomará esta medida porque no podemos presumir que la solicitud posea un mejor derecho frente a un signo registrado con anterioridad en la ONAPI. Debemos preservar los signos registrados en nuestra Oficina.

Nombres sin distintividad vencidos

En ciertos casos, los titulares, por diversas razones, dejan vencer sus nombres comerciales y solicitan nuevamente el mismo nombre para mantener vigente su compañía. Dentro de estos casos, observamos algunos en los que el nombre comercial no poseía distintividad, era genérico, descriptivo o cualquiera de las prohibiciones absolutas.

Aunque la ley nos indica que se debe objetar la solicitud, en estos casos debemos aprobar dicha solicitud.

Esto se hará únicamente cuando la solicitud cumpla con los siguientes requisitos:

1. El solicitante demuestre poseer dicha entidad comercial vigente o en uso,
2. No se desee ampliar a actividades no relacionadas el nombre comercial y por último,
3. Que en el lapso de tiempo entre el año posterior al vencimiento y la nueva solicitud no exista ningún signo distintivo similar.

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

C
O
P
I
A

N
O
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A